

特許庁委託
ジェトロ海外工業所有権情報

香港の工業所有権侵 害事例・判例集

2000 年 3 月

JETRO
JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION

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、我が国企業が今後同地域において事業を展開していく前提として、商標・意匠・特許等の知的所有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所有権制度は WTO・TRIPS 協定の成立、APEC の進展等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所有権の保護とそれにより生ず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・意匠を中心にして、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、ジェットロでは、平成 9 年度より特許庁からの委託により、「**各国工業所有権情報収集等事業**」を実施しています。

本事業は、北京、上海、香港、ハノイ、マニラ、クアラルンプール、ジャカルタ、ニューデリー、バンコク、ソウルの 10 都市において、現地のジェットロ事務所が特許法律事務所と契約をし、工業所有権の模倣対策に資する情報を収集、同地域における工業所有権の侵害実態を把握、模倣対策の強化に努めようというものです。

また、本事業では、上記 10 カ所の現地法律事務所の弁護士による、工業所有権に関する無料相談や、現地進出日本企業を対象にしたセミナーの開催なども行っています。

ここに本事業において収集した情報を基に、「模倣対策マニュアル香港編」の改訂版を作成いたしましたのでお届けいたします。本事業及び本誌が皆様のお役に立てば幸いです。

目 次

Nobs & Another v. Kantec Electronics Co Ltd . ケース	1
(Court of First Instance Action No . 6051 of 1998 / [1998]1HKLRD 935)	
HKSAR v. WESTPEX FASHION LTD . ケース	4
(Court of First Instance ,Magistracy Appeal No . 866 of 1997 / [1998]2HKC742)	
SECRETARY FOR JUSTICE v. YIP CHI TUNG ケース	8
(Court of Appeal ,Application for Review No . 11 of 1997 / [1998]3HKC214)	
NINTENDO CO LTD v. THE WORLD CAMERA & RADIO CO LTD & OTHERS (t/a KAM MOON CAMERA & VIDEO CO) ケース	11
(CIVIL APPEAL NO . 284 of 1998 [1999]2HKLRD199)	
亀ゼリー 商標 “海天堂 ” 事件	14
商標 “MITSUBISHI” v . 広州 “MITSUBISHIエアコン”社 事件	16
LEVI STRAUSS & C. v. MARUICHI HOLDINGS (HK) LTD & OTHERS	18
(High Court Action No.9669 of 1991 / [1992]1 HKC)	
NIN JIOM MEDICINE MANUFACTORY (HONG KONG) LIMITED v. WAI KONG YIU t/a CHAI TIN SOW MEDICINE FACTORY & ANOTHER.....	22
(High Court Action No. A11494 of 1996)	
LAU TAK WAH ANDY v .HANG SENG BANK LIMITED ケース	25
(Court of First Instance No. 3968 of 1999)	
Stichting Greenpeace Council v. Income Team Limited t/a Green Peace and Others.....	30
(High Court Action No. 4468 of 1995, HKLR[1996]269)	
ATTORNEY GENERAL v. WELLCOME FOUNDATION LTD ケース	34
(Court of Appeal - Civil Appeal No.79 of 1992 [1992]1HKC)	
TUM WING LUN ALAN & OTHERS v. TAM KWOK HUNG t/a HANG MEI RECORD CO & ANOTHER ケース	39
(High Court Action No. 5354 of 1990, [1991] 2 HKC)	
GUCCIO GUCCI S.P.A. & ANOTHER v. NP PING TIN t/a FUNG TIN WATCH CO. and FUNG TIN TRADING CO. ケース	43

LA CHEMISE LACOSTE SA v. CROCODILE GARMENTS LTD. ケース	47
(Court of Appeal Civil Appeal No. 11 of 1996/ [1997] HKLRD155)	
SWATCH AG v. CAPTOON INDUSTRIES LIMITED ケース	50
(Court of Appeal Civil Appeal No.107 of 1994,[1995] 2 HKC)	
ウォルトディズニー社 対 北京出版社他	53
(知的所有権に係わる中米了解覚書を適用した初めての著作権紛争事例)	
サンシャイン対バカイ	60
(中国における電子データベースの法的保護)	
香港エスエイアール対メガ・レーザー製品(香港)株式会社他	67
司法長官対チヨイ・ファイ・ロクとマク・ワイ・ホン	
司法長官対ラム・チー・ワー	70

事例・判例集
- 香港 -

Nobs & Another v . Kantec Electronics Co Ltd . ケース

(Court of First Instance Action No . 6 0 5 1 of 1 9 9 8 / [1 9 9 8] 1 HKLRD 9 3 5)

(事実の概要と経緯)

第一原告は、F とデザイン名で知られる腕時計の製造および販売に関するライセンス所有者である。

第一原告は、被告である香港法人が、(第一原告の主張するところによれば) F のデザインのイミテーションである “ ダイアナ妃の思い出 ” なる腕時計を販売促進しようとしているパンフレットを入手した。

第一原告は、自己のF デザインに対する被告による著作権侵害を弁護士に相談および被告の調査を依頼。これを請けて、C 弁護士が、9 8 年 3 月 6 日、被告のオフィスに赴いた。C は、応対したMから被告の種々の製品を展示したショールームを兼ねた会議室に案内され、被告の名を記した種々のカタログおよび販売促進用資料を見せられた。これらの資料中に問題の “ ダイアナ妃の思い出 ” と名づけられた製品が見つかった。Mは、更にCに2種類の腕時計サンプルを示したので、CがMにこれらのサンプルを入手できるかを問うたところ、Mは、これらのサンプルは、現在、現品のみしかないが、2—3週間で、“私の”工場から入手できると回答した。そこでCは、これらのサンプルおよび他の製品を注文し、被告名の署名と印のあるレシートを受け取った。

以上の情報を基に、第一原告およびCは、宣誓書を裁判所に提出、9 8 年 4 月 1 7 日、原告は、裁判所より、被告に対するアントンピラー命令を取得することに成功し、次いで、同4月20日、被告に対して、同アントンピラー命令を執行した(著作権条例の保護する著作権の侵害を請求原因の一つとした)。

これに対して、同4月23日、被告は、同アントンピラー命令の解除を裁判所に申請。原告側は、同アントンピラー命令の再度命令を申請。両者の申請に対して、裁判所が判断を下したもの。

(判決)

裁判所は、原告側の取得した同アントンピラー命令の解除を認めるとともに、被告の被った損害の査定を命令した。原告の再アントンピラー命令は、認められなかった。

(判決理由)

裁判所は、アントンピラー命令法理の原形となった、英国のAnton Piller KG v . Manufacturing Processes Ltd . ケースおよび 香港高等法院控訴審のNg Chun Fai Stephen v . Tamco Electronics (HK) LTD . ケースその他一連の判例を引用し、

アントンピラー命令を認める要件は：

- (1) 原告に一応の主張の成立（非常に強度の言い分）があること。
- (2) 原告の被る損害または損害のおそれが重大・深刻であること。
- (3) 被告が、知的所有権侵害を証明する証拠を有しており、かつその証拠を隠滅する真の恐れがあること。
- (4) アントンピラー命令は、法の正義がこれを必要とする希有で極端なケースにのみ認められる例外的な命令であり、アントンピラー命令がなければ、被告が証拠保全の差し止め命令に従わないと信じる真の理由があること。
- (5) 原告は、事件に関連あるすべての事項を完全かつ正直に開示しなければならない。
- (6) アントンピラー命令は、一方に原告の有する他の法的救済手段、他方に被告の聴聞の機会なく財産権の行使を奪われない権利を利益考量した上で、これを認めるべきか否かを決する必要があること。
- (7) 被告に一見、自己の詐欺の証拠を隠滅するであろうことを示す不正直な行為があること。

を再確認した上で、事実認定とその上記要件へのあてはめを次のように行った。

- (1) 原告は、問題の腕時計 F のデザインが、海外において各賞を受賞したことを証明したが、被告が原告のよく知られたデザインの時計を公に販売・販売促進していたと主張したのみで、被告が自己の腕時計が原告の著作権を侵害するものであることを知っていたこと或いはそう信じるに足りる理由があったことを証明していない。
又原告は被告が原告の著作権を侵害する腕時計を製造していたと疑うのみで、被告による実際に原告の著作権を侵害する腕時計の製造の事実があったことを証明しておらず、原告は被告に著作権条例（香港法 39 章）31 条の定める間接侵害行為があることの一応の主張の成立を十分に証明したものとは言えない。
- (2) 原告は、証拠として腕時計 F の日本市場に対する販売促進カタログを提出したのみであり、また、第一原告の宣誓供述書には、“香港は、原告が製造するような腕時計を売るのに適した市場とは言えない。香港での原告の腕時計の売上げは、年間数百個にすぎない”と述べられており、これをもって被告の活動が、原告に重大な損害を与えることを証明したとはいえない。
- (3) 原告自身が認めるように、被告は、問題の“ダイアナ妃の思い出”腕時計を公に販売・販売促進していたものである。C 弁護士も実際に被告のオフィスに赴き、資料や見本を入手することができた。これらの事実から、被告が侵害行為を示す隠匿すべき証拠書類を所持しているとの証明はなく、従って、被告が重要な証拠書類を隠滅するおそれがあるとの主張に根拠はない。

従って、同アントンピラー命令を解除すべきと判断した。

さらに、原告側のアントンピラー命令の再度命令の申請に対しては：

原告が最初のアントンピラー命令の執行により被告から入手した資料（裁判所はかかる資料を本審理に使用することを認めた上で）は、被告が“ Kwok Hong ”という会社から、腕時計を購入したことおよび工具・部品の発注をしたことを示すのみで、被告のオフィスから収集された証拠資料の中には、デザイン図画・工具・腕時計は発見されなかった。従って、被告が原告の著作権を侵害する腕時計を製造していたこと又は原告の知的所有権を被告が知っていたことの証明とはならない。被告が、自己の不正な侵害行為の証拠隠滅の恐れある不正直な会社とは言えない。

とし、原告は、アントンピラー命令の取得要件を満たしておらず、アントンピラー命令を再度認めなくとも、原告に対する法の正義を否定することにならないとして、これを斥けた。

（コメント）

アントンピラー命令は、英国の判例法から生まれた法理で、被告に事前の通知をすることなく、原告側に被告家屋内への立ち入りを認め、知的所有権侵害行為の証拠（偽物・偽物製造のための機械・工具・デザイン図画・通信文・取り引きを示す注文書・領収書・販売促進パンフレット等）の搜索および収集を可能にさせる裁判所の命令である。

したがって、知的所有権を侵害された原告にとっては、アントンピラー命令を取得し証拠を収集することは、被告に対する差し止め・損害賠償請求等を追求するための強力な武器であるが、他方、被告には、事前の通知なき不意打ちであり、家屋への立ち入りを受け、その財産権の行使を一方的に制限され、かつ被告の営業を事実上停止させるおそれもある深刻な影響を与えるものである。そのため、これを認めるには、厳格な要件を満たすことが判例法上必要とされて来た。原告はまた、アントンピラー命令の執行により被告に生じうる損害に対する賠償支払いを保証することが要求される。

このケースは、改めて、アントンピラー命令が例外的なものであって所定の厳格な要件を満たす場合にのみ認められるものであることを裁判所が明言したものである。

知的所有権侵害の被害者が、同命令の取得を求める際には、要件を十分に満たすだけの証拠を慎重に取得する必要がある。被告の営業活動に支障をきたした場合、その損害額が高額になることにも留意する必要がある。

（以上 香港高等法院 第一審判決。1998年5月18日判決。Wong 裁判官）

HKSAR v . WESTPEX FASHION LTD . ケース

(Court of First Instance , Magistracy Appeal No . 866 of 1997 / [1998] 2 HKC 742)

(事実の概要と経緯)

1996年5月8日、香港税関 (Customs & Excise) の職員が、香港九龍ハンホームの K C R (九龍広東鉄道) 敷地内にある貨物収集所で、Gianni Versaceの偽造商標 “ Collezioni Gianni Versace ” を付した大量 (17、280枚) のTシャツを発見した。このTシャツの荷受人であるX社の代表によれば、これらのTシャツは、パナマにあるP社が、発注したものであり、P社の注文に従い、中国本土にあるQ工場によって問題の偽造商標がTシャツに縫い付けられたものである。またP社は、Xに対して、自己がパナマにおいてGianni Versaceの商標権者であると主張したとのことであった。

荷受人Xは、Trade Descriptions Ordinance (商品説明条例)(香港法令第362章) 12条等に反し、偽造商標を付した製品を香港内に輸入しようとしたとして、起訴された。

(第一審判決)

Gianni Versaceの商標は、香港において登録済みであり、第一審においては、Gianni Versace登録商標所有権者の代表が、公判で、問題のTシャツは、同所有権者の同意なく製造されたものであり、真正品ではない旨証言した。

第一審裁判所は、Xを有罪と判決。Xはこれに対し、控訴。

控訴理由は、以下のとおり：

- (1) 問題のTシャツは、同条例12(3) 上にいう “ 移動中の商品 ” にあたり、従って、12(1) 条が処罰対象とする商品に含まれない。これを否定した第一審裁判官の判断は、不当である。
- (2) (1) に述べた理由によって、問題のTシャツは、 “ 移動中の商品 ” に過ぎず、商業活動を構成するものではない。
- (3) 仮に、問題の商標 “ GianniVersace ” が、偽造であるとしても、その販売対象は、パナマの消費者であり、Xが香港において、香港の消費者に売却する意図であったことを検察側は立証していない。従って、検察側は、Xに欺もうまたは混同の意図があったことを示していない。
- (4) Xは、パナマ会社の発行した書類に誤って誘導されたのであり、同条例26条の抗弁が成立する。第一審裁判官が、これを否定したのは、不当である。

（控訴審判決）

控訴棄却。第一審判決を支持。

（控訴審判決理由）

- （１） 本件の中心問題は、下級審裁判官が、問題のＴシャツを“移動中の商品”ではないと判断したことが誤りであったか否かであると考えられる。
- （２） この点に関し、控訴人（Ｘ）の弁護士は、問題のＴシャツの購入者であるパナマ会社の購入契約書を提出し、問題のＴシャツが、香港からパナマへ運ばれるところであった“移動中の商品”であると主張した。

かかる控訴人（Ｘ）の弁護士は、明らかに以下の２つの重要なポイントを看過している。

第一に、問題のＴシャツの荷受人は、香港にある控訴人Ｘ社であって、パナマの購入者ではない。

第二に、同条例の“移動中の商品”の定義には、船舶または航空機によって運送される商品のみが含まれ、鉄道により運送される商品は含まれない。立法の意図するところは、船舶または航空機によって香港内に持ち込まれた商品が、香港で小休止した後、次の目的地に向けて運送が続けられる場合を想定したもので、このような場合当該商品が、香港内で販売される機会は希有である。これに対し、商品が鉄道で運送される場合は、これを荷降ろしし、次なる目的地に向かって再度仕向けられる必要があり、その際に、商品が香港内で処分されるおそれがある。立法の趣旨は、香港が偽造商品の移動基地とされるべきでない点にある。

- （３） 第一審の裁判官は、問題の商標が消費者を欺もう・混乱させるものであるか否かに焦点をおいた。検察側の証人であるGianni Versaceの代表者は問題のＴシャツが自社の製品ではないことを証言したが、この点を被告人Ｘ側は争わなかった。アルファベット２６文字から、偶然に“Collezione Gianni Versace”の文字を創造することは、不可能であり、第一審の裁判官が問題の“Collezione Gianni Versace”の商標を偽造商標と認定したことは、正しい。控訴人Ｘは、服飾業者でありGianni Versaceが登録商標であることを知っているはずであって、その犯意は明らかである。

(4) 以上から、第一審裁判官の判断は、不当とは言えない。

(コメント)

(1) Trade Descriptions Ordinance (商品説明条例)(香港法令第 3 6 2 章) 1 2 条は、偽りの商品説明または、偽造商標を付した商品を輸出入する行為を犯罪として処罰する。但し、

(a) 商品が “ 移動中の商品 ” であるとき (同条例 1 2 条 (3))

(b) 錯誤 による場合 (同条例 2 6 条 (1) (a))

(c) 当該犯罪行為を避けるために合理的な事前の注意をつくし、かつ (d) 適正な注意義務を尽くした場合) (同条例 2 6 条 (1) (b))

は、被告人に抗弁が成立し、犯罪とならないものと定めている。

(2) 本件控訴審では、この内、(a) 商品が “ 移動中の商品 ” であったことを中心論点として判決が下された。

なお、本ケースの犯罪が実行された 1 9 9 6 年 5 月 8 日時点において、Trade Descriptions Ordinance (商品説明条例) 2 (1) 条は、 “ 移動中の商品 ” を、

(a) 香港から持ち出すことのみを目的として香港に持ち込まれた物 ; かつ

(b) 香港に持ち込まれた際の船舶・航空機・車両上またはその内部に常時残留していた物

と定義していたが、1 9 9 6 年 7 月 5 日より同 2 条が改正され、(b) から “ 車両 ” が削除された。しかし、本件控訴審理由中に述べられた立法趣旨については、改正後も影響がない。

(3) なお、“ 移動中の商品 ” の抗弁については、“ タイ製 ” と偽りの商品説明ラベルを記した中国製歯ブラシがパナマおよびオランダ向けに中国から香港を経由して運ばれようとしたが、税関の摘発を受けた事件 (かかる行為は、偽りの商品説明を付した商品の輸入として同様に Trade Descriptions Ordinance (商品説明条例)(香港法令第 3 6 2 章) 1 2 条に違反する) で “ 当該商品が香港で荷降ろしされる意図であった場合 ” は、摘発時に問題の歯ブラシがそれを搬入してきた列車上に積まれたままであり、荷降ろしがされていない状態であったにも拘わらず (移動中の商品に当らず) 同条の未遂罪が成立するとした香港高等法院判決 R v . Mulitex (Exports) LTD . ([1 9 9 6] 4 HKC 4 2 2 , 1 9 9 6 年 9 月 2 5 日 S t o c k 裁判官判決) ケースに注意したい。

(4) 一般に商取引においては、取引相手から、商標権の存在につき正しい情報を得ることが肝要である。上記の (b) 錯誤 (同条例 2 6 条 (1) (a)) または (c) 当該犯罪行為を避けるために合理的な事前の注意をつくし、かつ適正な注意義務を尽くした (同条例 2 6 条 (1) (b)) との抗弁は、実際の事案において必ずしも容易に認められるわけではない。商標権が関連する取引において、商標権の所有・使用権が取引相手方に本当に存在するのかの適正なチェックや注意を怠ったために、刑事訴追を受ける可能性がある危険に注意すべきである。

(以上香港高等法院 控訴審 判決。 1 9 9 8 年 2 月 2 7 日判決。 P a n g 裁判官)

SECRETARY FOR JUSTICE v . YIP CHI TUNG ケース

(Court of Appeal , Application for Review No . 11 of 1997 / [1998] 3 HKC 214)

(事実の概要・経緯)

1996年12月23日、香港税関 (Customs & Excise) 職員が、被控訴人Yの借りていたフラットを見張っていたところ、Yが、段ボール箱をフラットから運び出すのを目撃した。税関職員がYを呼び止め、箱を調べたところ、中から、HUNTING WORLD・dunhill・CHANEL・Louis Vuitton SA・Cartierの商標を付した財布やキーホルダーが見つかった。税関職員は、これらの商品が偽造品であるとの疑いを抱き、Yの所有していたフラットの鍵を取り上げ、フラット内に立ち入った。同フラット内及び同一建物内の別の階にYが、借りていたもうひとつのフラットの双方内から、あわせてHERMES・BVLGARI・CHANEL・HUNTING WORLD・ROLEX等の商標を付した時計・スカーフ・財布・キーホルダー・ハンドバッグ等が膨大な量 (商品合計12、129点) 見つかった。

Yは、すべての商品は、偽造品であること、自己に偽造品であることの認識があったこと、これらの商品は第三者から購入したものであり、モンコクおよびヤオマテイの露天商・行商人に転売して利益を上げるつもりであったこと、2つのフラットは、これらの偽造品を貯蔵する目的で借りたものであることを認めた。

Yは、Trade Descriptions Ordinance (商品説明条例) 7 (1) (b) 条 及び 9 (2) 条に反し、販売目的で偽造商品説明を付した商品を所持した罪 (計7件) で起訴された。

(第一審判決・判決理由)

第一審のDistrict Courtでは、冒頭の罪状認否において、Yは有罪である旨を自ら認めたため、量刑に移り、7件につき各HK\$ 10,000の罰金に処する (従って合計HK\$ 70,000の罰金) との判決を下した (1997年11月3日)。

(第一審判決の理由)

- (1) この種の犯罪が社会に広く見受けられ、深刻に対処を考えるべきであることから、拘禁刑に処すべき時機が到来したとも考えられるが、先例である Attorney General v . Marvels ClothingCo . Ltd . & Another ケース [1987] HKLR 839に鑑み、偽造商品の価値の40%にあたる罰金に科するのが妥当である。

- (2) 本件における偽造商品の価値は、約 H K \$ 1.8 M と算定される。
- (3) Y の収入が月額約 H K \$ 12,000 であることを考慮すべきである
- (4) Y が冒頭の罪状認否で自ら有罪と認めたこと等を考慮すべきである。
- (5) Y は、初犯であることを考慮すべきである。

以上の第一審判決に対して、検察側は、かかる犯罪には、拘禁刑を科するのが妥当であり、量刑を不当として、香港高等法院に控訴し、その判断を仰いだ。

(控訴審判決)

第一審の量刑は、明らかに不相当であり、これを取り消す。被控訴人 Y を留置された商品価値の 30% にあたる H K \$ 324,174 の罰金を科す。Y はこれを 3 ヶ月以内に支払え。

(控訴審判決の理由)

- (1) 本件は、悪質で重大なケースである。被控訴人 Y の行為は、大規模の目に余る違法行為であり、しかも継続的に行われていた。また、Y は 2 つのフラットを大量の偽造品貯蔵のために借りたと自ら認めており、違法行為を計画的に行っていたものである。
- (2) 第一審の裁判官が、この種の犯罪が社会に広く見受けられ、深刻に対処を考えるべきであるとしたことは、正しくそのとおりである。この種の犯罪が香港の国際的評判に及ぼす悪影響を考えると、かかる犯罪行為のもたらす結果は重大なものであり、これに対して抑止刑を科することが明らかに適切である。
- (3) 第一審裁判所が根拠とした Attorney General v. Marvels Clothing Co. Ltd. & Another ケースにおいては、被告人が、法人の場合であって、かかる場合に罰金刑に処するのが妥当であるとしても、これを本件のような自然人が被告人であるケースの場合にもあてはめ、拘禁刑ではなく、罰金刑に処すべきである根拠とすることは、正しくない。
- (4) 但し、本件被控訴人 Y は、初犯であることを考えるとこれを直ちに拘禁刑に処することは妥当でない。
- (5) 類似のケース R v. Kwok Chiu and Tak Fat Swimwear Manufacturing (MA 1406 - 1408 of 1989 , unreported) は、本件同様、被告人が初犯であり、かつ裁判の初期の段階で自ら有罪を認めたケースである。このケースでは、本件のごとく、大量の偽造品を対象とする犯罪の場合は、被告人を偽造品の価値の 30% の罰金に科するべきものとされた。
- (6) 第一審裁判官は、本件被控訴人 Y の収入が、月額 H K \$ 12,000 であることを量刑の際考慮に入れているが、同人が H K \$ 1 M を超える価値のある偽造

品を所有し、かつ2個のフラットを賃貸していたという事実から、同人人の月収がHK\$ 12,000にとどまると信じることはできない。

- (7) 結論として、第一審の量刑は、明らかに不適当と言わざるを得ず、上記R v. Kwok Chiu and Tak Fat Swimwear Manufacturingケースに従い、Yが所有していた偽造品価値の30%に当たる罰金に処すべきである。

(コメント)

- (1) Trade Descriptions Ordinance (商品説明条例) 7(1)(b)条は、販売または、製造目的で、偽の商品説明を付した商品を所持する行為を犯罪に当たるとし、これを処罰する。“偽の商品説明”には、商標またはその一部も含まれる(同条例32条)。

- (2) 同条例18条は、7(1)(b)条に反する行為について、最高HK\$ 500,000の罰金および5年の拘禁に処するものと定める。かかる法令上の処罰基準に対し、個々の刑事犯の量刑については、一般に、各犯罪に関し、先例が示すガイドラインを基準に各ケースに特有の事情(初犯・再犯、被害の重大さ、犯罪規模、改悛の情 その他)を考慮して、その内容が決定される。

本件は、控訴審レベル(注: 今後の下級裁判所における類似事件の判断を拘束する先例拘束性があると考えられる)が今後の類似犯罪(特に再犯者)には、拘禁刑が適用されうるとの量刑ガイドラインを示したことで、商標権の偽造行為に対する強い抑止力が働くものと考えられ、商標権侵害行為の被害者にとっては歓迎すべき判決と言えよう。

- (3) Trade Descriptions Ordinance (商品説明条例)は、知的所有権関連では、商標権の偽造およびこれに関する行為を刑事処罰する法令である。同条例において、刑事犯罪とされる行為の捜査・摘発には、香港税関(海関)があたる。本件も何らかの情報をもとに、税関職員が、Yのフラットを見張り、犯罪摘発に至ったものと見受けられる。登録商標権の所有者は、犯罪の疑われる一定の情報を税関に提供することによって、かかる税関の捜査権の発動を要請することが可能である。

(以上 香港高等法院 控訴審判決。1998年5月1日判決。 Mayo裁判官, Leong裁判官、Rogers 裁判官)

NINTENDO CO LTD v . THE WORLD CAMERA & RADIO CO LTD & OTHERS (t / a KAM MOON CAMERA & VIDEO CO) ケース

(CIVIL APPEAL NO . 2 8 4 of 1 9 9 8 [1 9 9 9] 2 H K L R D 1 9 9)

(事件の概要・経緯)

原告は、1989年ゲーム・ボーイという名称の手に乗るゲーム機を開発し、またその後種々のビデオゲーム商品を開発した。これらのビデオゲーム商品の中には、ドクター・マリオ (Dr . Mario) 、スーパーマリオランド (Super Mario Land) 等の商品がある。

原告は、被告が原告のビデオゲーム商品をコピーした “ 5 7 i n 1 ” なるカートリッジを販売した行為が、原告がコンピューター・プログラムに有する著作権および商標権・登録デザイン権その他の知的所有権を侵害し、また詐称通用にあたるとして、1997年12月2日、これを提訴した。

1997年12月2日に発行された召喚状 (Writ) 中に添付された原告の請求の性質と求める法的救済の要約中 (General Indorsement) には、原告の請求の内容として：

“ 被告自身・又はその所有者・パートナー・取締役・被雇用者・使用人・代理人等が、Nintendo、Dr . Mario、Super Mario Land、Alley Way の名称および商標またはこれらの類似偽物コピーを使用し、原告のものでない或いは原告に関連のないビデオゲーム商品を原告の或いは原告と関連のある商品と詐称通用すること、そのように詐称通用しようとする事、そのように詐称通用せしめること、又は他人がそのように詐称通用することを幫助することによって、欺もう・混同その他を生ぜしめそうな行為をすることを差し止めること ”

が、一つに挙げられていた。

その後の手続きの中で、原告は、その請求内容、請求の原因、求める救済を述べた裁判書類である正式の請求の趣旨・請求の原因 (Statement of Claim) を裁判所に提出した。

(第一審)

被告は、原告の請求の趣旨・請求の原因 (Statement of Claim) の内容中、“「Super Mario 4」の表現の使用によって、被告が、被告の製品を原告の製品であるかのように詐称通用を行った ” と申し立てている部分について、高等法院規則命令

15規則が、「召喚状」(Writ)中に述べられているか又は召喚状中に述べられている請求原因の元になる事実と同様の事実・これに含まれている事実に起因する以外の請求は、請求の趣旨・請求の原因(Statement of Claim)中に含めることはできない」としているのを理由に、裁判所に対して原告のかかる“「Super Mario 4」の表現の使用によって、被告が詐称通用を行った”と申し立てている部分は認められないと申し立てた。第一審の裁判官は、被告のこの言い分を認めた。原告はこの決定を不服として控訴。

(控訴審判決)

三人の裁判官は、一致して原告の控訴を容認。また、被告に対して、原告の第一審および控訴審訴訟費用を“免責”ベースで負担するよう命じた。

(控訴審判決理由)

1. 原告の召喚状(Writ)は“Super Mario Land、Dr. Marioおよびこれらの類似偽物コピーを使用した詐称通用に対する救済を求めており、また、原告の請求の趣旨・請求の原因(Statement of Claim)中には“Dr. Mario”および“Super Mario Land”に対する評判を述べた上で、“被告はSuper Mario 4の表現の使用によって、被告の製品を原告の製品であるかのように詐称通用を行った”としている。従って、問題は“Super Mario 4”がSuper Mario Land又はDr. Marioの類似偽物コピーであるか否かであるが、原告は明らかにSuper Mario 4がSuper Mario Land又はDr. Marioの類似偽物コピーであると主張しているのであって、これを争う被告の申し立てに議論の余地はない。
被告の申し立ては法的見地から見て益のないものである。仮に被告の申し立てが、法的に正しいとしても、これは原告に召喚状の訂正を認めることによって処理すべきである。
2. 被告の行為は単に訴訟手続きを1年近く遅延させただけに過ぎない。被告の議論の[意味のない]性質に鑑みて[異例]の免責ベースの費用負担を命じるのが妥当である。

(コメント)

1. 本件は、本案である知的所有権侵害行為そのものに関する判決ではなく、その中間での手続き内訴訟に関する判決である。
2. 被告側の申し立ては、控訴審の判断どうり、適当な議論とは考えられず、第一審の判断の妥当性が疑われる。しかし、結果として、被告側は、裁判手続きを1年近く引き伸ばすことに成功している。

このように知的所有権の侵害行為者に対して裁判手続きをとる場合、被告（侵害者）が訴訟上の可能な手続きを駆使して（本件では、原告の召喚状・請求の趣旨の齟齬といった手続き上の純理論的問題）、裁判遅延をはかり、また特定の裁判官の予想外の判断によって（本件控訴審裁判官は、第一審の被告側弁護士の弁論技術を皮肉って誉め、第一審裁判官の判断を問題にしている）原告の希望する迅速な解決を妨げる可能性があることは訴訟のリスクとして認識すべきである。

- 3 . 本件では、被告の議論に全く益がないとの見地から被告に異例の“免責（indemnity）ベース”で原告の費用負担をするよう命じられた。

通常、訴訟当事者の一方が勝訴した場合に敗訴側は、“当事者（party - party）ベース”での費用負担を命ぜられる。“当事者（party - party）ベース”では、「正義の達成又は執行又は自己の権利を防衛するために必要または適当であった費用」が費用査定において認められる（高等法院規則命令 6 2 規則 2 8（2））のみであるが、“免責（indemnity）ベース”では、「合理的でない額（合理的であるか否か疑義ある時は費用を支払われる勝訴者の有利に解する）を除くすべての費用」が費用査定において認められる（高等法院規則命令 6 2 規則 2 8（4 A））。特に、本件は被告による原告の免責ベースでの訴訟費用負担を控訴審に関する費用のみならず、被告の申し立てを認めた第一審の費用についても認めた点で、被告の申し立ての益のなさを批判し、原告を救済しようとしている。しかし、1 . に述べたように、結果として裁判手続きが遅延したことへの直接の救済とはなっていない。

（以上 香港高等法院 控訴審判決。1999年3月1日判決。M o r t i m e r 裁判官，G o d f r e y 裁判官、R o g e r s 裁判官）

亀ゼリー 商標“海天堂” 事件

（事実の概要）

本事件は、Apple Daily 紙およびSouth China Morning Post紙 99年6月9日・12日に報道されたもの。

原告 Leung (夫)・Ng (妻) 夫婦は、このほど Ng の弟と その妻 Chan 夫婦を相手どり、Leung・Ng (“姉夫婦”) と Ng 弟・Chan (“弟夫婦”) の4人が共同経営するチェーン店ビジネスの所有権をめぐる、同ビジネスが4人の所有に平等に属するものである旨の訴えを起こしたものの。

1990年にスタートした4人のビジネスは、商標“海天堂”を使用し、主に亀のエキスから作ったゼリー（美肌効果等があるとされている）の製造・販売で、現在16のチェーン店ビジネス（時価1000万香港ドル）に発展するまで成功した。ビジネス開始時には4人の間に口頭のあいまいな合意しか存在せず、諸権利に関する具体的な取り決めはなされていなかった。

（和解成立・和解の内容）

提訴後、当事者間で和解が成立。新聞報道によれば、姉夫婦が、2店舗を、弟夫婦が14店舗をそれぞれ所有し、弟夫婦から姉夫婦に650万香港ドルを支払うことが合意された。また、商標“海天堂”については、これを4人の共有とした上で、姉夫婦側・弟夫婦側とも“海天堂”の商標を店舗・広告・亀ゼリーその他製品の販売に使用できるが、両者を区別するため、姉夫婦側は、“吳玉媚*製”(*姉の名前) または“大家姐*製”(*“長姉”の意味) の語を 弟夫婦側は、“吳耀明*製”(*弟の名前) の語を“海天堂”の商標の前に付すことが条件とされた。また姉夫婦側の店舗看板には、“大家姐”および“吳玉媚”の語が表示されることとされた。和解成立後のインタビューでは、姉夫婦側・弟夫婦側とも和解内容を満足すべきものと評価した上でそれぞれ自分たちの製品の方が消費者に選ばれるであろうと自信を見せているとのことである。

（コメント）

1. 共同事業者間に争いが生じた場合、商標権等知的所有権の帰属をめくり、法廷紛争に発展することはしばしば見受けられる。本件では、和解の結果、商標権がいずれか一方にのみ属するとの争いにはならず、共有との決着になった。但し、事業が姉夫婦・弟夫婦へ分割されるに伴い、いずれ側に属するかを明らかにするため、それぞれの名前を商標に付して区別し、消費者の混同を避ける解決となったわけである。商標権の帰属を事業の最初から明らかに

しておくことがもちろん望ましい。

- 2 . 和解契約の全内容は明らかにされていないが、和解の内容であるそれぞれの名前を商標“海天堂”の前に付する条件を一方当事者が順守しなかったときは、和解契約違反として、他方当事者に損害賠償・差し止め等の救済が与えられているものと考えられる。

商標 “ M I T S U B I S H I ” v .

広州 “ M I T S U B I S H I エアコン ” 社 事件

(事実の概要・経過)

ある企業が、中国広東省において、日本の三菱社の同意を得ることなく “ MITSUBISHI AIR-CONDITONERS SERVICES ” なる会社名を使用し、エアコンの修理に従事していた。同企業は、その名称 “ MITSUBISHI ” のおかげで、多数の顧客を集めていたが、そのサービスの質が劣ると顧客から日本の三菱社の地域担当所に苦情が相次ぎ、その結果、同企業の存在が、日本の三菱社に知られるところとなった。日本の三菱社は、中国において、電気器具および電気器具の修理に関するサービスを対象として、“ MITSUBISHI ” の登録商標を所有していた。

一方、問題の企業の方は、“ MITSUBISHI AIR-CONDITONERS SERVICES ” なる会社名を 1988 年 1 月 7 日に登録済みであった。

(工商局 A I C 決定)

1996 年 2 月 29 日、A I C は、

- (1) 日本三菱社が、中国国内の北京・上海・広東その他の主要な都市において、製品の製造・販売および修理をおこなっており、問題の企業より良い評判を有していること
- (2) “ MITSUBISHI AIR-CONDITONERS SERVICES ” の名称は、被告が日本三菱社と何らかの関わりがあるかのような混同と欺もうを大衆に与えるものである
- (3) このような混同と欺もうは、日本三菱社の商標権に損害を与えるとともに、一般消費者をも害するものである

として、問題の MITSUBISHI AIR-CONDITONERS SERVICES 社に “ MITSUBISHI ” の名称を社名に使用することを禁じ、一定の期限内に登録社名を変更することを命じた。

A I C のこの決定は、中国商標法 (Trade Marks Law) 38 (4) 条および企業名登録に関する管理規則 (Management Regulations for Registration of Enterprise Names) 9 (2) 条および 9 (5) 条の適用によるものである。

(コメント)

- 1 . 中国商標法 (Trade Marks Law) 38 (4) 条は、他人の登録商標を使用する排他的権利を損なわしめるいかなる行為も侵害行為と見なされると規定する。

- 2 . 企業名登録に関する管理規則 (Management Regulations for Registration of Enterprise Names) 9 (2) 条は、いかなる企業名も一般大衆を混同・欺もうさせる語・内容を含むことはできないと定め、同 9 (5) 条は、上級の A I C に一般大衆を混同・欺もうさせる語・内容を含む企業名が登録されている場合は、これを更正できる権限を与えている。
- 3 . 本件は、1996年8月に馳名商標 (Well-known Trademark) の確立と管理に関する規定 (Interim Provisions for the Establishment and Administration of Well-known Trademarks) が施行されるまでの間に、著名な商標が、いかに保護されたかを示す例である。この事件が現在起こったとすると、同新規定による日本三菱の商標権保護が考えられるが、現実には中国で馳名商標規定により馳名商標 (Well-known Trademark) として認定される商標は、数少ないのが実状である。従って、この事件のような状況下では、A I C の中国商標法 (Trade Marks Law) 38 (4) 条の適用による救済を仰ぎ続けることになる。
- 4 . なお、99年4月5日、中国国家工商行政管理局は、類似商標と企業名の扱いに関する文書 (NO . 81 / 1999) を出し、商標と企業名が混同を生じせしめる類似性を有する場合、公正競争法理と先順位権者の保護法理に基づき解決するものとしている。
- 5 . 中国内で、日本の著名な商標を企業の名前に勝手に使用するケースがよく見受けられる。日本企業としては、まず、商標を登録することで侵害行為に対する保護を受けられるようにすること、そして、その侵害行為を監視することが必要である。本件のように、顧客から、製品やサービスの質が悪いとのクレームを受けて、実際に類似商標・社名を使って製品やサービスを供給していた第三者による侵害行為が発覚することが、ままある。必要があれば、工商局 (A I C) に苦情を申し立て、侵害行為の差し止めを求めることになる。

LEVI STRAUSS & C. v. MARUICHI HOLDINGS (HK) LTD & OTHERS

(High Court Action No.9669 of 1991 / [1992]1 HKC)

(事実の概要と経緯)

- 1 . 原告は、国際的に評価されているジーンズその他Levi Strauss製品の製造者である。原告は、1860年ごろからデニム地ジーンズの製造を始め、その名が、世界中で知られるようになった。
- 2 . 原告は、その評判・商品保護のため、香港を含め世界各国で多数の商標登録を行っていた。
- 3 . 香港市場は、原告にとって、重要な市場であり、原告は香港での自社製品の宣伝販売促進に多大な費用をかけていた。
- 4 . 原告の製品中、“Levi 501”シリーズは、特徴のあるデザインで、原告の諸製品中でも成功し、著名な製品であった。
- 5 . 91年7月ごろ、原告は、約10,000本の偽造“Levi 501”ジーンズが、日本の名古屋港から香港へ輸送されとの情報を受領した。その後、香港税関へ問い合わせた結果、実際には、問題の約10,000本の偽造“Levi 501”ジーンズを含んだコンテナは、91年5月に香港から日本に輸送され、日本税関が、偽造品と発見したところで、船に積んだまま香港へ戻され、その後香港からロッテルダムへ輸送されたものであると判明した。船荷の送り主名は、第4被告となっていた。この船荷は、その後ロッテルダムにおいて、差し押さえられた。さらにアントワープおよびチューリッヒでもこれ以外に偽造“Levi 501”ジーンズの船荷が差し押さえられ、その中から第4被告の関与を示す書類が見つかった。そこで、原告はある民間調査会社に第4被告の調査を指示した。
- 6 . 91年8月21日、同社の調査員が、第4被告の九龍にあるオフィスを訪問したところ、A氏なる人物が応対した。A氏の差し出した名刺上には、被告4社の名が記載されていた。A氏の説明によれば、被告4社は、同一グループに属し、同オフィスを共通のオフィス住所としているとのことであり、またデニム製品については、当時出張中のB氏が担当であるとのことであった。91年9月2日、調査員は、同オフィスでB氏に面談することに成功。B氏の提出した名刺は、A氏の名刺と同じく、被告4社を同一オフィス住所地に示すものであった。調査員は、中国製の“Levi 501”ジーンズについて尋ね、そのサンプル2本を入手することに成功した。又、偽物ジーンズの価格について追って見積もりを送るとの約束を得た。
- 7 . 入手されたサンプルは、原告側のマネージャーによって、以下の理由により偽物であると確認された。

- 1) “Levi 501” ジーンズの真正品は、一切中国では製造されていない。
 - 2) 真正品の処理と異なり、皮の当て布が、ストーン・ウオッシュ工程以後の段階で縫い付けられているように見える。
 - 3) 下げ札およびラベルを詳しく見ると、真正品の下げ札およびラベルと色合いがわずかに異なる。
 - 4) 偽物ジーンズは、新製品より品質および仕上げが劣る。
8. さらに、91年9月19日、調査会社の隠れ会社に、B氏から見積もりを知らせるファクスが届いた。見積もりを記した用紙には、Maruichiの文字の下に被告4社の名が列記され、第三被告名の左側の四角い欄に“x”マークが記してあった。住所は、先の九龍オフィスの住所地となっていた。見積もりレターには、“B”の署名があり、英語で、

ジーンズの見積もり：

- (1) 501型ストーン・ウオッシュ 14・50 オンス男性用ジーンズ 中国製、下げ札つき、5ポケット、綿100%
- (2) FOB 上海 1本6・50 USD
- (3) 配達および数量 - 最初の3ヶ月、毎月4コンテナ（20160 x 4コンテナ）

3ヶ月経過後、数量については相談。第一回の配達は貴社L/C受領後60日

敬具

B（署名）

と書かれていた。

9. 原告は、調査会社によって取得された上記の証拠をもって、偽造ジーンズの製造過程に係わった4社を被告として、4被告が、調査会社の取得した偽“Levi 501”ジーンズと同じジーンズおよび、原告の登録商標ラベル、下げ札、ボタン等の製造、印刷、輸出等の差止めおよび、原告弁護士を4被告の共通オフィスに立ち入り、偽造の関連する証拠の収集を認めるアントン・ピラー命令を単独申請（エクス・パルテ）によって裁判所に申請した。裁判所は、これを認めた。
10. アントン・ピラー命令は、92年1月10日に執行され、原告弁護士が、被告の九龍オフィス内に立ち入った結果、偽造ジーンズの製造・販売に関連する種々の書類、“Levi 501”偽造ジーンズ36本、“Levi 501”関連のラベル、下げ札等を押収した。押収した書類から、被告らは、“Levi 501”偽造ジーンズを中国で製造し、香港経由で日本・香港再送後これをロッテルダムにある海外取引相手に輸送・販売しようとの国際的謀議の中心にあることが分かった。

11. これらの押収した証拠に基づいて、原告は、被告に対し

- (1) 原告の登録商標侵害行為の差止め
- (2) 原告の商品でない商品を原告の商品と詐称する行為の差止め
- (3) 侵害商品の引き渡し
- (4) 損害賠償の査定又は利益の引き渡し
- (5) 懲罰的賠償または加算的賠償

を裁判所に請求。

12. 原告は、次いで証拠によって、被告の商標権侵害・詐称通用は明らかに認められるとして、即決判決（注：被告に争うべき抗弁なしと判断される場合、裁判所が本案判決にいたらず、原告の請求内容を認める判決）を求めた。

（判決）

原告の請求を認める。

（判決理由）

1. “Levi 501” 偽造ジーンズの見本上に原告の商標を付することは、取引の過程での商標の使用にあたる。偽造ジーンズの見本を提供し、見積もりを与える行為は、商標条例27条の定める、商標権の侵害行為、および詐称通用にあたる。
2. “Levi 501” 偽造ジーンズの見本を提供し、次いで見積もりを与える行為によって詐称通用の不法行為は完了する。通常、詐称通用は、偽造品を原告の商品と偽って販売する形態をとるが、詐称通用の形態は、これに限られるものではない。大量の偽造ジーンズの販売を申し出ることは、購入を意図する者に大量の偽物の供給源があることを示唆するものであり、真正品の供給への信頼を妨げる、言い換えれば、真正品の価値を低下させ、原告の評判を損なうものである。
3. 原告の商品は、香港市場において人気を有しており、原告は香港において、その商品特に“Levi 501” ジーンズに評判を有しているといえる。
4. 香港における偽物ジーンズに関するインボイスおよびパッキング・リストの発行は、それらの偽物ジーンズが、香港外で供給された事実に関わりなく、第4被告によって取引の過程において供給された商品は、原告の商品であるとの第4被告による虚偽表示を構成する。なぜならインボイスの発行およびその後の香港からの偽造品の輸送は、偽物ジーンズを仲介者の手に委ね、これらの仲介者をして他人を欺もうせしめることを可能にするからである。

- 5 . 偽物ジーンズは詐欺手段の道具であって、香港において、他人（その者が外国にいる場合でも）に対し、その他人が偽物ジーンズを原告の商品として詐称通用するであることを知りながら、偽物ジーンズを委ねることを目論む者は、不可避免的に虚偽表示の結果を招く第一歩を踏み出したものであり、従って、香港において虚偽表示を行ったものといえる。本件においては、偽物ジーンズの配達には香港外でおこなわれたが、最終消費者を不可避免的に欺もうする一連の行為は、第3および第4被告によって香港において開始されており、明らかに詐称通用が成立する。
- 6 . 香港市場は、輸出入に制限のない開放市場であり、原告の製品は、容易に国境を越えて移動されることができる。原告の商品と詐称通用された偽物ジーンズが発見された事実を知ることが、原告の香港における評判に影響を及ぼさないということはできない。日本やヨーロッパで原告の“ L e v i 5 0 1 ”ジーンズを詐称通用する偽造ジーンズが大量に見つかったことを聞いた消費者は、香港で“ L e v i 5 0 1 ”ジーンズを購入する際、その商品が、偽造品ではないだろうかと疑ってみるであろう。
- 7 . 第1・第2被告は、同一オフィス・同一経営者を有し、第3・第4被告に同一の文具を使用を許していた。また、4被告共通のオフィスから、偽造を証明する証拠が見つかり、仮に第1・第2被告が、潔白であるとしても、これらに対して原告の請求する差止めおよび損害賠償の査定を認めるべきである。
- 8 . 被告側は、原告調査会社に対して提供した偽造ジーンズの見本および見積もりに対して何ら抗弁を提出していない。被告は、自らを無実潔白の代理人であると主張するが、これを裏付ける証拠はない。

（コメント）

- 1 . 中国で偽物を製造し、香港経由でこれを海外取引相手に販売する国際的謀議において、香港における偽物に関するインボイスおよびパッキング・リストの発行は、偽物が、香港外で供給された事実に関わりなく、香港における虚偽表示にあたると判断した。
- 2 . 一般に知的所有権の侵害行為が疑われる場合、調査会社が侵害者の調査に使われるが、侵害行為を立証し、中間差止めやアンチサイバー命令さらに本案に勝訴する為にはどのような証拠を取得し・どの程度証明が必要かを示唆する例（具体的な収集証拠の内容については、判決文参照のこと）。

（以上 香港高等法院第一審判決。1992年2月20日、21日、3月3日、28日および4月6日審理判決。Neoh裁判官）

NIN JIOM MEDICINE MANUFACTORY (HONG KONG) LIMITED v.
WAI KONG YIU t/a CHAI TIN SOW MEDICINE FACTORY & ANOTHER

(High Court Action No. A11494 of 1996)

(事実の概要・経緯)

1. 原告（念慈庵）は、著名な咳き止め薬 “ Pei Pa Koa ” (枇杷膏) の製造業者である。原告の “ Pei Pa Koa ” (枇杷膏) は香港および中国本土において成功し、大量に売れていた。
2. 原告の “ Pei Pa Koa ” (枇杷膏) は、中国文字を組み合わせたメダルのように見える地を使った伝統的な特徴のあるパッケージに包んで売られていた。この特徴ある中国文字の組み合わせ自体は、原告によって、商標として登録されていた。
3. 香港において、原告の商品は、伝統的な薬局のみならず、スーパーマーケットや小売りチェーンでも広く販売されていた。
4. 原告の商標は、中国本土においても登録されていた。
5. 94年、原告は第一被告が、原告のパッケージに類似したパッケージに入った咳き止め薬を製造、中国において販売していることを知った。原告は、中国においてしかるべき機関に申し立てを行おうとしたが、第一被告の使用している商標が原告の商標と同一ではないため、何ら手段をとることはできないと言われ、これを断念した。
6. 被告の提出した証拠によれば、第一被告の商品は中国において過去3年半にわたって販売されてきている。但し、被告の商品の売上高は、原告の “ Pei Pa Koa ” (枇杷膏) 売上高の数十分の一にすぎない。
7. 96年3月、第二被告が第一被告の商品の香港および中国本土におけるディストリビューターとなり、これを機に第一被告のパッケージ表箱の底部に、黄色い長方形の箱を付け加えて印刷するという多少の変更が加えられた。また同時にパッケージ上に、以前は金色の文字で “ Sai Yeung Sum ” と書かれていたのが、黒色の文字で “ Chai Tin Sow ” に変更された。
8. 96年9月、第一被告の商品が、香港市場で売り出され、原告の知るところとなった。原告は、弁護士に相談し、弁護士から被告に対して、訴訟前に、警告レタ

ーが送られたが、被告側はこれに応じなかった。そこで、原告は、被告に対する同パッケージの使用・配布行為の差止め請求を裁判所に起こした。

9. 被告は当初、原告の差止め請求に対して抗弁するかと思われたが、結局、自己の香港におけるパッケージを変更することを示唆した。

（判決）

原告の差止め請求を認める。被告は中国販売目的で商品を製造することも認められない。他方、被告に、そのパッケージを変更するために一定の期間を与える。

（判決理由）

1. 本件は、原告・被告両者の商標が異なるので、商標偽造ではなく、外装（パッケージ）の詐称通用ケースにあたる。
2. 中間差止め請求においては、各ケースの事実に応じてその救済内容を柔軟かつ实际的に考える必要がある。
3. 被告は、どのようにしてそのパッケージデザインを考案するにいたったかの説明をつくしておらず、被告の[模倣の]意図を被告の不利に解するのが自然である。
4. 原告のパッケージと、第一被告のパッケージは、非常に類似しており、これを店頭で見る者は、第一被告の商品を原告の商品であると誤ると考えられる。96年3月に被告がパッケージへに加えた変更は、第一被告のパッケージと原告のパッケージの全体のかかる類似性をなんら損なうものではない。
5. 又、被告の変更後の黄色と金色のパッケージは、消費者をしてそれを被告が最初に店頭に出した紅白のパッケージの豪華版であると信じせしめ、被告による消費者欺もうの継続を許す可能性がある。従って、被告の変更後のパッケージについても差止めを認めるべきである。
6. 被告がパッケージに加えた変更は、原告のパッケージとの識別が十分と言えない。被告は自ら“Chai Tin Sow”の名前が最重要と主張している。従って、被告の外装はより重要ではなくこれをさらに変更することによって被告の被る可能性のある損害は重要ではないと考えられる。
7. 仮に、被告がその商品を香港で製造し、中国で販売することを許した場合、被告は販売後の商品自体にコントロールを継続して及ぼすことはできないから、これらの商品が香港内に戻ってくる可能性がある。

- 8 . 被告が中国本土において、そのパッケージの使用を継続することが認められるべきかについては、被告が保護されるべき合法的な営業を有しているかを考慮に入れることが重要であるが、本件においてはこの点が明らかに証明されたとは言えない。
- 9 . 公判まで今後約4年の時間が必要と考えられる。もし、被告に対する差止めを認めないとすると、被告はすでに3年半にわたって中国においてその商品を販売してきており、さらに公判までの間、被告にその商品販売行為の継続を許せば、被告が自らの重要な評判を築き上げることが可能となり、これを認めるべきではない。被告の現在の売上高が原告に比し小規模であっても、第二被告をディストリビューターとしたことによって被告の売上高・販売地域が拡大して行くことが予想される。原告は、中国各地で商品を販売しており、被告がこれに侵食していくことが予想される。従って、被告が公判において、原告の本案差止め請求に対して“遅延”の抗弁を認められる可能性はほとんどない。

(コメント)

- 1 . 商標が異なっても、類似の外装・パッケージを使用する者に対して、詐称通用を原因とする差止めが認められた例。
- 2 . なお、香港法においては、パッケージそのものを商標として登録することが可能である。この場合、パッケージを模倣により侵害された場合には、商標権の侵害として救済を求めることが可能になる（詐称通用を原因とする場合は、原告側に被告の行為によって、一般大衆に混乱を生じせしめ、原告に損害が生じたこと・生じそうなことを立証する責任がある）。
- 3 . なお、裁判所は、傍論で、最初に中国で被告の類似パッケージが発見された94年時の対処について触れ、法域外で詐称通用不法行為に使用された欺もうのための道具を法域内で製造する行為に対して法域内で提訴することは可能であるとして、中国に発端した詐称通用について、香港で訴訟を起すことも可能であったと示唆している。

(以上香港高等法院 1996年11月25日判決。Rogers裁判官)

LAU TAK WAH ANDY v . HANG SENG BANK LIMITD ケース

(Court of First Instance No. 3968 of 1999)

(事実の概要・経過)

- 1 . 原告（日本では“ アンディ・ラオ ”として知られる）は、香港のみならず、アジア・世界において著名なエンターテイナー・俳優・歌手である。被告ハンセン（恒生）銀行は香港の大銀行のひとつである。
- 2 . 99年3月、原告は新聞で被告が、原告およびその他のアーティストの氏名・写真をつかって“ ハンセン・クレジットカード ”の促進キャンペーンを始めたことを知った。
- 3 . 被告は、新聞・パンフレットなどで同クレジットカードを宣伝広告。同クレジットカードの申込者には、原告その他アーティストの氏名・肖像写真を付したテレフォンカードを無料プレゼントするとしていた。
- 3 . 1 証拠として提出された被告の新聞広告は、“ ハンセン スターセレクト マスターカード TVB（注：香港のテレビ局）MegaStar(大スター)があなたとともに紀元2000年を祝う...”と題されていた。
- 3 . 2 また被告の宣伝パンフレットには、英語および中国語で“ 10人の大スターの写真の中からあなたのお気に入りを選び、あなたのスターセレクトマスターカードに印刷を ”と書かれ、更に写真の著作権者としてTVBを示す“ Photo © TVB 1999 ”の記載が左下隅にあった。パンフレットの裏面には、原告を含む10人のスターの32枚の写真が掲載され、同様の著作権者の記載があった。
- 3 . 3 さらに被告のクレジットカード申込用紙には、英語で“ ハンセンスターセレクトマスターカード ”また中国語で“ 恒生自選偶像マスターカード ”の大見出しがあり、被告の同クレジットカードを、“ お気に入りのMegaStarを選び、あなたのハンセン スターセレクトマスターカードに印刷を... 又はあなた自身のお気に入りの写真をあなたのカードに印刷し、ユニークな紀元2000年セレクトイメージ マスターカードを創ることも、さらには当行の特別にデザインしたハンセン紀元2000年記念クレジットカードを選ぶこともできます... スターセレクトマスターカードを希望する場合は、希望のMegaStar(超スター)にマークをしてください ”と説明して、原告を含む10名のスターの名が記されていた。

また、次の欄には、“ セレクトイメージ マスターカードを希望する場合は、

あなたのお気に入りの写真を下の空欄に貼付してください”とあり、空欄の下
の注意書きに“写真は、人物・風景・ペットの3種に限ります”との記載
があった。

- 4 . 原告は、被告のかかるキャンペーンが、詐称通用にあたるとして、提訴した。
また、原告は追加的に被告に対して本案判決ができるまで問題のカードの製
造・販売促進等の中間差し止めを請求した。

(判決)

原告の中間差し止め請求を斥ける。

(判決理由)

(裁判をすべき法に関する重要な問題があるか)

- 1 . (法に関しては、原告・被告間にパーソナリティ・キャラクターが詐称通用
の対象となることにつき争いはないとの認定を前提)香港法上、詐称通用の
成立要件のひとつである虚偽表示には、パーソナリティ・キャラクターに関
し原告が被告の商品を推奨・品質管理しているとの表示も含むと解される。

(裁判をすべき事実に関する重要な問題があるか)

- 2 . 被告はT V Bと原告の会社の間に交わされた、97年9月5日付契約書およ
び同日付原告の同意レターを証拠として提出。問題の原告の肖像写真は、原
告がT V Bとの出演契約の履行中に撮影されたものであり、同契約上、T V
Bが問題の写真の著作権者であることおよびT V Bは自己の著作権の行使と
して同写真の使用を被告に許諾したものであると争った。裁判所は、T V B
が原告の肖像写真を被告に使用許諾したこと、および、問題の写真は、原告
が同契約の履行中に撮影されたものであると認定。しかし、同契約は、原告
の氏名・肖像等の使用を“広告・宣伝目的”に限定していると読めると指摘。
- 3 . 次に検討すべき論点は、
- 1) 被告の商品には原告によって個人的に推奨された旨の正確な表示がある
ことが必要か
 - 2) いかなる商品についても原告が品質の維持管理を行っているとの評判を
有していることが必要か
 - 3) 被告による虚偽表示が証明されたとして、大衆が問題の商品を購入した
原因が虚偽表示に基づくことを示す証拠がさらに必要か
 - 4) 原告の氏名に対して有する排他的な評判への単なる侵害をもって、虚偽
表示の成立要件たる損害ありといえるか

- 5) 著作権使用料（ロイヤリティー）の受領権の単なる喪失をもって虚偽表示の成立要件たる損害ありといえるか

の各点である。

4 . 上記の点については以下のように判断する。

- (1) 詐称通用の“ 拡張請求原因 ”として、虚偽表示には、原告が被告の商品を推奨・許諾したとの表示又は被告の商品に何らかの形で品質管理を及ぼしうるとの表示を含む。
- (2) 被告は、原告が歌手および俳優として評判を有することを認める一方で、原告は自己が過去に宣伝・推奨したシャンプー、時計、小型携帯電話等“ ライフ・スタイル ”商品について品質維持・管理をしてきたと供述証拠を提出しているにすぎず、原告が金融サービス商品とりわけクレジットカードについて推奨したことはないと争う。しかし、現代の広告戦術に鑑みれば、金融サービス商品を“ ライフ・スタイル ”商品でないとするのは難しい。とりわけクレジットカードは、“ ライフ・スタイル ”商品にあたると考えられる。
- (3)
- 1) 原告は個人的に被告の商品を宣伝するものと描写されていない。
 - 2) 被告はスターの誰も被告の商品を推奨していると表示していない。
 - 3) 原告は、スターのグループの中に含まれているに過ぎない。また、キャンペーンの目的は、カード申込者にカード上に載せる肖像に選択を与えることにある。
 - 4) 選択の対象は、10人のスターに限らず、申込者の希望する“ 肖像・風景・ペット ”のいずれかでもよいとされている。
 - 5) 原告の氏名は、他の9人のスターとともにまた彼の写真が含まれていることを確認するためにのみ示されているだけである。
 - 6) 写真にはすべて、T V Bの番組名が写されている。このことは、写真が番組中に写されたことを示している。
 - 7) 写真および宣伝資料中に写真の著作権がT V Bにあると示されている。

以上の事実認定から、被告の行った行為は、一般大衆が被告のクレジットカードを使用すると決めた場合、(他のスター又はクレジットカード申込者自身のペット等写真の中から選んで) 原告の写真をそのクレジットカードまたは、テレフォンカードに付することを申し出たに過ぎず、一般大衆がこれを原告が被告の商品を“ 推奨した ”と考えerとは解されない。一般大衆の中には、これらの写真をもって原告と被告の間を曖昧に何らかの関連づけるものがあるかもしれないが、原告と被告の間に推奨の合意があると推測するには

十分と言えない。一般大衆が両者の関連を信じるのが合理的でない場合は、これを考慮に入れるべきではない（イギリスの判例であるStringfellow v. McCaine Foods (GB) Ltd [1984]RPC 501 at 538を引用）。

（原告の主張に一応のメリットがあるか）

- 5．差し止めが認められなかった時に原告の被る損害は数量化し難い一方で、差し止めが認められた場合に被告の被る損害を数量化することは難しい。そこで、両者の主張のメリットを比較すると、上述のように虚偽表示に、審理すべき重要な問題があると考えられない以上、原告が公判で勝訴する可能性は低いと考えられる。

（正義の均衡）

- 6．さらに、正義の均衡（差し止めの容認によりいずれが不利益を被るか）上、差し止めは認めるべきでない。

その理由は、以下のとおり。

- 1) 損害賠償の妥当性については、原告は、差し止めが認められない場合、原告の被る損害は、ポップ・コンサートに対するシティバンクのスポンサーシップその他のスポンサーシップを失うことであってこれを数量化することはできないのに対して被告の損害は、カードの宣伝促進に使われた費用であり、これを数量化できると主張する。しかし、被告は、被告の被る損害は、カードの宣伝促進費用に止まらなと争う。その理由として、被告は、今回のクレジットカードは、紀元2000年関連キャンペーンの一環であり、原告による差し止めが認められた場合、他のスターが原告に倣うことによって、紀元2000年関連キャンペーンすべてが停止するおそれがあること、また、差し止めが認められることによって、一般大衆の被告に対する評判が損なわれる恐れがある。従って、被告の被る損害は、数量化できないと反論する。原告・被告双方の主張とも内容があり、いずれの損害が他方より数量化しやすいと一概には言えない。
- 2) 原告の損害賠償保証については、被告の損害は、カードの宣伝促進に使われた費用にとどまらず、紀元2000年関連キャンペーンすべてが停止するおそれがあること等を含む可能性があるにもかかわらず、原告は、このような莫大な額に上りうる損害を賠償保証できる資産・収入があるとの証拠を提出していない。

（コメント）

- 1 . 判決は、中間差止め請求の成立要件である、
 - 1) 裁判をすべき重要な問題があるか
 - 2) 原告の主張に一応の勝訴のメリットがあるか
 - 3) 損害賠償が、原告への適当な救済にならないこと
 - 4) 原告による損害賠償保証が、被告への適当な救済であること
 - 5) 正義の均衡（差止めの容認・拒絶により、原告・被告のいずれがより不利益を被るか）を一つずつ検討。
- 2 . その中で、詐称通用の成立要件のひとつである虚偽表示に関し、原告が被告の商品を推奨・品質管理しているとの表示も“ 拡張的 ” に虚偽表示に含まれるとした。虚偽表示は、伝統的には、本来被告の営業過程における顧客および潜在顧客に対する誤った表示により、被告の商品・営業等を原告又は原告に関連するものとして通用させることをいうが、さらに拡張的に虚偽表示の内容には、被告の商品が原告の商品であるとの表示・原告が被告に原告の商品の製造 / 販売を許諾したとの表示、原告の商品と被告の商品が同一の品質を有するなどの表示、本判例のように原告が被告の商品を推奨・許諾またはその品質管理を行えるとの表示を含むとされている。

（以上 香港高等法院 第一審判決。 1999 年 4 月 29 日判決。 A . Chung 裁判官）

Stichting Greenpeace Council v. Income Team Limited t/a Green Peace and Others

(High Court Action No. 4468 of 1995, HKLR[1996]269)

(事実の概要と経緯)

- 1 . 原告は、オランダに本拠をおくグリーンピース (“GREENPEACE”) として知られ、国際的な環境保護活動に従事する非営利慈善団体である。その活動は、絶滅の危機に瀕する生物の救済・オゾン層破壊の防止・核廃棄物問題等を中心とする。原告の収入源は、主に支援者の寄付に依存し、また運動キャンペーン商品の販売利益も原告の収入の一部となっている。
- 2 . 原告は、世界 120 カ国において、商標 “GREENPEACE” を主に衣服・紙製品を対象に登録済みである。原告の運動キャンペーン商品には、商標 “GREENPEACE” が付されており、これをメール・オーダーやオフィスにおいて販売していた。香港においては、商標 “GREENPEACE” を 1984 年 2 月 25 日に、Part A に登録済みであった。
- 3 . 被告側は、1988 年、同族経営のビジネスとして、主に若者向けに海外のブランド服を輸入し、香港内に所有する多数の店舗において販売する営業を始めた。その後、1990 年に同族経営から会社組織でのビジネス中心に移行したが、1988 年当初より一貫して、そのビジネスに “GREEN PEACE” の取引名を使用してきていた。被告のビジネスは、その販売する高品質のデザイナーブランド服のセンスが流行をリードするものとして富裕層の若者に受け、大成功を納め、繁盛していた。
- 4 . 原告は、被告による “GREEN PEACE” の名称の衣服・靴・ブーツへの以下の使用態様が、自己の商標権 “GREENPEACE” を侵害するものとして提訴。

原告の指摘する被告による “ 使用 ” の態様は、次のとおり。

- 1) 被告の店舗内に陳列・販売する衣服・ブーツ・靴に付けられた下げ札上の “GREEN PEACE” 名称の使用
- 2) セールス・メモおよびクレジット・カード・レシート上の “GREEN PEACE” 名称の使用
- 3) 被告の店舗で買い物をした時に商品を入れて渡されるショッピング・バッグ上の “GREEN PEACE” 名称の使用
- 4) 被告店舗内に備え付けられたメール・リストへの申込用紙 (被告からの案内

物の郵送を希望する者が自己の名称・住所等を記載して申し込む)上の“GREEN PEACE”名称の使用

- 5) 名刺上の“GREEN PEACE”名称の使用
- 6) “GREEN PEACE”名称の店舗名への使用
- 7) “GREEN PEACE”名称の店舗飾り窓への使用

5. 裁判所は、以下の理由により、被告の上記すべての使用態様が原告の商標権“GREENPEACE”の侵害にあたるものとした。

(判決理由)

- 1. 原告の商標“GREENPEACE”登録の有効性については、被告はこれを争わない。
- 2. 原告の登録商標“GREENPEACE”と被告の“GREEN PEACE”は、非常に類似している。
- 3. 以下に述べるように被告の“GREEN PEACE”は、原告の登録商標“GREENPEACE”の登録対象品に関して使用されている。
- 4. 被告の店舗内に陳列・販売する衣服・ブーツ・靴に付けられた下げ札上の“GREEN PEACE”名称の使用について

問題の下げ札は、紫色の地に黄色で“GREEN PEACE”と印刷され、数フィート離れた距離からも“GREEN PEACE”の文字をはっきり識別できる。下げ札の裏側は白地で、そこに小さな文字でブランド名・サイズ等の参照記号と・価格・バーコードを黒字で印刷したラベルが貼られている。これらの下げ札の裏に記載された部分は、表の“GREEN PEACE”の文字の大きさ、際立ちに比すべくもなく小さく目立たない。この下げ札は、客が購入の際に衣服から取り外される。従って、客は、購入の際に商品を調べる時に下げ札を手にして見るだけであり、購入後、下げ札を保持するものではない。しかし、“GREEN PEACE”の名を付した下げ札は、これを見る人々にこの下げ札の付いた商品は、“GREEN PEACE”の名称の所有者によって選択され、販売された商品であることを意味し、この下げ札のついた商品と“GREEN PEACE”の名称を使用する権限のある者との間に関連があると明らかに思わせるものである。下げ札上に他のブランド名が記載されている事実は、“GREEN PEACE”の商標としての使用に影響するものではない。

- 5. 商標の目的は、その商品の起源を示すところにあるが、起源には、商品の製造起源に限らず、商品の選択および提供の起源をも含む。被告側は、商品の選択およびその提供に評判を有しており、“GREEN PEACE”を商標として使用している。
- 6. セールス・メモおよびクレジット・カード・レシート上の“GREEN PEACE”名

称の使用について

インボイスの目的はインボイス中に記載された商品と関連させることであるから、インボイス上の“GREEN PEACE”の名称は、明らかに被告と被告の商品との関連を示すために使用（使用は、商品との物理的その他の関連を意味する）されている。従って、セールス・メモおよびクレジット・カード・レシート上の“GREEN PEACE”名称の使用は、商標としての使用にあたる。

7 . 被告のショッピング・バッグ上の“GREEN PEACE”名称の使用について

ショッピング・バッグ上には“GREEN PEACE”の名称のみが記載されており、“GREEN PEACE”の名称の使用はショッピング・バッグがそれを入れる為に供された商品に関した使用であることは明らかである。

8 . 被告店舗内に備え付けられたメール・リストへの申込用紙（被告からの案内物の郵送を希望する者が自己の名称・住所等を記載して申し込む）上の“GREEN PEACE”名称の使用について

申込用紙は、黄色地に紫の線があり、一番目立つ部分は、その上部の“GREEN PEACE”の赤い文字である。この申込用紙は、今後のセールの案内・シーズンのコレクションカタログの送付・特別行事などの案内を希望する者に、所定事項の書き込みをさせるものである。セールの案内・シーズンのコレクションカタログの送付案内は、被告の商品を対象としているのであるから、明らかに商品に関連して使用されているといえる。従って、メール・リストへの申込用紙上のGREEN PEACE名称は、商標として使用されており、侵害にあたる使用といえる。

9 . 名刺上の“GREEN PEACE”名称の使用について

名刺の表には、黄色および紫のデザイン地に“GREEN PEACE”の文字をを赤色で印刷しており、裏面には、“GREEN PEACE”に続いて、デザイナーブランド名が、3個印刷され、その下に、被告の店舗の各住所が記載されている。これらの店舗では、衣服・ブーツ・靴が売られている。名刺の主な目的が、衣服・ブーツ・靴を販売する店舗を示すことにある以上、“GREEN PEACE”の名称の使用は、これらの店舗およびそこで販売されているものに関連した使用であるといえる。

10 . “GREEN PEACE”名称の店舗名への使用について

“GREEN PEACE”名称の店舗への使用が、侵害行為にあたるか否かもまた使用が商品に関するものか否かにかかっている。（第一）被告はそのビジネスの呼称として、“GREEN PEACE”という名称を選択した。（第一）被告のビジネスは、

その店舗で販売するために商品（衣服・ブーツ・靴）を選択することである。従って、そのビジネスは、商品（衣服・ブーツ・靴）に密接に関連するものといえる。また、以上の点および店舗内の商品すべてに“GREEN PEACE”名を記した下げ札が付されていることに鑑みれば、店舗の入口灯への“GREEN PEACE”名称の使用も、被告の商品である衣服・ブーツ・靴に関連するものといえる。

1 1 . “GREEN PEACE”名称の店舗飾り窓への使用について

被告は自己の店舗の飾り窓にプラスチックの切り抜き文字で“GREEN PEACE”と表示している。店内で販売されている商品名を店舗の外に掲示するのはよく行われることであるが、名称をこのように使用するの、店舗のアイデンティティ・所有者に関連した使用と考えられる場合は希であって、その商品に関連して使用するものであると考えられる。

1 2 . 以上から、被告による原告の商標権侵害行為が証明されてものと判断する。

（コメント）

- 1 . 商標条例第 2 7 条は、登録商標と同一又は類似の商標を取引 / サービス提供上権限なく使用することによって、登録商標の指定商品 / サービスと同一又はこれと同類の商品 / サービスに関し、当該登録商標と関連があるかのように誤解、混同を生じせしめ又は商品上又は商品と物理的に関連して使用する際に、当該登録商標を使用する権利があるかのように又は商標権者と関連があるかのようにある者に言及することを商標権の侵害行為と定義する。
- 2 . 本件は、この内、2 7 条の定める“侵害行為”の定義中、“商品に関連して商標として使用された”という要件部分を満たすか否かについて裁判所が判断を下したものの。
- 3 . 本件では、香港における知的所有権侵害問題の専門家と目されている R o g e r s 裁判官が 1) — 7) の被告の使用態様すべてが、商品に関連する使用にあたりと判断し、いずれも侵害行為を構成するものとした。実際にどのような使用態様が商標権の侵害を構成するのかの具体例を示す判例。

（以上 香港高等法院 判決。1 9 9 6 年 5 月 8、1 3 - 1 5、1 7 日判決。R o g e r s 裁判官）

ATTORNEY GENERAL v. WELLCOME FOUNDATION LTD ケース
(Court of Appeal - Civil Appeal No.79 of 1992
[1992]1HKC)

(事実の概要・経緯)

- 1 . 被控訴人Wellcome Foundation Limited は、36カ国に子会社を有する多国籍企業である。
- 2 . 被控訴人は、Zovirax なる登録商標のもとに、ヘルペス等に効果のあるacyclovirと呼ばれる薬品を販売していた。被控訴人は薬品acyclovirに関し英国で特許権を有し、これを香港でも登録していた。
- 3 . また、被控訴人は、登録商標 Hazeline およびHazeline Snowのもとに化粧品を販売していた。同化粧品は、中国・香港およびマカオを含む東南アジアで好評な売れ行きを見せていた。
- 4 . 被控訴人はこれらの製品を世界各国でライセンス契約のもとにライセンシーによって販売していた。各ライセンス契約には、ライセンシーごとに製品の販売を認められる地域が決められており、その地域外に製品を輸出することは厳禁されていた。

Zovirax/acyclovir

- 5 . Zoviraxは、香港においてはライセンシー B 社、ポルトガルにおいてはライセンシー L 社によってそれぞれ販売されていた。
- 6 . ポルトガルでは、Zovirax はポルトガル国内で販売する意図を明示したポルトガル用のパッケージに包装されて売られていた。
- 7 . 1989年、B社は、香港において薬品acyclovirが販売されているのを発見。被控訴人が発見されたacyclovirを試験分析したところペニシリンを含んだ劣等品質であることがわかった。また、1991年別途発見されたacyclovirは真正のZovirax であるがポルトガル製のポルトガル市場向けであることが判明した。これを受けて、被控訴人は、新聞各紙上でこの問題に注意するようキャンペーンを行うとともに、香港中の薬局に自己のacyclovirに関する特許権を知らせしめる警告状を送付した。しかし、1991年4月の時点で、10の薬局がポルトガル製の真正Zoviraxを取り扱っており、この他にも疑わしい薬局が複数あることがわかった。

- 8 . 香港において薬品を販売するためには、これを登録することが必要であるが、関係当局に問い合わせたところacyclovirについては、被控訴人のみが登録されていることが分かった。またacyclovir の輸入には輸入ライセンスが必要なはずである。Trade Department（貿易署）への問い合わせによって、B社以外の会社から輸出目的でZoviraxを対象とした輸入ライセンスの申請がTrade Department（貿易署）に対して行われていることが判明した。しかし、Trade Department（貿易署）は、通例どおり、申請者の同意がなければ、その氏名を明らかにすることはできないとして、これを公開することを拒絶した。

Hazeline Snow

- 9 . 一方、1990年11月、被控訴人の化粧品Hazeline Snowのインドネシア製真正品が香港の小売店において販売されていることまたマカオにおいても90年11月および91年7月に同様の商品が販売されていることが分かった。また被控訴人の中国でのHazeline Snowの売り上げが相当程度に落ち込んでいた。中国に正規輸入すると300%の関税がかかることから、同商品はマカオから大量に密輸されていることが疑われた。さらにマカオにはコンテナ港がないことから、同商品はまず香港へ持ち込まれその後バージ又ははしけによってマカオへ持ち込まれているものと考えられた。
- 10 . Hazeline Snowが、香港から香港外に持ち出されているとすれば、まず香港へ持ち込まれる際にCustoms & Excise（税関）から輸入ライセンスを取得し、その後香港からの輸出ライセンスを取得することその他関連書類が必要なはずである。被控訴人のこれらの資料開示請求に対してCustoms & Excise（税関）長は、商標権の侵害行為が証明されていないことおよび自己の法令上の義務の効率的遂行を妨げうること（税関側によれば、これを探すのに987人日を要するとのこと）を根拠に被控訴人に協力しない旨を明らかにした。
- 11 . そこで、被控訴人はTrade Department（貿易署）およびCustoms & Excise（税関）長を相手取って証拠の開示命令を裁判所に申請した。
- 12 . 第一審裁判所では、被控訴人の申請にしたがって、
- （1） 1991年1月1日以降、被控訴人の香港ライセンシーB社以外にTrade Department（貿易署）からacyclovirの名称またはZoviraxの商標を付した薬品の香港への輸入または香港からの輸出ライセンスを認められた者の氏名および住所
 - （2） 1991年1月1日以降、被控訴人の香港ライセンシーB社以外によってTrade Department（貿易署）に対して申請されたacyclovirの名称またはZoviraxの商標を付した薬品の香港への輸出入ライセンスの

申請書コピー

- (3) 1991年1月1日以降、被控訴人の香港ライセンサー B 社以外に Customs & Excise (税関) 長から Hazeline 又は Hazeline Snow の商標を付した化粧品の香港への輸入または香港からの輸出を許可された者の氏名および住所
- (4) 1991年1月1日以降、被控訴人の香港ライセンサー B 社以外による Customs & Excise (税関) 長に対して申請された Hazeline 又は Hazeline Snow の商標を付した化粧品の香港への輸出入に関連する各種関連書類

の開示を命令した。

これに対して Trade Department (貿易署) および Customs & Excise (税関) 長を代表する政府側が控訴。

(控訴審判決)

第一審の命令中、上記 11.(1)(2) については、控訴を棄却する。11.(3)(4) については控訴を認め、命令のこの部分を解除する。

(控訴審判決理由)

- 1. この種の第三者への証拠開示命令 (Norwich Pharmacal 命令と呼ばれる) が認められるためには、侵害行為が一応認められる場合でなければならない。この際申立人の主張のメリット・強さは考量されるべき要素のひとつである。

Zovirax/acyclovir

- 2. 本件で被控訴人の主張する acyclovir に関する特許権侵害の主張のメリットを計ることは容易ではない。ポルトガル製の Zovirax を香港に輸入した、問題の身元を明らかにされていない輸入業者は、被控訴人と L 社のライセンス契約がポルトガル以外での販売を禁じていることを知っていた場合にのみこれに拘束される。しかし、同人の身元が明らかにされていない現段階でその者がライセンス契約上のかかる制限を知っていたか否かを知ることは不可能である。従って、被控訴人の言い分のメリット・強さを評価することは容易ではない。しかし、第一審の裁判官の前に提出された資料は、Norwich Pharmacal 命令を拒否するのは誤りであると言うに十分であったと解される。また、第一審裁判官が原告が他の方法によることが期待できないとの原告の主張を受け入れたこと或いは香港内で販売されている薬品の品質に対する一般大衆の利益を考慮したことは誤りとはいえない。

- 3 . 従って、(1) 1 9 9 1 年 1 月 1 日以降、被控訴人の香港ライセンシー B 社以外にTrade Department (貿易署) からacyclovirの名称またはZoviraxの商標を付した薬品の香港への輸入または香港からの輸出ライセンスを認められた者の氏名および住所 (2) 1 9 9 1 年 1 月 1 日以降、被控訴人の香港ライセンシー B 社以外によってTrade Department (貿易署) に対して申請されたacyclovirの名称またはZoviraxの商標を付した薬品の香港への輸出入ライセンスの申請書コピー命令については、これに対する控訴を棄却する。

Hazeline Snow

- 4 . 被控訴人の化粧品Hazeline Snowに関しては、第一審の裁判官は、(1) 被控訴人がCustoms & Excise (税関) 長の費用を負担することでCustoms & Excise (税関) 長への不便を軽減するに十分といえるか否かを検討せず、又 (2) Customs & Excise (税関) 長の不便のみならず、同命令を順守することが公正な貿易以上に重要な税関長の一般大衆へのサービスを奪うことにならないかを考慮にいれずに同命令を認めたのは誤りである。

- 5 . 従って、第一審の命令中、

(3) 1 9 9 1 年 1 月 1 日以降、被控訴人の香港ライセンシー B 社以外にCustoms & Excise (税関) 長からHazeline 又はHazeline Snow の商標を付した化粧品の香港への輸入または香港からの輸出を許可された者の氏名および住所

(4) 1 9 9 1 年 1 月 1 日以降、被控訴人の香港ライセンシー B 社以外によるCustoms & Excise (税関) 長に対して申請されたHazeline 又はHazeline Snow の商標を付した化粧品の香港への輸出入に関連する各種関連書類

の開示を命ずる部分について、控訴を認め、これを取り消す。

(コメント)

- I . 知的所有権を侵害された者が、その適法な職務遂行上又は自発的に第三者 (違法行為者ではなく、従って個人責任を負う者ではない) が侵害 (不法) 行為を助長する結果となっている場合に、これらの第三者に対して、侵害者 (不法行為者) の正体の開示を命令するのが、先例となったケース名をとってNorwich Pharmacal命令と呼ばれる開示命令である。この種の命令が認められるためには、一応の侵害行為の証明があり、原告の主張にメリットがあることが必要である。

- II . なお3名の裁判官中、Litton裁判官は、異なる理由付けから同様の結論に達した。

III. また本件一審では、並行輸入をめぐり、被控訴人の登録商標を侵害する行為と言えるか否かにつき興味深い議論が展開された。

(以上香港高等法院 控訴審 1 9 9 2 年 1 0 月 3 0 日判決、Cons VP, Kempster, Litton 各裁判官)

TUM WING LUN ALAN & OTHERS v. TAM KWOK HUNG t/a HANG
MEI RECORD CO & ANOTHER **ケース**(High Court Action No.
5354 of 1990, [1991] 2 HKC)

(事実の概要・経緯)

- 1 . 第一原告（日本では、アラン・タムとして知られる）は、永年、俳優および特に広東ポップス歌手として、絶大な人気を有してきた。第二、三、四原告はそれぞれエンターテインメント紙のプロモーションおよびマネジメント業、レコードのプロデューサー、エンターテインメント関連活動および商品のプロモーター兼プロデューサーである。
- 2 . 原告側は第一原告の活動を音楽・ビデオ・カセットテープ・コンパクトディスク・ビデオカセット・レーザービデオディスクに録音・録画し販売していた。これらの商品のラベルおよびパッケージには第一原告の氏名および肖像が付されており、またこれら商品の販売促進・宣伝には第一原告の氏名および肖像が使用されていた。これらの商品は大人気で好評な売れ行きを見せていた。
- 3 . 第一、第二被告はそれぞれ音楽録音物の販売者およびサプライヤーである。両者の住所は隣り合っており、また、計算書に両者の社名が印刷されていたり、第一被告の机から、第二被告のレターヘッドが発見される等、両者は親密な関連を有する会社であると考えられた（注：第一被告は、のちに原告が提訴した訴訟手続きにすべて欠席）。
- 4 . 1990年7月、原告側は、被告側によってラベルおよびパッケージに第一原告の氏名および肖像を付したカセットテープが市場に出まわり、販売されていることを発見した。これらの商品は、原告側の商品ではない上に、中に収録されている歌曲は、第一原告の歌っている曲ではあるが、実際に、歌っているのは別人であり、それを第一原告が歌っているかのように見せかけて販売されていることが判明した。
- 5 . 後に明らかになったところによれば、1984年ごろから、第二被告は、R社のために、R社の選択したポップス歌曲のカセット・テープ複製および包装の仕事を始めた。同カセット・テープの中には第一原告の歌った歌曲を録音したものがあり、これらには、R社の供給した第一原告の氏名および肖像を付したカードおよびラベルが付けられていた。

被告のカセット・テープは行商人の露店などで、一本 10 香港ドルの低価格（真正品の正価は 30 香港ドル）で販売されていた。

被告は、第一原告の氏名・肖像を付したカセット・テープを仲立人に 19、600 本、一般大衆に約 7、000 本を売却した。

- 6 . 1990 年 8 月 7 日、原告は、被告がその商品を原告の商品であるかのように詐称通用したとして、中間差止め請求を求めて提訴。また同時に第一被告に対するアントン・ピラー命令も取得。同 8 月 15 日には第二被告が訴訟に加えられ、その後、同 10 月 24 日に、第一、第二被告に対して詐称通用を理由とする本差止めおよび損害賠償その他の救済を認める判決が出された。
- 7 . その後、損害賠償額の算定に移り審理が開かれ、以下のように判決が下された。

（判決）

原告側の評判およびのれんに対する損害賠償として 125、000 香港ドルを妥当な額と判断する。

（判決理由）

- 1 . 詐称通用の根本は、被告が一般大衆を欺もうまたは誤解せしめるべき商品を販売又は市場に流通せしめるところにある。原告は、一般大衆が実際に欺もう・誤解されたことを証明する必要はない。また、原告は、自己の評判またはのれんが害されたことを証明する必要もない。ある者ののれんが詐称通用商品によって妨害された場合、かかる妨害によってその者に損害が生じたものと推定される。
- 2 . 詐称通用における損害には、一般に（1）営業利益の損失と（2）のれんまたは評判に対する損害の 2 つがある。
- 3 . 被告のカセットテープ中の選曲は、原告側の販売した第一原告のもっともヒットした曲を集めた“アラン・タム・ザ・ベスト”にほとんど一致していた。1989 年発表した原告側のカセットテープは、約 3 万本売れたが、1990 年に発表された同様のカセットテープは約 1 万本と売り上げが減少した。かかる減少の理由には第一原告の人気の低下も含めさまざまな要素が考えられる。被告側の商品が市場において原告側の商品販売に影響を与えたとはいえるであろうが、被告の詐称通用によって、原告がいかなる損失を被ったか

を示す十分な証拠があるとはいえない。したがって、原告の営業利益の損失については賠償を認めない。

- 4 . 原告の評判に対する損害の査定においては、裁判所は、被告の行為、被告の得た経済的利益、原告の失う可能性のある利益等に鑑みて額を決する（下記 5 . 参照）。しかし、被告の得た利益を数量化し、賠償額の査定に算入することは、原告の被った損失に対する賠償と被告が原告の氏名・評判の使用により得た利益の引き渡しという 2 個の択一的な救済を混同せしめ、原告に二重の損害賠償回復を認める危険があり、これを行うべきではない。
- 5 . 原告の評判に対する損害の査定においては、裁判所は（ 1 ）原告の評判またはのれん（ 2 ）被告の行為、たとえば、詐称通用が詐欺または故意によるものであったか（ 3 ）詐称通用商品の流通状況（ 4 ）被告による自己の詐称通用商品の宣伝広告状況（ 5 ）詐称通用により被告が得た利益の状況（ 6 ）原告に対する影響・原告の被った損失、を考慮するべきである。
- 6 . 本件における第一原告は、毎年香港コロシウム（注：香港最大級のコンサート会場）でコンサートを行い、年に 20 回ショーを開き、香港のもっとも人気のある歌手とも言われるその評判については、これを争う余地がない。
- 7 . 被告は、R 社の選択した曲目をコピーしたのであるから、第一原告が歌っているのではないことを知っていたはずである。従って、本件における被告のカセットテープ詐称通用行為は、故意によるものと考えられる。
- 8 . 被告のカセットテープの流通状況および宣伝広告の程度は提出証拠によっては明確にされていない。
- 9 . 被告が巨大な利益を得たとの証明あるいは原告が巨大な損失を被ったとの証明のいずれもされていない。
- 10 . 以上の各点、特に第一原告の広範な人気・評判・営業上ののれんを考量し、原告の評判およびのれんに対する損害の公正かつ妥当な賠償額は 12、500 香港ドルと判断する。

（コメント）

- 1 . 詐称通用の訴訟において詐称通用・被告の責任の成立が認められると、次いで損害額の査定手続きに進み、補助裁判官の前で審理が開かれる。本件は、実際に、損害額の査定にはどのような要素が考慮され、何を基準にどのように算定がおこなわれるのかを示す例。

- 2 . 裁判所は、(1) 原告の評判またはのれん (2) 被告の行為、たとえば、詐欺通用が詐欺または故意によるものであったか (3) 詐欺通用商品の流通状況 (4) 被告による自己の詐欺通用商品の宣伝広告状況 (5) 詐欺通用により被告が得た利益の状況 (6) 原告に対する影響・原告の被った損失等の要素を考慮に入れるものとし、提出証拠にもとづいて認定した事実に基づき、これらの各要素を検討した。
- 3 . 裁判所が査定した 1 2 5、0 0 0 香港ドルは、過去の類似事例に比して、高めになっている。これは、超有名歌手である第一原告の評判の高さと被告の販売した詐欺通用品の数量から考慮された結果と考えられる。

(以上、香港高等法院 1 9 9 1 年 7 月 1 7 日、P . C h a n 補助裁判官判決)

GUCCIO GUCCI S.P.A. & ANOTHER v. NP PING TIN t/a FUNG TIN WATCH CO. and FUNG TIN TRADING CO. ケース

(事実の概要・経緯)

- 1 . 本判決文中から明らかにされた事実背景は以下のとおり。
- 2 . 第一原告は、登録商標 'Gucci' 等の所有権者、第二原告は、'Gucci 9 0 0 0 腕時計' デザインの著作権者である。被告は、腕時計のディーラーである。
- 3 . 1 9 9 0 年 9 月 6 日、原告は、偽物 'Gucci' 時計に関して、O'Connor 裁判官からアントン・ピラー命令（注：原告に被告家屋への立ち入り・知的所有権侵害証拠の収集を許す命令）を取得した。
- 4 . 同アントン・ピラー命令中には、被告に対して（1）1）アントン・ピラー命令申請時に原告の提出した宣誓書に添付された腕時計と同一または、本質的に同一の腕時計および 2）第一原告の登録商標 * * * 番と同一または本質的に同一の商標を付した腕時計又は第一原告の '9 0 0 0 腕時計' のデザインに第二原告が有する著作権を侵害する腕時計または第一原告の '9 0 0 0 腕時計' を模造または本質的に模造または模造しようとした腕時計（以上を“模造腕時計”と総称）の取り扱いを禁止すること、（2）侵害行為に関する証拠（模倣腕時計の所在地、その被告への供給元、被告から供給を受けた者、供給量、取引に関する関連書類等）を開示すること、また（3）7 日以内に証拠開示に関する事実関係および同アントン・ピラー命令を順守したことを宣誓することが命じられていた。
- 5 . 1 9 9 0 年 9 月 2 5 日、被告は同アントン・ピラー命令に従って、宣誓書を提出。その内容は、被告は原告のいう“模造腕時計”についてこれを知らない。“模造腕時計”を占有・管理したことはない、その供給等についても知らないというものであった。
- 6 . 1 9 9 3 年、原告は被告が、同アントン・ピラー命令中（3）の証拠開示に関する事実関係を宣誓する命令に反し、裁判所侮辱にあたるとして提訴。原告は証拠として日本の A 社の社長 B 氏およびマネージャー C 氏の証言を提出した。B 氏及び C 氏は、両氏が真正と考えた Gucci 腕時計を被告から購入し、米国に売却した旨証言したが、その後の捜査により、両氏は被告から供給を受けたと証言した腕時計が偽造品であったとして日本で有罪にとわれた旨が提出された。しかし、両氏はアントン・ピラー命令申請時に原告側の提出した宣誓書に添付された腕時計が偽造品であると断言することはできなかった。

- 7 . 被告は、B・C両氏の証言は虚偽であり、被告がA社に販売した腕時計はO'Connor裁判官のアントン・ピラー命令の際に問題となった腕時計とは全く別の台湾から入手した“Gay Uano”の名称が付された金メッキの模造宝石腕時計であると主張した。
- 8 . 第一審のMortimer裁判官は、被告の行為が裁判所侮辱にあたるか否かは、次の3点にあるとした。
- (1) 被告がA社にGucciの名を付した腕時計を供給したことが高度の蓋然性が認められる程度に証明されたか
 - (2) 被告がA社にGucciの名を付した腕時計を供給したことが高度の蓋然性が認められる程度に証明されたとすれば、それらの腕時計が偽造品であったことが高度の蓋然性が認められる程度に証明されたか
 - (3) それらの腕時計が偽造品であったことが高度の蓋然性が認められる程度に証明されなかった場合、O'Connor裁判官のアントン・ピラー命令は被告に真正のGucciの腕時計または被告が真正のGucciの腕時計と信じた腕時計についての商取引についての開示も要求するものと解すべきであるか

- 1 . Mortimer裁判官は、

上記8.(1)の問題点について、当該腕時計の引き渡しに関する書類にGucciの名がないこと、当該腕時計はポリエチレンの袋に入れられてA社に供給されたこと、米国に販売する際に腕時計を入れた化粧箱は別途台湾から取得されたものであること等から、B・C両氏は少なくとも問題の腕時計が偽造品ではないかとの疑いを持っていたと認定。B・C両氏は、腕時計が化粧箱なしに供給されるのは珍しいことではない・腕時計と化粧箱が異なった供給源から供給されるのはまああることであると証言したが、B・C両氏の証言から、被告がA社にGucciの名を付した腕時計を供給したことが高度の蓋然性が認められる程度に証明されたとし、他方、被告の“Gay Uano”の名称が付された腕時計をA社に供給したとの主張は拒絶した。

次に8.(2)の被告がA社にGucciの名を付した腕時計を供給したことが高度の蓋然性が認められる程度に証明されたとすれば、それらの腕時計が偽造品であったことが高度の蓋然性が認められる程度に証明されたかについては、日本におけるB・C両氏の有罪は証拠として認められずかつ当該腕時計が偽造であったか否かに関係ないとした。そして、被告は、A社との取引について嘘をついており、A社との取引状況には非常に疑わしいものがあるが、B・C両氏がアントン・ピラー命令申請時に原告側の提出した宣誓書に添付された腕時計が偽造品であると断言することはできなかった以上、被告がA社に供給した腕時計が実際に偽造品であったことが高度の蓋然性が認められる程度に証明されたとはいえないとした。

さらに、8.(3)のO'Connor裁判官のアントン・ピラー命令は被告に真正のGucciの腕時計または被告が真正のGucciの腕時計と信じた腕時計についての商取引についての開示も要求するものと解するべきであるかについては、Gucciの登録商標、Gucci 9000腕時計のイラストレーションおよびパンフレットを精査し又B・C両氏のA社が被告から供給を受けた腕時計はアントン・ピラー命令申請時に原告の提出した宣誓書に添付された腕時計と本質的に同一の腕時計であるとの証言を証拠として受容し、A社が被告から供給を受けた腕時計はアントン・ピラー命令申請時に原告の提出した宣誓書に添付された腕時計と本質的に同一の腕時計であると認定した。結論として、A社が被告から供給を受けた腕時計は、それが真正のGucciの腕時計か否かを問わずO'Connor裁判官のアントン・ピラー命令中に定義された“模造腕時計”にあたるとした。

10. 従って、Mortimer裁判官は被告がA社との取引を開示しなかった行為は裁判所侮辱にあたると判決。3000香港ドルの罰金を科した。

(判決)

被告の控訴を認める。

(判決理由)

1. 裁判所の命令が、これを順守しなかった者を裁判所侮辱にとう可能性のある場合、命令の文言は明瞭で曖昧さのないものでなければならない。
2. 本件のO'Connor裁判官のアントン・ピラー命令の対象となっている“模造腕時計”の意味中に真正の腕時計も含まれると解釈することは、言語の通常の使用を曲げて解釈するものである。同命令中の条項を適正に解釈すれば、“模造腕時計”は、アントン・ピラー命令申請時に原告の提出した宣誓書に添付された腕時計と同一または、本質的に同一の腕時計および第一原告の当該登録商標又は第二原告のデザイン著作権を侵害する腕時計または第一原告の腕時計を模造または本質的に模造または模造しようとした腕時計のみを意味するものと解される。原告が被告が模造腕時計を販売したと証明できない以上、被告が真正の時計の販売について開示しなかったことをもって被告に裁判所侮辱罪の成立を証明したことにはならない。
3. 被告がA社に対して、真正であれ模造であれGucciの腕時計を供給しなかったと嘘をついた事実それ自体をもって被告がA社にGucciの名のついた偽造腕時計を供給したことが高度の蓋然性が認められる程度に証明されたということとはできない。被告の弁護人が提出したように、問題のGucciの腕時計は真正

品であったが盗品であったために被告が嘘をついた可能性等を排除することはできない。他に証拠がない限り、被告の嘘をもって、ただちに被告が偽造品を販売したと証明することはできない。

（反対意見）

上記のMacdougallおよびSears裁判官の多数意見に対してBokhary裁判官は、被告の控訴を棄却すべきとの判断を示した。

理由：問題は、被告がA社に供給した腕時計は原告が主張するようにGucci腕時計の模造品であったのかそれとも被告の主張するようにGay Uano腕時計であったのかにある。第一審の裁判官は、問題の腕時計はGucciであってGay Uanoではないと事実認定したのである。そうである以上、残された結論は問題の時計はGucci腕時計の模造品であったということになる。被告の嘘については、被告弁護人の盗品であった、あるいは限定契約違反品であった等の主張を裏付ける証拠またはこれを除去・反駁する証拠は被告・原告双方とも提出していない以上憶測にすぎず、考慮に入れるべきではない。

（コメント）

- 1 . 知的所有権者が侵害を受けた場合に侵害者への法的追求を可能にする証拠収集を目的とするアントン・ピラー命令の実効性は、これに背いた時は裁判所侮辱にとわれるという被告への心理的效果に依るところが大きい。
- 2 . 順守しなかった者に裁判所侮辱が成立する可能性のある命令の文言は明瞭で曖昧さのないものでなければならない。実務では、一般に裁判所の命令を希望する当事者が、命令案（ドラフト）を裁判所に提出し、裁判所がこれを必要に応じて修正し最終の命令を下すことがおこなわれている。従って、命令案（ドラフト）を作成する際（当然、法律専門家によっておこなわれるのであるが）命令の企図する効果に遺漏が生じないようその文言の明瞭さに細心の注意を払うことが必要である。

（以上、香港高等法院控訴審1994年6月10日判決、Macdougall, Bokhary, Sears各裁判官）

LA CHEMISE LACOSTE SA v. CROCODILE GARMENTS LTD. ケース

(Court of Appeal Civil Appeal No. 11 of 1996/ [1997] HKLRD155)

(事実の概要と経緯)

- 1 . 原告・被告は、ともに“ワニ”のエンブレムを付した衣服の製造者として著名である。双方ともその商標中にワニの図柄を用いているが、原告のワニの図柄が右向きであるのに対して、被告のワニの図柄は左向きである点に主要な差異がある。
- 2 . 1980年5月1日、原告・被告双方は、各々のワニのエンブレムに関する香港および英国における訴訟に関する和解契約を締結した。同和解契約では、香港においては原告は自己のワニのエンブレムの所有権を放棄すること、又被告は香港以外のいかなる地域においても原告のワニのエンブレムに“混同を生ぜしめるほど類似した”いかなる商標の登録出願も行わないことが合意された。
- 3 . その後、被告は、中国の商標登録所に自己のワニのエンブレムを具象化した複数の商標の登録を出願した。
- 4 . 原告は被告のこれらの出願商標が、自己のワニのエンブレムに混同を生ぜしめるほど類似しているとして中国商標登録所に異議を申し立てた。
- 5 . また、原告は更に被告に対して、上記和解契約の違反を理由に中国における上記の登録出願を取り下げ、また被告が原告のワニのエンブレムに混同を生ぜしめるほど類似している商標を香港外で出願することを禁止するよう求めて香港高等法院に提訴した。
- 6 . 被告は、問題の争点は中国において一方の商標が他方の商標に類似しているか否かという点にあるのであり、その判断は中国において決定されるのが明らかに便宜であると主張し、原告の中国での異議申立てに対する中国商標登録所の決定が確定するまで香港における訴訟手続きの進行を延期するように裁判所に請求した。
- 7 . 第一審では、被告のかかる主張を受け入れず、訴訟手続き進行延期の請求を認めなかった。これに対して被告控訴。
- 8 . 被告控訴後、中国商標登録所は、被告の中国出願商標に対する異議手続き6つのうち、原告による4つの異議申し立て手続きにおいて、異議申し立てを認めず、被告の商標登録を認める決定を下した。

（控訴審判決）

被告の控訴を斥ける。

（控訴審判決理由）

- 1 . 訴訟手続き進行延期の請求は、訴訟全当事者の利益および法正義実現のために訴訟が提起された裁判所以外のより便宜適切な管轄権を有する他の裁判所があると考える場合にのみ認められる。
- 2 . 原告・被告間の上記和解契約（同契約は香港法を準拠法としている）の条項を契約当事者である原告・被告双方の意思に従って解釈すれば、一方の商標が他方の商標に混同を生ぜしめるほど類似しているか否かは香港裁判所によって客観的に決定されるべしとするのが妥当である。両当事者の意思が、被告は香港以外で自由に商標出願をし、これに対して原告が異議申立てを行い、混同を生ぜしめるほど類似しているか否かにつき各国関係当局による原告に有利な判断によるとするものと解することはできない。従って、一方の商標が他方の商標に混同を生ぜしめるほど類似しているか否か中国商標登録所によって決定されべきであるとの被告の主張は妥当ではない。
- 3 . 香港の訴訟手続きと中国の商標登録所異議手続きは重なり合う部分もあるが、その争点および性質は大いに異なる。中国の異議手続きは、中国の商標法および実務を適用し登録出願商標を登録すべきか否かを決する手続きであるのに対して、香港裁判所は、香港法およびその他の事情から解釈される当事者間の和解契約に照らして被告が問題の商標を登録する権利があるかを決するものである。従って、本件は、同一の事実に関して2つの訴訟手続きが係属中であり、法の正義に反するおそれがある場合に裁判所が自己に係属する訴訟の進行を延期すべき場合にはあたらない。
- 4 . 被告は、原告がその権利を証明するために選択し提訴した審理機関である香港裁判所から、中国の商標登録所へと原告を移動させる権利を有しない。

（コメント）

- 1 . 本件の直接の争点は、訴訟手続きの進行延期というテクニカルな問題であるが、その内容は、類似商標をめぐり対立する当事者が締結した和解契約に関連している。
- 2 . 類似商標をめぐり対立する当事者が、民事訴訟や異議手続きを通じて、双方

の商標の共存を目的とする和解契約を締結することは、しばしばおこなわれる。通常、かかる和解契約の内容は、各当事者の商標権の使用・登録出願／登録を地域限定するか、対象商品を限定するか、またはその両方によって、双方の利害の衝突を回避・調整する内容となっている（和解契約の内容は当事者間の秘密事項であって、本件でも関連条項が一部あきらかにされているだけであるが、その条項によれば、被告が香港・原告が香港以外に各々の商標を出願できるとの地域限定型であったとかがえる）。

また、一方がその商標に変更を加える（例えば、自社名・ハウスマークやロゴを商標に付加する・商標の字体を変更する・商標のデザインを変更するなど）ことにより、類似商標の差別化をはかる内容の合意もよくある。さらに、将来、当事者の一方が商標登録出願した際において、管轄商標局の審査官が、他方当事者の出願・登録商標に抵触するとして当該出願商標の登録に反対した場合に、他方当事者が相手方の当該出願登録に対する同意書を提出し、協力する義務を盛り込むこともよく行われる。

和解契約は、当事者双方の現に対立・抵触する利害を調整するとともに、将来における紛争を回避する機能を果たすのが本来の目的である。契約締結にいたる交渉過程において、自己の利益・権利保護を最大限に主張することはもちろん、和解契約中に、将来、当事者の一方が和解契約の条項に違反した場合、どのように解決するか、どのような責任を問えるかを明確に盛り込む必要がある。また紛争の際、解決の基準となる準拠法・管轄裁判所あるいは仲裁機関の選択についても、和解契約締結にいたる段階で十分な考慮が必要である。さらに和解契約を締結した以上、自己がその内容に違反すれば、契約違反責任を問われることになるから、契約締結に先立って、その違反責任の内容を確認することも重要である。和解契約の作成については、法律専門家のアドバイスを受けることが望ましい。

（以上香港高等法院 控訴審1996年11月12・27日判決。Nazareth, Godfrey, P.Chan 各裁判官）

SWATCH AG v. CAPTOON INDUSTRIES LIMITED ケース

(Court of Appeal Civil Appeal No.107 of 1994,[1995] 2 HKC)

(事実の概要と経緯)

- 1 . 原告は、有名なスオッチ腕時計を製造・販売しているスイスの業者である。
- 2 . 被告は1991年11月に香港で設立された会社であり、プラスチック製腕時計の供給を業としている。
- 3 . 1993年10月6日、原告は被告が自己のSCUBA 200シリーズに類似するプラスチック製腕時計を販売していることを知り、その差止めその他の法的救済を求めて、裁判所に提訴した。
- 4 . 第一審、Godfrey裁判官は、原告の請求のうち登録意匠および詐称通用を根拠にした差止めについてはこれを容認し、また、被告に対する保証差し入れ要求を容認した。しかし、原告の請求のうち、被告による著作権侵害を禁止する中間差止め請求については、“原告は被告に対する自己の腕時計に有する著作権の侵害請求に真に勝訴する見込みがあるとは言えない”との理由でこれを認めなかった。
- 5 . 原告は被告による著作権侵害を禁止する中間差止め請求の容認を求めて控訴。

(控訴審判決)

控訴を認める。

(判決理由)

- 1 . 中間差し止め請求を認める要件である“原告に真に勝訴する見込みがある”か否かについては、その探索を一定限度にとどめるべきであるが、これを“原告が敗訴する可能性”との比較考量により決するべきではない。
- 2 . 第一審裁判官は、被告による著作権侵害を禁止する中間差止め請求については、“原告は被告に対する自己の腕時計に有する著作権の侵害請求に真に勝訴する見込みがあるとは言えない”との理由しか示していないが、これは、被告側弁護士の提出した
(1) 原告の問題のデザインは、簡易に過ぎ創造性を欠いており、そもそも

原告は著作権を有していない、又は
(2) 被告と原告の腕時計のデザインには差異があり、被告は原告の著作権を侵害していない
との主張に基づくものと解される。

- 1 . 本段階では、裁判所は本案審理を行うものではないが、原告・被告双方の提出したところ[原告は、芸術作品の著作権は作品の芸術性に関係なく成立し、従って単純なデザインにも著作権が成立しうると主張し、また証拠として複数のデザイン原画を提出した(但し、一部の原画の日付はSCUBA 200シリーズの発売時期後である点が批判された)。他方、被告は、原告・被告の腕時計には差異があること、原告の分厚い、5分ごとに数字を示したカラフルなプラスチック腕時計という概念は誰もが考えることであり、原告に著作権の成立を認めることはできないと主張した。]から判断すると、原告に真に勝訴する見込みがないということとはできない。第一審裁判官が原告は被告に対する自己の腕時計に有する著作権の侵害請求に真に勝訴する見込みがあるとは言えないとしたのは誤りである。

- 2 . 従って、原告に真に勝訴する見込みがある以上、次に判断すべきは、中間差止め請求を認める要件である、“正義の均衡”の点についてである。

先例であるAmerican Cyanamid v. Ethicon ケースの“正義の均衡”に関する確立された法理に照らし、本件を検討すると、原告は、損害賠償によってでは適当に救済されることはできない、また被告は適当に補償することができない可能性がある。一方、原告は被告が被る可能性のある損害を賠償保証することができる。損害賠償を法的救済として認めることの妥当性に関し疑義があるときは、原告の有利に解するべきである。結論として本件では正義の均衡上、原告に差し止めを認めるべきである。

- 3 . 被告は、抗弁として、原告に中間差止めの救済を求めるのに遅延があったと提出するが、原告に中間差止めの救済を否定するべき程の遅延があったということとはできない。

(コメント)

- 1 . 中間差止めは、通常、知的所有権侵害ケースにおいて侵害に関する本案判決が下されるまで、原告が被告の侵害行為の差止めを裁判所に請求するものである。
- 2 . 中間差止めの法理については、American Cyanamid v. Ethicon ケース [1975] AC 396において、その成立要件が(1)裁判をすべき重大な問題、すなわち“一応の証明”が強度にあること(2)損害賠償が原告への適当な救済にならないこと(3)原告による損害賠償保証が被告への適当な救済で

あること（４）正義の均衡上（差止の容認・拒絶によりいずれの当事者がより不利益を被るか）差止めを認めるべきであること（５）原告による損害賠償相互保証があることであると確立された。

（以上香港高等法院控訴審 1995 年 5 月 11 日判決、Nazareth, Bokhary, Liu 各裁判官）

ウォルト・ディズニー社対北京出版社他

……知的所有権に係わる中米了解覚書を適用した初めての著作権紛争事例

事実

原告： 米国ウォルト・ディズニー社（以下、ディズニー社と呼ぶ）

被告： 北京出版社
新華書店北京配給事務所（以下、北京配給事務所と呼ぶ）

第三者： 大世界出版株式会社（以下、大世界と呼ぶ）

親切についての本、他人を助けることについての本、勇敢についての本に係わる著作権は1987年11月30日に米国で登録された。そして、ミッキーマウスのイメージは1987年9月2日米国での著作権登録手続きを経て、著作権はディズニーに帰属することとなった。北京出版社が1991年8月、1992年11月、1993年11月の三回にわたって印刷し、出版したディズニーの道徳読本シリーズ（“シリーズ”）の漫画イメージは原告によって提出された英語の原版のものと同一であった。シリーズの全九冊のカバーの上にはミッキーマウスのイメージとディズニー道徳読本シリーズの言葉があった。本は一冊当たり2元していた。

ウォルト・ディズニー社とマックスウエル・コミュニケーション社は1987年8月19日に契約に調印したが、それによれば“ディズニーはマックスウエルに対してのみ中国語刊行物出版の非排他的な権利を認め、ディズニーランドの人物を主人公とした物語本を中国においてのみ売ることを認めている。現在の契約によって認められた権利は、認められた当事者の如何なる行為によっても、如何なる法的手続きによっても、認められた当事者によって如何なる他の当事者へも譲渡してはならないことになっている。契約期間は1987年10月1日に始まり、1990年9月30日に終了するが、売れ残りの本を売るために更に180日の期間が認められている。”大世界を仲介役としてマックスウエルは、北京児童本出版社との間に、1991年3月21日にディズニー児童本の簡略漢字版の出版権の譲渡契約を調印した（以下、“簡略漢字版出版権譲渡契約”という）。この契約によれば、ディズニー社によって与えられた権限に基づいてマックスウエルはディズニー児童本の漢字版を出版する排他的権利を所有し、本に関する著作権の商業活動で代理店として活動する権利を有していることになっている。マックスウエルはそれによってディズニーから認められた権利を児童本出版社へ譲渡したのである。同じ日に、児童本出版社と大世界は、簡略漢字版出版権の譲渡に関する契約を実行に移すため、契約に調印したが、それによれば児童本出版社はディズニー児童本の原稿の完成、植字への送付、金属板の作成に関し大世界へ委ねなければならず、大世界は簡略漢字版のために良質のカラーフィルムを提供を引受けなければならないことになっている。大世界は、児童本出版社が中国内において当該出版権を享受するための法的根拠として、

同社に対してディズニー本に対する外国当事者からの出版権確認状を提供する責任があった。その後、大世界はシリーズに対するフィルム制作費として59,312.4元の出費に対して69,750元を受取り、10,437.6元の利益を得た。

児童本出版社は1992年3月11日に北京市著作権局に対し簡略漢字版出版権の譲渡に関する契約を審査のために提出した。それにはディズニー社からの承認状がついていなかったもので、当局は児童本出版社に対し登録手続きを行うことを認めず、出版社もその後、登録手続きを進めようとはしなかった。

児童本出版社は非独立法人であるので、その行為に対する責任は上位機関である北京出版社が負うことになった。

また、調査の結果、北京出版社と北京配給事務所は1991年2月1日に実務契約を結び、その契約には次のことが規定されていることが分かった。“事務所が独占的に販売した図書に関して、出版社は新華書店の北京配給事務所によって配給されたものであることを著作権のページに表示し；手数料ベースで売られた図書に関しては、新華書店で手数料に基づいて売られたことを表示する”というものである。これに加えて、次のことが規定されていた。“外国の作品または図書を出版する場合には、出版社は著作権の所有者と出版契約を締結し、その契約を著作権管理部門に審査並びに登録のために提出し、登録が完了し登録番号を入手した後、外国の作品を受注並びに出版準備のために北京配給事務所に引渡す、さもなければ、その後生じるかも知れない外国の利害関係のあるもので、かつ出版、配給、手数料販売に係わる一切の著作権紛争は出版社の責任となる”。シリーズの著作権のページには“新華書店北京配給事務所によって配給された”と表示されているが、実際には“総配給店：北京配給事務所。手数料代理店：新華書店”と書かれているべきであった。

この事例の尋問過程で被告である北京出版社は、大世界も共同被告として加えられべきであると要求したが、ディズニー社は反対した。苦情が一つの当事者から提起されているだけという状況で取り上げられている案件の原則から、法廷は大世界を共同被告として加えなかった。しかしながら、大世界は法律上北京出版社と共通の利益で結びついていて北京出版社による侵害は直接大世界に結びつくので、法廷は大世界を独立した要求権を持たない第三者として加えた。

この事例の尋問過程で、法廷は北京のティアン・ツェーン会計事務所にシリーズの出版並びに配給に関して北京出版社と北京配給事務所が得た利益の監査を行うことを委嘱した。その詳細は次の通りである：

知的所有権の保護に係わるアメリカ合衆国政府と中華人民共和国政府との間の了解覚書（以下、中米覚書と呼ぶ）が1992年3月17日に発効した後、北京出版社はシリーズの118,200冊を出版し、その内41,779冊は自社で配給し、33,341冊は在庫とし、43,080冊の配給は北京配給事務所に任された。北京出版社の生産原価は116,353.86元であり、税は6,679.01に達し、実際上の損失は40,197.5元であった；北京配給事務所の総収入

は62,850.17元であり、配給した本の購入価格は56,122.6元、支払った税金は738.53元であり、総利益は5,999.04元であった。

当事者の申し立て

原告である米国ウォルト・ディズニー社は、被告である北京出版社と新華書店北京配給事務所が、シリーズの九冊の本を配給する過程でディズニーが著作権を有する漫画のイメージを複製し、ディズニーの著作権を侵害したと主張し、法廷が被告に対して次のことを命ずるように要求した。即ち、直ちに上記シリーズの出版、配送、販売をやめ、再び原告の著作権を侵害しないことを書面で保証し、中国で出版され国内外で販売されている新聞で公に謝罪し、一方、177万元以上に達する原告の経済的損失を補償すること。

被告である北京出版社は、1991年8月に出版社が出版を始めたシリーズに含まれている漫画イメージの使用権は、簡略漢字版出版権の譲渡契約の締結を通じて取得されたものであると主張した。それと同時に、出版社と大世界との契約によれば、大世界がシリーズに対する著作権を確認するため外国の当事者からの証明書を取付ける責任を有しており、出版社には著作権に関し外国の当事者と別個に接触する責任はない。大世界が外国当事者から承諾を取付ける責任を果たさなかった結果、ディズニーの著作権が侵害されることとなったもので、責任は唯一、大世界にあり、大世界は被告のリストに加えられるべきである。

被告である新華書店北京配給事務所は次の様に主張した。即ち、一配給業者として同社は本の著作権の合法性を立証する責任はなく、また、現在の関連する法律並びに国際協定の中でも販売部門が侵害の責任をとらなければならないということにはなっていない。それと同時に、事務所は北京出版社との間に事前に契約を取り交わし、それによれば発生するかも知れない著作権紛争はすべて出版社の責任ということになっている。従って、事務所は如何なる責任も有しない。

第三者である大世界は次の様に述べた。即ち、同社は出版権の譲渡に関し、単にマックスウエルに代わって、かつマックスウエルの要求によって、中国における出版機関と係わりを持ったのであり、出版権の譲渡に対する当事者ではない。同社が北京出版社との間で調印した契約はフィルムを購入し、著作権料を渡すことに限られており、かつ、その契約は中米覚書が発効する1年前に調印されたものである。後日、北京出版社は同社に対して如何なる証明書を要求したことも決してなく、中米覚書が発効した後も継続して出版、販売されていたことは全く知らなかった。従って、同社には侵害の責任はない。

判決

1995年5月8日、北京市中間人民裁判所は、中華人民共和国著作権法第29条、45条の5、第46条の2並びに3の規定に基づいて、次の決定を下した：

(1) 北京出版社と新華書店北京配給事務所は、この決定が発効する日から、ディズニーの道徳読本シリーズの出版並びに配給を直ちにやめること。

(2) 北京出版社は、この決定が発効する日から60日以内に、中国内において出版され国内で配給されている新聞紙上で、原告ウォルト・ディズニー社に対して公に謝罪すること。

(3) 北京出版社は、この決定が発効する日から15日以内に、原告米国ウォルト・ディズニー社に対し、227,094.14元の一括補償を行うこと。

(4) 大世界出版株式会社は、この決定が発効する日から15日以内に、北京出版社に対し、90,837.66元の補償を行うこと。

(5) 原告ウォルト・ディズニー社の他の主張は拒絶される。

この決定がなされた後、原告である米国ウォルト・ディズニー社と被告である北京出版社並びに新華書店北京配給事務所は第一審の決定に同意した。第三者である大世界は第一審の決定に満足せず、北京市高等人民裁判所へ控訴して、次の様に主張した。即ち、(a) 大世界と北京出版社との間の契約の調印は中米覚書が発効する以前の行為であり、一審の裁判所が大世界の責任を告訴するのは誤っている；(b) 大世界によるフィルムを提供その他は1991年に起きたことであり、一方、北京出版社は大世界を被告のリストに加えるように要求したのは1994年のことであって、この時までに行為の時効は過ぎていた；(c) 中米覚書が発効した後、それに先立った契約は履行停止とすべきである。北京出版社がマックスウエルと結んだ契約を北京市著作権局へ審査のために提出し、契約の登録は拒絶されたので、それは北京社による国際的侵害行為であり、その責任は自分自身で負うべきである。

訴えを聞いて、第二審は次のように判決を下した。即ち、中米覚書が発効した後、大世界は、契約に規定されているように、ディズニーから譲渡された著作権を確認するマックスウエルの手紙を北京出版社に提供するという義務を果たすことが出来ないことについて、自ら進んで北京出版社と話すべきであった。しかし、大世界は何もせず、結果、即ち、侵害の発生を許してしまった。従って、同社は責任の一端を負うべきである。しかしながら、一審が大世界は保証責任を負うべきであるとしたのは、事実の認定において誤っている。そして、その決定の中で大世界の北京出版社への補償責任はあまりにも重過ぎたので訂正されるべきである。第二審の法廷は一審の決定のうち、第1、2、3、並びに5については支持するが、第4については大世界の北京出版社への補償金の支払を45,418.8元に変更する決定をした。

論評

中米覚書並びに国家著作権局によって出された関連規則の適用

外国の利害関係を巻き込んだ著作権侵害紛争として、現在の事例は二つの重要な法律文書と関係している、即ち、中米覚書と中国国家著作権管理局によって出された“台湾、香港、マカオとの著作権通商のための関係規定を良心的に実行するための規則”である。

中米覚書は中米両国政府間で締結された双務条約である。中米覚書の第3条の7は次のように規定している。即ち、“... (1) 米国の作品の原本またはコピーが商業目的のために使用されることに關し、それが如何なる使用であっても、中国と米国との間の双務的著作権関係の樹立以前になされたものであるならば、責任はない。

(2) 双務的著作権関係の樹立後に行なわれた使用に関しては、法律並びに規則の規定が完全に適用される。... “

このことは、中米覚書の規定に従えば、米国民の作品は1992年3月17日以降、中国の法律によって保護されることを意味している。ディズニー社は漫画イメージの作品、即ちミッキーマウス、シンデレラ、白雪姫などに対し著作権を享受していて、これらの漫画イメージを商業目的で使用するのには、ディズニー社の承諾がなければ、侵害行為となる。

北京出版社は、利益を得る目的で、三度にわたりシリーズを出版したが、これは“商業目的のための”米国作品の使用である。最初の出版行為は中米覚書が発効する日より前に起きたので、如何なる責任も調査されたり、課されることはなかった。北京出版社による第二回並びに第三回の出版行為は中米覚書が発効した日より後に起きた。

“台湾、香港、マカオとの著作権通商のための関係規定を良心的に実行するための規則”によれば、“1998年3月1日以降、台湾、香港またはマカオとの間で企業または個人によって締結された著作権通商契約は如何なるものもすべて、当該地域の当事者への著作権の譲渡であるか、もしくは著作権の使用を承認するものであるか、または譲渡されるかもしくは承認されるものであるかにかかわらず、審査並びに登録のために管理当局に提出しなければならない。審査並びに登録されていなかったものについては、その規定に従って、1990年3月1日以前に審査並びに登録の手続きを踏まなければならない。審査並びに登録されなかったすべての契約は無効となる。”北京出版社は、著作権当局が合法的著作権の証明書が欠けているとの理由で契約の登録を拒絶した後も、依然としてディズニー社の所有に属する漫画イメージを含んだイラスト本の出版を行なった。この行為は侵害と認められ、北京出版社は侵害に対する責任を負うべきである。ディズニー社はマックスウエルに対しディズニーの所有に属するイメージを含んだイラスト本を中国で出版、配給するライセンスを供与したが、その作品に関する出版権並びに配給権を他人に譲渡することは認めていない。それ故、ディズニー社の当該作品に係わる出版権並びに配給権を北京出版社へ譲渡するマックスウエルの行為は、一方においてディズニー社の利益を侵害し、他方において北京出版社に対する詐欺行為である。マックスウエルが簡略漢字版の出版権を北京出版社へ譲渡する契約を締結したことが侵害が起きた主な原因であり、マックスウエルは主要な責任当事者である。マックスウエルは倒産してしまっているため、この事例ではその責任につい

て告訴されなかった。

北京配給事務所は侵害に対する責任を負うべきか

北京配給事務所は第二回目並びに第三回目に出版されたシリーズの販売に参加した。中華人民共和国著作権法施行規則第5条の5の規定によれば、販売は配給の一形態である。販売行為が卸売か小売りかは、営業形態の問題であり、それが法律上侵害と認定されるかどうかとは関係ないことである。配給業者は自分が取扱う商品が他人の権利を侵害するかどうかについて調べる責任を有している。北京配給事務所が北京出版社と結んだ契約によれば、次のようになっている。即ち、出版社は、外国の作品または本を出版するに当り、著作権の所有者と出版契約に調印し、その契約を管理当局に審査並びに登録のために提出し、登録番号を入手した後、注文獲得並びに出版の手配のために、それを北京配給事務所へ引渡さなければならない。そうしなければ、外国の利害に関係して、出版、配給、販売の過程で生じるすべての著作権紛争は出版社の責任となる。事実問題としては、北京配給事務所は著作権問題に関して管理当局から与えられる登録番号を北京出版社が取得していたかどうかについて調べていなかった。北京配給事務所は関係当局の規定を知ってはいたが、実際にそれを実行に移さなかった。従って、北京配給事務所は自ら誤りを犯しており、侵害本の配給行為に関して侵害責任を負うべきである。

第三者、大世界の法的責任

北京出版社との間で締結された契約の中には次のように規定されている。即ち、大世界は、北京出版社が中国内で著作権を享受するための法的根拠として、外国の当事者によって確認されたディズニー・シリーズに係わる著作権契約を、北京出版社に提出する責任がある。ここでいう“外国の当事者によって確認された”とは、大世界の解釈によれば、マックスウエルによる確認のことであるとしているが、マックスウエルによる確認は北京出版社が中国内で著作権を享受するための法的根拠とは見なされない。大世界は外国当事者の確認が合法的かつ有効かどうかについての調査責任を果たさなかった。また、1991年に契約が調印された際、大世界はそれ自身マックスウエルを一投資家とした同社との合併企業であり、北京出版社とマックスウエルとの契約締結に当り、仲介者でもあった。大世界は侵害行為が起きるに当って、主要な役割を果たした。従って、大世界は自ら過ちを犯したのは明白であり、侵害行為が起きたことに対する責任を取るべきである。しかしながら、この事例における原告であるディズニー社は、侵害紛争に係わる訴訟において大世界を被告のリストに加えることを要求しなかった。北京出版社は、大世界との契約関係の基礎の上に立って、大世界を被告のリストに加えるべきだと要求したが、現在の事例では大世界は第三者の立場にとどまった。北京出版社が侵害行為を犯したことは確定し、従って大世界と共通の法的利害関係を有することになる。

現在の事例における補償額の決定

著作権侵害紛争の場合、補償額の決定は困難な問題である。

ディズニー社が主張した下限の特許料100,000米ドル（850,000元に相当）は、同社が香港並びに台湾地域で締結した著作権通商契約の規定に基づいている。しかし、中国における経済状況は、それら二地域とは大変に異なっていて、かつ最低限の特許料は契約を通して当事者間で決められるものであり、法廷にとっては参考的な価値しかなく、決定の根拠として受取ることとは出来ない。ディズニー社が損害として主張した弁護士費用の869,564.8米ドルの中では、606,958.15米ドルは現在の訴訟の代理人としての弁護士費用という訳にはいかず、従って裁判所で取り上げられないだろう。現在の訴訟での代理人としての弁護士費用は262,606.65米ドルである。ディズニー社と弁護士との契約によれば、請求される弁護士費用が被告による補償額の基礎となるとなっているが、これは被告にとって公平とは言い難い。裁判所は、被告が負担すべき原告弁護士のコストを決定するため関係部局の規定を参照しなければならない。

北京出版社は、訴訟の過程を通じて、万ー出版社が侵害責任を負わせられるならば、法廷は補償の額を現在の国際的な特許料率、即ち、配給から生じる総収益の6パーセント乃至8パーセントのように決定すべきであると要求した。裁判所は次のように判決を下した。即ち、補償額を特許料率に従って計算するのは全く論外とはいえないが、この事例の状況に鑑みて、このやり方での補償額の決定は十分に原告の利益を保護することにはならない、従って法廷としては認められない。

尋問の中で、裁判所によって委嘱されたティアン・ツェーン北京会計事務所によって行なわれた北京出版社による侵害作品配給の財務監査は欠陥のあることが分かった。裁判所は、実際の営業による利益または損失は法律的な意味での不法利益と常に同一であるとは限らないと判決した。法律的な意味での利益は、北京出版社が侵害作品の配給から得た総収益から、妥当なコスト（印刷コストと税金）プラス妥当な銀行金利並びにこの訴訟で原告が費やした妥当なコストを差し引いて得られた金額を基礎とすべきであり、その結果として被告である北京出版社が負担すべき補償金額が決定されることになる。

この事例における補償金額は、関係する複数の補償方法の均衡をとり、かつ色々な要素を慎重に考慮して最終的に決定された。この事例における法律的な意味での利益の計算は、著作権侵害に関する補償金額計算方法を探求するものであった。

サンシャイン対バカイ

.....中国における電子データベースの法的保護

事実

原告： 北京サンシャイン・データ社（以下、サンシャインと呼ぶ）

被告： 上海バカイ・データ情報株式会社（以下、バカイと呼ぶ）

この事例では、1995年から1996年までの間、サンシャインは市場情報を収集し、それを伝達するために、いくつかの株式並びに先物取引所と契約を結んでいた。サンシャインは自分の衛星放送システム - “ SIC同時金融 ” システム - を使い、情報を顧客に送っていた。

バカイもまたデータ会社であった。1995年8月に、サンシャインはバカイにライセンスを供与し、新しい分析ソフトウェアを創るために “ SIC同時金融 ” のデータ分析方式の使用を認めた。ライセンス契約によると、サンシャインの承諾がなければ、バカイは如何なる形においてもSICの情報を再伝達したり、SICのデータ分析方式を他人に開示しかつ移転したり、如何なる形においてもソフトウェア開発以外にその方式を使用したり、“ SIC同時金融 ” をたくわえている種々のデータファイルを修正したりすることは認められていなかった。ライセンス契約の期限は1997年8月までであった。

1995年9月から、バカイはSICシステムの情報をサンシャインの顧客から獲得し、そのデータ分析方式を使ってサンシャインの同時データを解読し、その上で情報を自分の顧客に再伝達した。

1997年に、サンシャインは著作権侵害、商業秘密侵害並びに契約違反のかどでバカイを告訴した。

判決

第一審の法廷は次のように裁定した。即ち、サンシャインによって集められ、集積され、加工され、編集された情報は取引所で得られる源情報よりもっと価値があり、バカイはサンシャインの “ SIC同時金融 ” を再伝達することによって、原告の商業秘密を侵害し、かつライセンス契約に違反した。技術契約法、技術法施行規則並びに不正競争防止法に従って、一審の法廷はサンシャインとバカイの契約関係を解消し、次のように命じた。即ち、バカイは直ちに “ SIC同時金融 ” の再伝達を取りやめ、サンシャインに対して公に謝罪し、サンシャインの経済的損失に対して926,500元（約102,944米ドル）の補償を行うこと。

バカイは一審の決定に同意せず、北京高等裁判所へ控訴した。北京高等裁判所は、バカイが承諾なくサンシャインの“ SIC同時金融 ”を再伝達したことについて一審の法廷が見つけた事実関係を確認した。そのような発見の基礎の上に立って、北京高等裁判所は、サンシャインの投資とそれから得られる合法的な利益は法によって保護されるべきであると判決した。“ SIC同時金融 ”は著作権法の下で編集物として保護されないけれど、サンシャインはデータの収集と編集に莫大な金額を投資し、大きな投資リスクを負った。サンシャインの電子データベースの経済的価値は金融データを同時に表示するという事実存して

おり、サンシャインはそのような同時情報を利用者に提供することに対して支払を得ていた。それゆえ、承諾なく“ SIC同時金融 ”情報を獲得し、商業上の利益を得るためにその同時情報を自己の利用者へ再伝達するというバカイの行為は、市場経済の中で営業する人が守るべき正直並びに信憑性の原則と一般的に認められた商道徳に違反し、サンシャインの合法的利益を侵害し、かつサンシャインに対する不公正な競争であると認められる。サンシャインとバカイとの契約によれば、バカイの行為は同時に契約違反であると認められる。最後に、北京高等裁判所は、この事例のすべての事情を考慮の上、バカイはサンシャインの経済的損失に対して408,400元（約45,378米ドル）の補償をすべきであると裁定した。

論評

中国では、経済、金融、証券並びに商業に係わるデータベースの数は非常に少なく、かつこれらの情報は頻繁に更新されていない。現存のデータベースの殆どのは、鉄道省や科学技術省のような省によって管理されている。これらの省はデータベースを自分のシステムの中で保存し、他の産業と情報を共有するのを拒否するか、または自己の利益を損なう懸念から大衆への情報公開を拒否している。ある産業の行政当局は自分のデータベースを一般公開し完全使用を認めるより、寧ろそのデータベースを死滅させ利用不可能にさせようとしている。殆どの省は以前に存在していたデータベースの内容を知らずにデータベースを作っているので、反復と浪費は不可避となっている。現在、データベースの90パーセントは色々な省内部で管理されていて、わずか10パーセントのデータベースが国内並びに外国の利用者に公開されている。これら10パーセントの公開されたデータベースは殆んど“ ばかなデータベース ”でネットワークへ取入れられたことはない。データベース産業が遅れていることは中国の情報産業に良い影響を与えなかった。中国のコンピューター ネットワークはデータの電信通信と視聴覚サービスが可能であるが、ネットワークの上で中国の情報へは殆どアクセス出来ない。それゆえ、情報に対する莫大な需要とそのような製品とサービスの供給が殆どないこととの溝を埋めるため、電子データベースは大いに必要とされているのである。このような状況の下で、私企業のあるものは貴重な情報を電子データベースへ収集し、商業的利益を得るために利用者へ供給する機会を捉えている。

電子データベースの発展と共に、データベース運営業者は自分達の知的生産物の法的保護について悩み始めた。北京サンシャイン・データ社対上海バカイ・データ情報会社の事例は電子データベースと電子ネットワーク伝達の知的所有権保護に関する中国

での最初のケースである。この事例はその価値相応の一般の関心と呼ばなかったが、中国における電子データベースの法的保護の発展に寄与した。

第一に、第二審の法廷は電子データベースは中国の知的所有権法の問題であることを明確にした。この事例の前までは、データベースは中国の知的所有権法によって正式に認められた法的概念ではなかった。かくて、第一審の法廷はサンシャインの“ SIC同時金融 ” を電子データベースと呼ぶことを注意深く避けて、事例の焦点をデータベースそのものからデータ分析方式へと移した。しかしながら、第二審の法廷は、電子データベースに直接触れ、遂に電子データベースの法的地位を明確にした。中国は判例法の国ではないが、他の法廷が同様なケースを裁くとき、判決の参照となるであろう。それゆえ、この事例の二審の判決はデータベース運営業者が司法上の保護を得る場合のある種の障害を除去するかも知れない。

第二に、一審並びに二審の判決はデータベース保護に関しての法的複雑さを示した。事例から見られるように、中国の法的環境の下で、データベースに適用されるであろう法的保護は次の通りである：

不公正競争防止法

この事例では、サンシャインは相当の労力と金をつぎ込んで、いくつかの株式並びに先物取引所から情報を集め、SICシステムのデータ分析方式に従ってデータを編集し、“ SIC同時金融 ” を顧客に送った。明らかに、データベースの価値は単一の取引所のデータよりも高いものであった。サンシャインの動態的なデータベースを利用することによって、利用者は株式または先物市場をより効果的に分析することができよう。何故ならば、彼等は自分自身で一つ一つの取引所から情報を集める必要はなくなり、容易にすべての市場の全体的な印象を得られるからである。かくて、サンシャインのデータベースから編集された情報をバカイが悪用することを認めるのは全く道理に合わないことである。

バカイの行為は明らかに不公正であるにもかかわらず、サンシャインは中国の不公正競争防止法の下で法的保護を求めるに際し依然として困難に遭遇した。

1993年の不公正競争法第2条の下で、“ 不公正競争 ” という言葉は次のように定義されている。即ち、この法律に違反し、他の運営業者の法的権利と利益を害し、社会的経済秩序を乱す運営業者の行為。この法律はその後で、10以上のタイプの不公正競争行為をリストしている。しかしながら、不公正競争防止法第2条からは、不公正競争行為は“ 法律の規定に反する ” 範囲に限定されているように思われる。従って、不公正競争防止法に列挙されている以外の行為は、それが正直な商慣習に反するかどうかに関係なく、不公正競争とは認められないようである。結局のところ、法律にリストされている行為は限られているが、正直な慣習に反する行為は無限にある。そのような制限は法律の範囲を非常に狭め、結果として不公正競争防止法の効果を弱めることになる。

多くの国の法律並びにパリ協定の下で、典型的な不公正競争のいくつかは列挙されている。しかしながら、そのような列挙は包括的であるというよりは例示的である。例えば、パリ協定第10条の下では、特に禁止されるべき不公正競争行為として三つの行為がリストされている。しかし同時に協定で列挙されていない他の行為をカバーする一般的な規定もある。パリ協定第10条（2）項では、“産業または商業問題での正直な慣習に反する如何なる競争行為も不公正競争と認められる”としている。このような一般的な規定によって基準は弾力的となり、列挙が制限されているのを埋め合わせている。

不公正競争防止法第2条は同様に一般的な規定であるが、ほどよい弾力性に欠けている。この事例の場合は、バカイのただ乗り行為は不公正競争防止法に列挙されている如何なる範疇にも含まれないので、一審の法廷は判決に当たってバカイの悪用行為を不公正競争とするのを注意深く避けた。対照的に、二審の法廷はこのような制限を改善する道をしっかりと歩み、実際に司法上の解釈によって不公正競争防止法の保護範囲を拡大した。二審の判決で、法廷は次のように判決を下した。即ち、“バカイの行為は……市場経済の中で運営業者が守るべき正直並びに信憑性の原則と一般に認められている商道德を犯し、サンシャインの合法的利益を侵害し、サンシャインに対する不公正競争であったと認められる。”判決は明らかに不公正競争防止法第2条をこのような決定を支持する法的根拠としてあげている。それゆえ、不公正競争防止法第2条は解釈のやり直しが行なわれ、“運営業者が市場経済の中で守るべき正直並びに信憑性の原則と一般に認められている商道德を犯した”如何なる行為をもカバーする一般規定と見なされた。

この点に関する限り、この判決は不公正競争に対する中国の法制度に重要な影響を及ぼすことが期待されている。この事例の前には、不公正競争に対する多くの市場運営業者の主張は、不公正競争防止法の限られた保護範囲のために中国の法廷で退けられた。もし二審の判決が他の法廷で参照されるならば、不公正競争に対する中国の法制度はより弾力的かつ効果的になるであろう。

この事例の影響は短期的には感じられないかも知れないが、その判決は中国のデータベース運営業者に良い知らせをもたらしている。中国では、データベース産業はここ2、3年の間に発達し始めたばかりで、一方、中国の不公正競争防止法は1980年代に起草されたものであった。従って、他人のデータベース情報の悪用行為を不公正競争防止法に列挙するのは不可能なことであった。サンシャインの事例後、データベース運営業者は自分達の情報作品またはサービスが法的保護の溝の中に落ち込んでしまうことを心配する必要はなくなった。

著作権法

著作権の保護に関しては、データベース運営業者の状況はやや厳しいものがある。著作権法施行規則第5条（11）項の下で、“編集とは特定の目的のために設計された手配

に従って、数多くの選ばれた既存作品を、全体としてまたは部分的に、組み合わせることによって作品を創造することである”としている。かくて、もし単にデータベースが幾多の選ばれた既存作品を組み合わせただけとしても、それは著作権法によって保護される。一審並びに二審の法廷はデータの選択と手配は他の真似ではなく創造的なものであると認めはしたが、そのデータベースは中国の法律の下で保護されるべき“編集”として認められなかった。何故ならば、それが組み合わせたものは既存作品ではなく、株式並びに先物取引所のデータであったからである。

外国のデータベース運営業者の立場は、これよりましである。国際著作権条約施行規則の下で、外国のデータベースは、内容の選択と手配に独創性が示されている限り、編集として保護されるであろう。従って、サンシャインのデータベースは、もしサンシャインが外国法人であったとしたならば、国際著作権条約施行規則の下で保護されていたであろう。

商業秘密保護

不公正競争防止条約並びに商業秘密に係わる侵害禁止規則の下で、次のような者は他人の商業秘密を侵害したと見做される。即ち、商業秘密の所有者またはその従業員と取引関係を有する機関または個人で、商業秘密を秘密にしておくことについての権利所有者との約束を破るかまたは所有者の要求を無視して得た商業秘密を開示し、利用し、または他人に利用することを許す者である。この種の商業秘密侵害は、侵害者と商業秘密の権利所有者との間に契約関係がある場合に起きる。

サンシャイン対バカイの事例では、バカイとサンシャインとの間の契約は1995年8月に締結された。この契約の下でバカイは、サンシャインの承諾がなければ、如何なる形にせよSICの情報を再伝達したり、SICのデータ分析方式を開示かつ移転したり、ソフトウェアの開発以外の方法でその方式を利用したり、“SIC同時金融”をたくわえている種々のデータファイルを修正したりすることは認められていなかった。ライセンス契約の期限は1997年8月までであった。サンシャインは商業秘密侵害のかどでバカイを告訴した。一審の法廷は次のように判決した。即ち、バカイは、サンシャインのデータ送信システムの源情報を獲得し再送信することによって、サンシャインの商業秘密を侵害した。よって法的責任を負うべきである。

一審の法廷では、サンシャインの商業秘密が何であるかをはっきりとさせなかった。判決文の表現は非常に曖昧であった。サンシャイン・データ分析方式の中の“サンシャイン・データ通信システムの源情報”がサンシャインが所有する商業秘密であると思われる。

“源情報”は所謂包括的なデータの流ることであり、それはいくつかの取引所の株式並びに先物情報から構成されている。株式並びに先物取引所のデータ並びに情報は一般に公開されており、従って取引所のデータまたは情報を合成した包括的データの流れも同様であって、それ故に“商業秘密”とは見なさるべきではないとして争われ

た。

しかしながら、TRIPS第39条によれば、情報は一つの物体として当該大衆に知られていないという意味で秘密であるだけでなく、厳密な形状と構成部分の集合体として当該大衆に知られていないという意味で秘密である。中国の不正競争防止法並びに商業秘密侵害禁止規則の中でそのような規定はないが、中国の商業秘密保護制度を確立するに当たっての中国法への影響力を考えれば、中国法において相当する規定を解釈する場合に、TRIPSを使うことが出来よう。それゆえ、集合体のすべての構成部分が多分大衆に公開されているかも知れないが、情報がその厳密な形状と構成部分の集合体として大衆に知られていない限り、その集合体は依然として未公開情報ということが出来る。

この事例では、サンシャインの源情報は、自由に手に入れることの出来ない“データ分析方式”の中にあった。サンシャインと契約関係にあるサンシャインの顧客だけがデータ分析方式の中にある源情報を手に入れることが出来た。その結果、特別の方式の中の源情報は公の経路では直接入手不可能で、大衆には知られていなかった。源情報はまた大変な商業価値を有すると同時に実際的に適用可能であり、サンシャインでは安全保管手段の対象となっていた。かくて、サンシャインのデータ分析方式の中の“源情報”は中国の不正競争防止法の下で商業秘密としての資格を有していた。両当事者の契約の中で、バカイはデータ分析方式のためのソフトウェア開発以外のためにサンシャインのデータ分析方式を利用または移転しないと誓約していた。しかしながら、バカイは契約を破り、データ分析方式の中のサンシャインの源情報を自分の顧客に開示し、伝達した。かくて、バカイの行為はサンシャインの商業秘密の侵害と認められる。

驚くことに、二審の法廷は商業秘密侵害に関して一審の判決を覆した。二審の判決はバカイの契約違反を取り上げたが、商業秘密侵害を取り上げる言葉はなかった。更に驚くことに、二審の法廷は原判決を覆す理由を述べていない。二審の法廷はサンシャインの合法的利益を保護すべき別の法的根拠を見つけているが、別の種類の法的保護が得られるからといって、サンシャインから商業秘密保護を剥奪する理由はない。違った種類の保護は違った角度と範囲を持っており、お互いに代替出来るものではない。中国においては、新たに発展しつつあるデータベース産業は未だに脆弱で、より多くの保護と支援が必要である。もし、データベース運営業者に対する更なる保護が認められるとしたならば、どうしてそのような可能性を壊すことがあろうか？

中国の未成熟なデータベース産業と比較すれば、日本の情報産業は国民総生産の可成のパーセントを占めている。日本、米国またはECのような先進国または先進地域は、国際的な知的所有権保護システムにおける独特のデータベース保護を推進することに熱心である。我々が知っているところでは、中国はデータベースのためにそのような独特の制度を確立することに反対している国の中に入っている。中国の心配は、そのような保護は先進国の情報作品またはサービスの独占状態を更に強め、主として先進国情報産業の消費者である発展途上国の利益を損なうことである。中国はデータベー

ス産業に対する“合理的な”保護の提供を提案している。上記のサンシャインの事例から、データベース保護は、中国の既存の法律制度の下で、“不正競争防止法著作権制度”の範疇に入っていることが分かる。しかしながら、米国のかかる制度が合理的かつ妥当なものかどうかを十分に確かめるにはもっと時間がかかるであろう。

香港エスエイアール対メガ・レーザー製品(香港)株式会社他

事実の概要

被告はビデオ、CD製造会社とその会社の二人の取締役であった。彼等は台湾の顧客からウォルト・ディズニーの五つのビデオを複製するよう指示された。即ち、“ わんわん物語 ”、“ 101匹わんちゃん ”、“ 不思議の国のアリス ”、“ ピーター・パン ”、“ 王さまの剣 ”であり、すべてアニメ漫画である。取締役（D2とD3と呼ぶ）は台湾への輸出のために会社がビデオを複製する前に著作権の問題をチェックする責任があった。D2とD3は次のように申し立てた。即ち、このビデオを複製する前に、台湾の会社から“ 授權合意書 ”をとっていたが、それによればすべての製品は包括的に授權されていて、著作権並びに商標権についての係争が起きた場合には台湾の会社が責任を負うことを保証するとなっている。被告は後に著作権条例の三つの違反で有罪と宣告された。

背景

D2とD3が有罪と宣告された違反は次の通りである。

第118条（1）（a）並びに第119条（1）：販売または使用を目的として五つのウォルト・ディズニーのフィルムをコピーし、権利を侵害したこと；

第118条（4）（d）並びに第119条（2）：著作権作品のコピーを作る目的のために設計された物品を所持していたこと；そして

第118条（8）並びに第119条（2）：他人の権利を侵害するコピーを作るために使用されたか、または使用することを意図した物品を所有していたこと。

審理の焦点は、第118条（3）並びに（5）の下で、被告が法で定められた弁明を主張するために、作品の著作権に関して十分な照会をしたかどうかという点であった。その条項によれば、第（1）項並びに（4）項の下で違反に問われた者が次のことを証明して弁明することが出来るようになっている。即ち、問題のコピーが著作権作品を侵害するコピーであることを知らず、またそうであることを信じる理由もなく、そして商目的のために販売または使用する目的で他人の権利を侵害するコピーを作るために物品が使用されたか（または使用される意図があったか）について知らなかったか、またはそのことを知る理由もないことの証明である。

公判の判事は次のように判決を下した。即ち、第一被告は香港において芸術作品のコピーを製造していたので、被告がとるべき合理的な手続きは、香港の通常経路を通じてディズニーの表題のあるものの著作権の状態について照会することであった筈である。判事は被告がそのような合理的な照会をしていないことを認めた；フィルムが“ 芸術作品 ”として認められるという事実は、それが著作権によって保護されると信

じる得る根拠となった。被告はこの判決に対し上告の許可を申請し、公判判事がフィルムを“芸術作品”としたことを非難した。

判決

被告の弁論は二つの点を中心に行なわれた：第一に、彼等は台湾の会社からとっていた“授權合意書”を頼りにしていたが、そこには商標または著作権侵害に係わる如何なる責任も台湾の会社が責任を持つという趣旨の文言が入っていた。被告はまた、ビデオの著作権について照会をしたところ、ビデオの複製は“包括的に授權されている”ことについて満足したと主張した。

判事は証拠を調べた後、第一に、被告が“授權合意書”に頼ったのは慎重さに欠けていると裁決した。合意書の中には台湾の会社がフィルムの著作権の被免許者であることを示すものは何もなく、更に合意書は香港で製品をつくるために被告にライセンスを授与するような仕組みにはなっていない。台湾で行なわれた照会で被告が香港法に違反していないことについて何故安心出来たかについての満足すべき理由は聞かれなかった。もし被告が香港で芸術作品のコピーを製造するのなら、香港法を守る必要があるのは明白であると判事は考えた。台湾における立場は別個かつ、はっきりと区別すべきものであり、台湾で弁護士意見を仮にとっていたとしても、それは現地での法的立場についてのものであり、何ら助けにはならない。

第二に、被告は第118条(5)違反(他人の権利を侵害するコピーを作るために使用するか、または使用する意図で物品を所有)責任を逃れようとして次のように主張した。即ち、五つのディズニー・フィルムに著作権が存在していたことは知らなかったし、存在していたと信じる理由もない。ビデオが本当に(公判判事がいうように)“芸術作品”であるとしたならば、D2やD3のような俗人が、自分達の行為から著作権に係わる問題が出てくると考える理由はないと被告は主張した。著作権条例第3条からは著作権が漫画の描写の中に存在するのは明白であり、それゆえ公判判事がビデオを“芸術作品”としたのは正しいと判事は論じた。

それゆえ、反対に、D2やD3のような俗人は著作権との係わりを考えるべき立場にあった。判事は続けた。如何なる芸術作品も他人の権利を侵害するかも知れないような方法でしようとする人は、その作品に著作権がからんでいないか、またはその作品を合法的に使用することについての法的条件をすべて満たしているかについて、自分自身を合理的に満足させることが出来るような照会、調査を行う義務がある、と。もし、然るべき照会、調査が行なわれなかったならば、作品をしようとしている人がその作品が著作権の対象であるかも知れないと疑う理由がなかったと信じることは困難である。判事の前に出された証拠から、被告が行なった照会の範囲は、香港の状況に関する限り、最低限のものであったことは明白である。

この事例では被告が、製造活動を始める前に香港の法律に違反していないかを確認する必要があったのは極めて明白である。被告は芸術作品が著作権によって保護されて

いるかも知れないことを信じる理由がなかったといっているのは全く何の意味合いもないことである。ウォルト・ディズニーは世界的に有名な名前であり、作品が著作権で保護されていないかも知れないというのはばかげている。被告が踏むべき手続きを明らかに無視したことは判事を説得させることにはならなかった。従って、上告の許可申請は却下された。

論評

上に述べられた事例をみてきた結果として、日本の会社並びに個人はどのような予防的手段をとればよいのであろうか？もし日本の会社が香港の取引相手に、商売の目的で、ビデオ、光学ディスクなどを複製することを指図するとしたなら、次のことが勧められる：

- ・ 日本の会社は該当する現地の知的所有権法を調べるか、または日本法の下での義務について弁護士意見を求め、これらの義務が満たされていることを確認すべきである。
- ・ 書面による合意書の中で、著作権作品の複製につき著作権の所有者から授權を求めかつ取得したことを明確に述べること。
- ・ 書面による合意書の中に、次の趣旨の文言の条項を挿入すること。即ち、香港の会社は香港において守られるべき当該著作権規則について弁護士意見を求めるか、または自ら調査を行う義務があり、かつ香港会社は香港における著作権作品の複製に関しすべての責任を負うと同時に香港の著作権法を充足させるためのあらゆる必要な手段に対して責任を負うと共にそれらの手段をとることについても責任を負っている。

司法長官対チョイ・ファイ・ロクとマク・ワイ・ホン
司法長官対ラム・チー・ワー

事実の概要

司法長官対チョイ・ファイ・ロクとマク・ワイ・ホンの事例では、被告は警官によって逮捕され、ダンボール二箱分の大量の権利侵害コピーであるビデオとCDを所有していることが見つかった。被告はまた建物への鍵を所持していることが見つかったが、そこではすべて海賊版である21,763個のビデオと1,200個のCDが警官によって発見された。同じ場所では、すべて海賊版のビデオやCDに使用されるラベルや、包装用荷札、値札なども警官によって見つけられた。被告は皆、著作権条例によって告訴された。彼等は地区裁判所で罪であることを認め、両者とも執行猶予付の実刑判決を受けた。

司法長官対ラム・チー・ワーの事例では、税関吏が偽造された商標をつけた品物や偽の商表示をした品物を被告の家屋で発見した。当該物品の総価格は香港ドル498,930（日本円：6,742,300）であった。

背景

被告は商表示条例の二つの違反で告発された。

第9条（2）偽造の商標が使用された物品を販売する目的で所有；そして

第7条（1）（b）偽造された商表示をつけた物品を販売する目的で所有。

被告はこれらの訴状に対して有罪であると認めた。第一番目の訴状に関しては香港ドル140,000（日本円：1,891,900）の罰金と2年の執行猶予付の4ヶ月の実刑が科せられた。第二番目の訴状に関しては香港ドル10,000（日本円：135,200）の罰金が科せられた。

上記いずれの事例でも、司法長官は控訴裁判所へ判決の再審許可申請をした。問題は1999年9月に控訴裁判所で審理された。

判決

これら両方の事例で、控訴裁判所は執行猶予付実刑判決はあまりにも寛容であり、一般的な判決が科せらるべきであると裁決した。同裁判所は香港が偽造物品の製造並びに供給に関して深刻な問題を抱えている世界の主要な貿易国であるという評価を得ているという事実を考慮に入れた。裁判所はこの問題と戦うためには、著作権侵害並びに商標違反に対してより厳しい罰則が必要であると信じた。予防的な判決を科さないことは海賊版物品問題の対処に関する香港の国際的義務を守らないことになる。

司法長官対チョイ・ファイ・ロクとマク・ワイ・ホンの事例では、チョイは6ヶ月の実刑判決を受け、マクは第一番目の訴状に対して6ヶ月の実刑と第二番目の訴状に対して9ヶ月の実刑判決を受けた。司法長官対ラム・チー・ワーの事例では、第一番目の違反に対して6ヶ月、第二番目の訴状に対して1ヶ月という一般的な判決を科した。この結果として、控訴裁判所が如何なる権利侵害物品の取引に対しても間違いなく実刑判決で望むという強いメッセージを侵害者に発したことになった。下級裁判所はこの判決の指針に従うことが要求された - この結果、知的所有権違反に対する判決が増加することになるであろう。

論評

上記の予防的措置に加えて、控訴裁判所は違反者が出来るだけ早期に、特に著作権所有者が著作権に対する権限を証明するために必要な証拠を用意するといったトラブルに巻き込まれ、かつ出費をする前に、有罪と認めた違反者に対しては報奨を増やした。これら両方の事例において裁判所は、早期に有罪を認めた場合は、有罪と認めることによる通常の三分の一の減刑に加えて、更に減刑されるだろうと述べた。

過去2、3年にわたり、著作権作品侵害コピーの所有または販売に係わる違反に対する最高刑は大幅に増加した。1995年には、侵害コピーの所有または販売に対する最高刑は侵害コピー一件当り、初犯の場合は、香港ドル25,000（日本円：337,900）と2年の実刑、二回目またはその後の有罪判決の場合は、香港ドル50,000（日本円：675,800）と4年の実刑であった。1997年にはこれは、侵害コピー一件当り香港ドル50,000と4年の実刑へと増加した；初犯とその後の違反との区別は今や廃止された。現在では、侵害コピーを作るための設備の製造に関連した違反に問われた人に対する最高刑は、香港ドル500,000（日本円：6,758,000）と8年の実刑となっている。法廷はまた、このような違反に問われた小売店や倉庫の経営者はその従業員よりももっと厳しく対処されるべきであるとの見解を述べている。

（使用した為替レート：日本円：1,000 = 香港ドル：74）

工業所有権に関する模倣対策事業のご案内

ジェットロでは特許庁からの委託により、アジア値域10カ所（北京、上海、香港、バンコク、ニューデリー、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ハノイ、ソウル）において現地の特許法律事務所と契約をし、同地域における工業所有権の侵害対策を中心とした「模倣対策事業」を行っております。

法律事務所の弁護士による工業所有権に関する相談窓口（無料）

上記10カ所において各地域の法律事務所の弁護士が、現地での工業所有権の権利取得の手続きや、模倣に対する救済および対抗の手段等に関する皆様からのご相談にお応えします。相談のアPOINTは、日本国内では下記連絡先にて受け付けておりますので、どうぞご活用ください。（なお、相談料は基本的に無料です。但し、個別・具体的な場合は、弁護士の判断により告知をしたうえで、別途費用が発生する場合もございます。）

ご連絡先：ジェットロ海外投資課（担当：伊藤、栗田）

TEL 03 - 3582 - 5235 FAX：03 - 3505 — 18

国別模倣対策マニュアル、事例・判例集の作成・提供

国別の模倣対策マニュアルや、工業所有権侵害に関する事例・判例集などの刊行物を作成し、無料で提供しています。同資料の請求およびお問い合わせは上記連絡先までお願いいたします。

工業所有権の専門家を講師としたセミナーの開催（無料）

上記10カ所において、既に現地に進出している日本企業の皆様を対象に、現地で活躍する専門家を講師としたセミナーを開催しています。各地でのセミナー開催予定や内容につきましては、上記連絡先までお問い合わせください。

〔特許庁委託〕ジェットロ海外工業所有権情報
香港の工業所有権侵害事例・判例集

〔発行〕 日本貿易振興会 投資交流部

〒105-8466 東京都港区虎ノ門 2-2-5
TEL: 03-3582-5235 FAX: 03-3505-1854

2000年3月発行 禁無断転載

再生紙使用