



弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所

URYU & ITOGA <https://uryuitoga.com>

東京事務所 〒107-6036 東京都港区赤坂1丁目12番32号
アーク森ビル 36階

TOKYO OFFICE Ark Mori Bldg. 36F 12-32, Akasaka 1-chome
Minato-ku, Tokyo 107-6036, JAPAN
TEL: 03-5575-8400 FAX: 03-5575-0800

中国の商標権侵害事件における懲罰的賠償

第1 知的財産権侵害事件における懲罰的賠償

第2 商標権侵害事件における懲罰的賠償

弁護士 千葉 香苗

近年、中国の知的財産権侵害事件において懲罰的賠償請求に関する法令等が整備され、2021年に全国の裁判所で懲罰的賠償が言い渡された事件数は計895件に及びます¹。本稿では、商標権を中心に、知的財産権侵害における懲罰的賠償の関連法令及び実際の訴訟における適用事例等をご紹介します。

第1 知的財産権侵害事件における懲罰的賠償

知的財産権分野においては、早くは「中華人民共和国商標法」(以下「商標法」)の第3次改正(2014年5月1日施行)において商標専用権侵害について懲罰的賠償が規定され、商標法の第4次改正(2019年11月1日施行)において、懲罰的賠償の倍数の上限が3倍から5倍に引き上げられました。また、「中華人民共和国種子法」(2016年1月1日施行)において植物新品種権侵害、「中華人民共和国反不正当竞争法」(2019年4月23日施行)において経営者による商業秘密侵害、「中華人民共和国専利法」(2021年6月1日施行)において特許権・実用新案権・意匠権侵害、「中華人民共和国著作権法」(2021年6月1日施行)において著作権又は著作権に關係する権利の侵害について、それぞれ懲罰的賠償が規定され、「中華人民共和国

¹「最高人民法院の知的財産権宣伝週間ニュース発布会」.最高人民法院. <https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-355851.html>, (参照2022年6月26日)

当事務所は、本書において法的助言を提供するものではありません。個別の案件については案件ごとの具体的な状況に応じ、弁護士その他の専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。

本書に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所のクライアントの見解ではありません。

©URYU & ITOGA 2021

種子法]第4次改正(2022年3月1日施行)を経て、倍数の上限はいずれも5倍に統一されています。

上記個別の知的財産権法に加え、「中華人民共和國民法典」(2021年1月1日施行)において、知的財産権全般に対する侵害について懲罰的賠償を請求する権利を認めることが規定されました。

また、知的財産権全般に対する侵害について、近時、「知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する最高人民法院の解釈」(2021年3月3日施行、以下「本解釈」)が發布され、民事事件における懲罰的賠償の適用規則が明確化されました。

第2 商標権侵害事件における懲罰的賠償

商標法によれば、懲罰的賠償は、(i)悪意により商標専用権を侵害し、(ii)情状が重大である場合に適用されます(商標法第63条第1項)。

1. 要件

(1)悪意

本解釈によれば、懲罰的賠償の主観的要件である悪意²の認定においては、被侵害知的財産権の客体類型、権利状態及び関連製品の知名度、被告と原告又は利害関係者との間の関係等の要素が総合的に考慮されます(本解釈第3条第1項)。なお、訴えにかかる商標が馳名商標³と認定されている場合には、悪意を認定されやすい傾向にあり⁴、本項(3)でご紹介する5件の裁判例の被侵害商標には、いずれも過去に馳名商標と認定された商標が含まれています。

本解釈では、被告に知的財産権侵害の悪意があると初歩的に認定することができる場合として、次の事由が例示列挙されています(本解釈第3条第2項)。

- ①被告が原告又は利害関係人の通知又は警告後に、なお継続して権利侵害行為を実施した場合
- ②被告又はその法定代表者、管理者が原告又は利害関係人の法定代表者、管理者、実際支配者である場合
- ③被告が原告又は利害関係人との間に労働、労務、提携、許諾、取次販売、代理、代表等の関係が存在し、かつ、被侵害知的財産権に接触したことがある場合
- ④被告が原告又は利害関係人との間に業務上の往来があり、又は契約成立等のために折衝したことがある、かつ、被侵害知的財産権に接触したことがある場合
- ⑤被告が違法コピー又は登録商標を冒用する行為を実施した場合

² 本解釈は懲罰的賠償の主観的要件を「故意」と規定し、これには商標法第63条第1項の「悪意」も含まれるとします(本解釈第1条第2項)。

³ 関連する公衆が熟知している商標は、具体的な商標紛争事件において司法・行政により馳名商標と認定された場合、商標法上の特別な保護が与えられます(商標法第13条)。以前は、具体的な商標紛争事件と関わりなく認定された馳名商標を地方政府が優遇し、企業が馳名商標と認定された事実を広告に積極的に活用する事例も見られました。

⁴ 「知的財産権侵害民事事件における懲罰的賠償の適用に関する北京市高級人民法院の審理ガイドライン」(2022年4月25日施行、以下「本ガイドライン」)所定の、故意に知的財産権を侵害したと通常認定することができる場合には、他人の馳名商標を悪意により先行登録し使用する場合、及び同一種又は類似の商品上に他人が既に登録した馳名商標を使用した場合が含まれます(第2.2条第1号、第2号)。

当事務所は、本書において法的助言を提供するものではありません。個別の案件については案件ごとの具体的な状況に応じ、弁護士その他の専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。

©URYU & ITOGA 2021

(2) 情状の重大性

情状の重大性の認定においては、権利侵害手段、回数、権利侵害行為が継続する期間、地域範囲、規模、結果、権利侵害者の訴訟における行為等の要素が総合的に考慮され、情状の重大性を認定することができる場合として、次の事由が例示列挙されています(本解釈第4条)。

- ① 権利侵害により行政処罰又は裁判所から責任を負うと裁判された後に、同一又は類似する権利侵害行為を再度実施した場合
- ② 知的財産権侵害を業とする場合
- ③ 権利侵害証拠を偽造、毀滅又は隠匿した場合
- ④ 保全裁定の履行を拒絶した場合
- ⑤ 権利侵害により獲得した利益、又は権利者の受けた損害が莫大である場合
- ⑥ 権利侵害行為が国の安全、公共利益又は人身の健康に危害を及ぼす恐れがある場合

例えば商標権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起する場合、あわせて保全の申立てをして裁判所から保全裁定を取得しておくことにより、侵害者が保全裁定の履行を拒否したときには、上記④に基づき、当該事実を情状の重大性の根拠として主張できることとなります。

(3) 実際の訴訟における考慮要素

悪意及び情状の重大性について、実際の訴訟における考慮要素はどのようなものでしょうか。以下では、近時、本解釈の発布にあわせて最高人民法院が公表した「知的財産権侵害民事事件における懲罰的賠償適用の典型事件⁵」(全6件)のうち、商標権侵害において懲罰的賠償を適用した5件の裁判例(以下「本典型事件」)における考慮要素を整理してご紹介します。

本典型事件には、悪意及び情状の重大性の認定をまとめて行った事例、並びに各要件を明確に分けて検討した事例の双方が含まれます。下表では、当該事例で採用された認定・検討方式に基づき考慮要素を整理しています⁶。また、懲罰的賠償の倍数の認定においても悪意及び情状の重大性は考慮されることから(本稿 2.(3))、下表では倍数の確定において考慮された要素のうち、悪意及び情状の重大性を基礎付けられると思われる事情についてもご紹介しています。

事件名	事件番号	裁判所	考慮要素
鄂尔多斯公司与米琪公司との商標権侵害紛争事件(「オールドス事件」)	(2015)京知民初字第1677号	北京知識産権法院	・被告は訴えにかかる商標の指定商品と緊密な関連のある商品の経営者であり、その知名度を当然知るはずであること。 ・被告経営のオンラインショップにて訴えにかかる商標とほぼ完全に同一の標章を用い、権利侵害の期間が比較的長いこと。

⁵ <http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-290651.html>, (参照 2022 年 6 月 26 日)

⁶ なお、本ガイドラインにおいて、故意、及び情状の重大性とは別に、「故意に知的財産権を侵害し、かつ、情状の重大性がある場合」の認定に係る考慮要素が掲げられています(第 2.5 条)。例えば、知的財産権侵害を業とする事実は、本解釈によれば情状の重大性のみを認定する事実ですが、本ガイドラインによれば「故意に知的財産権を侵害し、かつ、情状の重大性がある場合」を認定する事実であり、権利者の挙証責任の軽減が図られています。

<p>小米科技公司等と中山奔騰公司等との商標権侵害及び不正競争紛争事件(「小米事件」)</p>	<p>(2019)蘇民終1316号</p>	<p>江蘇省高級人民法院</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・被告は自ら登録した商標「小米生活」が商標評審委員会により無効宣告され、行政訴訟も却下されたにもかかわらず、本事件2審期間に至るまで権利侵害を主張される商品の宣伝及び販売を継続し、顕著な権利侵害の悪意があること。 ・被告は複数のプラットフォーム等を通じて権利侵害商品をオンライン販売し、ホームページに掲載された権利侵害を主張される商品は多種多様であり、数量が多く、権利侵害の規模が大きいこと。 ・訴えにかかる「小米」商標は馳名商標であり、比較的高い知名度、美名度、市場影響力を有すること。 ・権利侵害を主張される商品には当局により不合格製品と認定され、ユーザーから品質問題を指摘されたものがあること。
<p>五糧液公司与徐中華等との商標権侵害紛争事件(「五糧液事件」)</p>	<p>(2019)浙8601民初1364号 (2020)浙01民終5872号</p>	<p>杭州鐵路運輸法院 浙江省杭州市中級人民法院</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・被告は五糧液白酒の模造製品を大量販売し、権利侵害による獲得利益額は大きく、権利侵害製品の標章と訴えにかかる原告商標の標章とは同一又は高度に近似し、いずれも同一の製品に使用され、製品のデザイン、色、商標の標章位置はほぼ完全に同一であり、このような全面的な模倣行為から商標専用権侵害は明らかであり、商業専用権者の商業名譽を取り込もうとする主観的意図は十分顕著であること。 ・被告は実質的に支配する店舗が五糧液の関連商標に対する侵害行為により行政処罰を受けたが、刑事事件として逮捕されるまで侵害行為を継続し、主犯であり、民事権利侵害の情状が重大であることは明らかであり、同時期に被告経営の別店舗においても他の商標権侵害行為により行政処罰を受けており、主観において権利侵害行為について明らかに知っており、かつ、なお侵害を継続したこと。 ・内装に五糧液の文字を使用した店舗にて、各種ブランドの偽物酒類製品を販売し、この種の権利侵害行為の意図は一般公衆の商標使用に対する混同をもたらして権利侵害の目的を達成することにあり、市場の混同をもたらすこと。 ・訴えにかかる商標の名声・名譽及び商業価値、五糧液ブランドの知名度と結び付けると、被告による偽物の販売及び品質が商標権者に完全に劣る酒類商品の提供により、社会公共利益を損ない、五糧液ブランドの商業信用・名譽にマイナスの評価をもたらし、権利侵害結果は比較的重大であること。

当事務所は、本書において法的助言を提供するものではありません。個別の案件については案件ごとの具体的な状況に応じ、弁護士その他の専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。

<p>阿迪达斯公司与阮国强等との商標権侵害紛争事件(「Adidas事件」)</p>	<p>(2020) 浙 03 民 終 161 号</p>	<p>浙江省温州市中級人民法院</p>	<p>・被告経営会社は Adidas 会社の商標権侵害により本件侵害前に行政処罰を 2 回受け、本件侵害により行政による調査を受けた際には登録商標権侵害を知っているが、販路が良く、利潤が高いと述べていること。</p> <p>・被告経営会社による Adidas 会社の多数の同一商標権を度々侵害する行為は主観的悪意が非常に顕著であることを表し、本件侵害前の 2 回の行政処罰において 3,250 足が調査・発見され、7,400 足が販売済であり、本件侵害数の 2 倍近くであること。</p> <p>・当該会社は Adidas 会社の商標権侵害により行政処罰を 3 年連続で受け、権利侵害製品上の権利侵害標章は Adidas 会社の商標の標章と一致し、数量における規模性、時間における継続性、結果における悪辣性が権利侵害行為にあり、情状の重大性の特徴に適合すると認定すべきこと。</p>
<p>欧普公司与華昇公司との商標権侵害紛争事件(「欧普事件」)</p>	<p>(2019) 粵民再 147 号</p>	<p>広東省高級人民法院</p>	<p>【悪意】原告の前身は広東にあり、訴えにかかる商標は早くは 2007 年に広東著名商標、中国馳名商標に認定され、被告は原告と同一地域同一業種の経営者として原告及びその商標の比較的高い知名度及び美名度を知っていること。照明器具を含む区分を指定して出願された「欧普特」等の商標が訴えにかかる商標に近似することを理由として却下され、「欧普特」を照明器具に使用できないことを十分に知り得ながら、被告は照明器具とは異なる区分にて商標登録した上で、照明器具に使用したこと。</p> <p>【情状の重大性】被告は多様なルートで権利侵害製品を販売し、権利侵害が継続した期間が長く、本事件の訴えの提起から再審期間に至るまで権利侵害を停止しておらず、権利侵害製品の種類が多く、販売量が莫大であること。被告は「欧普特オフィシャル旗艦店」の名称にてインターネット上で経営し、生産規模を不断に拡大し、商号に「欧普特」を含む会社を新たに設立してイルミネーション製品の研究開発・生産に専ら従事させたこと。被告の権利侵害行為は市場の混同をもたらすのみならず、生産品質の不合格により行政処罰を受け、原告の商業信用・名誉にマイナスの評価をもたらしたこと。被告の経営範囲及び認可された経営項目に照明器具の製造は含まれず、照明類製品は国家強制認証製品に該当し、製品品質の不合格は容易に安全事故をもたらす、消費者の利益を損ない、社会公共安全に影響を及ぼすこと。</p>

当事務所は、本書において法的助言を提供するものではありません。個別の案件については案件ごとの具体的な状況に応じ、弁護士その他の専門家にご相談いただきますようお願い申し上げます。

2. 賠償総額の計算

(1) 計算方法

オールドス事件、小米事件及び Adidas 事件においては基数×倍数により賠償総額を算出していると考えられます。他方、最高人民法院の民事裁判第三法廷(知的財産権裁判法廷)長等の論文⁷では、補填的賠償額即ち基数及び懲罰的賠償額はそれぞれ単独で計算すべきであり、倍数を1倍と確定した場合には、権利侵害者の負担すべき金額は基数の2倍とすべきとしており、2022年4月21日に発表された2021年中国法院10大知的財産権事件⁸の第6事件⁹においても、倍数を3倍と確定した上で、賠償総額は基数の4倍としています¹⁰。商標法において、所定の方法により確定された金額の相当額以上5倍以下において賠償金額を確定すると定められており、賠償総額の上限は、前者の計算方法(基数×倍数)によれば基数の5倍ですが、後者の計算方法(基数+基数×倍数)によれば基数の6倍になると考える余地もあるように思われます。

(2) 基数

懲罰的賠償の基数は、本解釈によればそれぞれ関連法律に従い(本解釈第5条第1項)、商標権侵害については、商標法に基づき(i)権利者が権利を侵害されたことにより受けた実際損害、(i)による確定が困難な場合には、(ii)権利侵害者が権利侵害により取得した利益により確定し、(i)及び(ii)による確定が困難な場合には、(iii)当該商標使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定します(商標法第63条第1項)。

Adidas 事件では(i)、欧普事件では(iii)、他の3事件では(ii)が基数とされ、具体的な基数の算出方法については次の通りです。

オールドス事件では、権利侵害製品の販売総数、製品単価及び製品の合理的な利潤率の積により確定することができるとしています。

Adidas 事件では、実際損害による確定が困難な場合に至っていないとして、販売価格×販売数×粗利率×(1-事情酌量による控除割合)により実際損害を算出し、基数としています。販売価格については、Adidas オフィシャル旗艦店において販売される正規靴の標準価格は189元から1,799元までであるところ、裁判所は下限の189元を採用しました。販売数については最終3回目の行政処罰の際に調査・発見された数量とし、これらはロシアへの販売が既に可能な状態にあり、原告の正規品の販売量の流失をもたらすためとしています。粗利率については、原告の会計諸表に基づいています。控除割合については、権利侵害製品が完成品でなく直接消費に用いることができないことを考慮し40%としています。

欧普事件では、被告による訴えにかかる商標使用の程度及び範囲は原告による販売商への商標授權よりかなり大きいことから、原告の販売商への訴えにかかる商標の年間使用許諾料36.5万元の2倍である73万元に権利侵害期間を乗じ、基数としています。

⁷ 林広海、李劍、秦元明(2021年)、『『知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈』の理解と適用』、『人民司法・応用』、第10期

⁸ 『最高人民法院が2021年中国法院10大知的財産権事件及び50件典型知的財産権事件を公布』、最高人民法院 <https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-355881.html>、(参照2022年6月26日)

⁹ 惠氏(注:Wyeth)有限責任公司、惠氏(上海)貿易有限公司と原广州惠氏宝贝母嬰用品有限公司等との商標権侵害及び不正当競争紛争事件((2021)浙民終294号、浙江省高級人民法院)。懲罰的賠償が適用され、原告が請求した経済損失3,000万元全額が認容されています。

¹⁰ 本ガイドラインにおいても、賠償総額は、基数+基数×倍数により算出すると規定されています(第3.1条)。

(3)倍数

懲罰的賠償の倍数は、被告の主観的過失の程度及び権利侵害行為の情状の重大性の程度等の要素を総合的に考慮して確定されます(本解釈第6条第1項)。

倍数は、オルドス事件及び五粮液事件においては2倍、その他の3事件においては3倍ですが、本項(1)の通り、倍数だけでなく裁判所が採用する計算方法によって賠償総額は異なってきます。

本ニュースレターに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
(E-mail: <https://uryuitoga.com/form>)

以上