

中国における最近の知財トピックス

2023年9月30日

方信グローバル知財サービス株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番8号
DFビル6階
中国弁護士・中国弁理士 方喜玲
萩原正

拝啓

平素は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

今回は、国家知識産権局より公表された新しい国家標準《專利評価ガイドライン》の概要、損害賠償額3,700万元以上を獲得した小米と4者との間の商標権侵害および不正競争訴訟、最高人民法院が公表した機能的クレームの侵害判断方法に関する判例などについて紹介させていただきます。

敬具

1. 国家標準《專利評価ガイドライン》が正式に公表

国家知識産権局は、中国人民銀行、国家金融監督管理局とともに、国家標準《專利評価ガイドライン》(国家標準番号 GB/T9-1)を編成、編集した。最近、この《ガイドライン》が国家市場規制総局(標準化管理局)によって承認され、2023年9月1日から施行された。

本《ガイドライン》は、專利評価のための基本的な方法とツールを提供し、すべての当事者が專利制度の特性と適用規則を把握し、より包括的な評価指標とより科学的な評価を実現するのに役立つものである。それには、法的価値、技術的価値、経済的価値の3つの一次指標、14の二次指標、27の三次指標、およびいくつかの拡張指標を含んでおり、ライセンス譲渡、金融、財務および租税、侵害救済、階層管理などのさまざまな状況下での指標の選択と重み調整を科学的に導くものである。この新たな評価基準を活用することで、企業、大学、科学研究機関、金融機関および鑑定機関やその他の主体は、実際のニーズと特定のシナリオに応じて選択され、これに基づいて、交渉または包括的な市場情報分析を通じて、專利の市場価格設定と価値実現を促進することができる。

次のステップでは、国家知識産権局は関連部門と協力して、《ガイドライン》の推進と実施を強化し、專利評価メカニズムの改善を促進し、專利評価能力を向上させ、專利の変換と適用のための基本的なサポートを提供し、イノベーションリソースの秩序ある流れと効率的な配分を促進していく方針である。

www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/1/art_53_187168.html

2. 損害賠償額3,700万元以上! 小米と4者との間の商標権侵害訴訟

オンライン販売モデルにおいて、商品に他人の登録商標を直接付与するのではなく、オンライン販売プラットフォームの製品リンクのタイトルに他人の登録商標に類似した用語を使用することは商標権侵害を構成するか。オンラインストアの運営者と関連する責任者は連帯して責任を負う必要があるか。侵害当事者が「架空注文」行為があると主張した場合、侵害額はどのように計算されるか。これらの問題に関して、小米科技有限責任公司(以下、小米公司)と被告らとの間の商標権侵害および不正競争事件において法院は結論を出した。

最近、広東省高級人民法院は、これらの事件について裁定を下した。関連費用の支払いが遅れたため、上記の事件は控訴人により自動的に上訴が取り下げられ、これらの事件の第一審判決が発効し、小米公司是合

計 3,700 万元以上の賠償金を取得し、同時に関連する法定代表者と株主は連帯して相応の責任を負うことになった。

【商標権侵害、不正競争】

小米公司は 2010 年 3 月に設立された。2011 年 4 月、該社の指定商品第 9 類の商標第 8228211 号「小米」の文字が登録され、ポータブルコンピュータやノートパソコン、その他の製品での使用が指定されている。

小米公司与深圳市樂福爾商貿有限公司(以下、樂福爾公司)、馬氏、彭氏、深圳市恒正電子商務有限公司(以下、恒正公司)および庄氏との間の商標権侵害および不正競争紛争において、小米公司の調査により、樂福爾公司是 2019 年以降、e コマースプラットフォーム上に店舗「韓衆樂福爾ストア」と「樂福爾デジタル旗艦店」を設置し、「小米」商標の専用権を侵害している疑いのあるタブレットコンピュータを販売したことが判明した。そのため、小米公司是上述の店舗の所有者である樂福爾公司、侵害行為発生時の樂福爾公司の株主馬氏と彭氏、上述の店舗の実際の運営者恒正公司、侵害行為発生時の恒正公司の唯一の自然人株主庄氏を一括して、侵害の停止、懲罰的損害賠償の原則の適用、3,000 万元の経済的損失の支払いなどを求めて深圳中級人民法院に提訴した。

小米公司の訴訟上の主張に対して、5 名の被告は、小米公司の商標 No.8228211「小米」の専用権を侵害しておらず、販売品は包装から実物までいかなる商標も使用しておらず、さらに「小米」商標も使用していないことはいうまでもなく、外装にメーカー、出品責任者、その他の情報を記しただけであると反論した。

この点に関して、一審法院は次のように判断した。「本件における樂福爾公司の被疑侵害行為は、同社のオンラインショップで販売された被疑侵害商品の標示に「小米派」の文字が使用されたことによって顕在化したものであり、小米公司が提出した公証証書に記載された「小米派」の文字が「公式ウェブサイト正規品」などの宣伝文句と一緒に使用されたものである。樂福爾公司のこのような行為は、消費者に侵害商品が「小米派」のブランドであることを示すことを意図したものであり、商標法第 48 条にいう商品の出所を識別するための広告、展示その他の商業活動における商標の使用に該当し、商品の出所を識別する商標の使用行為である」。

上海某法律事務所の知的財産顧問崔氏は次のように述べている。「インターネットの商品タイトルは商品名とは異なり、商人は商品の露出を増やすために複数のキーワードを使用することがよくある。インターネット商品のタイトルに関する侵害判断は、一般的に「2 段階のアプローチ」をとる。まず、商品のタイトルのキーワードが商標的使用を構成するかどうか、すなわち、該キーワードが消費者によって商標として識別されるかどうかを判断すること。キーワードが商標的使用であると判断できる場合は、そのキーワードが権利者の商標に類似する商標を構成し、消費者の間で混同が生じるかどうか」。

【株主の責任】

5 名の被告は、第一審において、侵害が立証されたと仮定して、樂福爾公司のみが侵害を犯し、該社の実際の管理者は法定代表者である王氏であり、馬氏、彭氏、庄氏は侵害を行っていないと主張した。

第一審法院は次のように判断した。「王氏が樂福爾公司の実際の管理者であり、王氏が関連する債務の清算に最終的に責任を負うという合意があると主張するが、それは馬氏や彭氏との間の内部合意にすぎず、対外的な効力はない。一方、工商登記情報は対外的に公示効力があり樂福爾公司関連の債務の負担方法は、工商登記情報に従うべきである。本件における侵害の時点で、樂福爾公司の株主は馬氏と彭氏であり、馬氏と彭氏は夫婦関係にあるため、それに反する証拠がない以上、樂福爾公司のすべての持分は実質的に同一の財産権である。すなわち馬氏と彭氏の夫妻の共同財産に由来し、馬氏と彭氏が樂福爾公司の財産が夫妻の共同財産から独立していることを証明する証拠を提出しない限り、馬氏と彭氏は樂福爾公司の債務に対して連帯して責任を負わなければならない」。

【架空注文の侵害額への影響】

本件において、小米公司是、深圳市市場監督管理局が浙江 Tmall インターネット有限公司から聴取した本件に關与する2つのオンラインストアの販売データ等の情報に基づいて、注文数と合計取引金額を特定した。

これに対して、5名の被告は、上記の総販売量は真実ではない。すべてが本件に關与する商品の数量ではなく、失敗した取引または払い戻しの注文があり、いくつかの業界要因により、成立した取引の多くは真実ではないものがあると主張した。

庄某は、法廷審理の前に市場監督部門から質問されたとき、上記のデータに異議はなく、上記のデータには「架空注文」のデータは含まれていないと述べたことは注目に値する。しかし、審理中、庄氏は、店舗の売上の80%は「架空注文」によって得られたと述べた。「架空注文」が市場監督部門によって処罰されることを心配していたため、法廷審理の前には「架空注文」を否定していた。

この点に關して、第一審法院は次のように判断した。「樂福爾公司、恒正公司、庄氏は、事件に關与したオンラインストアの「架空注文」行為の存在を裏付ける関連証拠を提出したが、関連証拠には「架空注文」製品の名前、販売リンク等の情報が明確に示されておらず、事件に關与したオンラインストアの関連情報を記録しておらず、事件に關与したオンラインストアが侵害とされる商品の販売リンク、特定の数量および金額などを「架空注文」したかどうかを判定することはできないため、上記の主張は支持できない」。

上述の崔向一は、現在、「侵害者の利益」に基づいて賠償額を計算する場合、「架空注文」取引の金額を差し引くことを考慮するかどうかについて、司法実務において2つの異なる見解があると述べた。一つは、「架空」行為は不誠実な商行為であり、賠償責任免除の正当な理由ではなく、控除されるべきではないというもの。もう一つは、「架空注文」は実際の取引ではなく、賠償額の検討範囲に加えるべきではないというもの。また、法定賠償の関連規定によれば、「架空注文」行為は、賠償額を決定する際に法院の裁量で考慮すべき要素の一つになる。

小米公司の法務部門の担当者は次のように述べている。「重大な侵害のある一部の商人については、権利者はプラットフォームの苦情を通じて侵害リンクの削除を申請したり、市場監督部門に取締りを申し立てたりするなど、多様な権利保護方法を採用できる。もしも商人が侵害を停止しない場合は、行政調査において、侵害行為であることを知りながら侵害行為を継続したことなどを認めることは、訴訟において懲罰的損害賠償の適用を請求する際の裏付けとなると述べた。さらに、同様のケースに対処する場合、企業は、店舗販売、製品評価、特に消費者がブランドの評判を誤認して損なう原因となる悪いレビューや苦情情報などの侵害の手がかりを確認し、権利保護を主導する必要がある」。

www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=138526

3. 機能的特徴の侵害判断方法

最高人民法院が公表した『2020年中国法院の典型的な知的財産権事件50選』において、(2018)最高法民申2345号民事判決書は、機能的特徴に関する全体的な比較ルールを提示している。すなわち、「被疑侵害製品が機能的特徴と「同一または同等」に該当するか否かを判断する際、機能的特徴を分割して比較することは適切ではない。請求項によって限定された技術方案において、機能的特徴は、特定の機能及び効果を達成するための最小限の技術的単位を構成することができる。侵害対比では、機能的特徴に対応する具体的実施態様を全体として、被疑侵害技術方案の対応する技術的特徴と対比すべきである。具体的な実施方法に不可欠な各技術的特徴を分割し、一つずつ被疑侵害製品の対応する技術的特徴と比較することは適切ではない。機能的特徴の侵害対比については、被疑侵害製品の対応する技術的特徴が「同一の機能を実現し」、「同一の効果を達成し」得るか否かを判断する場合、請求項に記載された機能的特徴により限定された機能

及び効果に基づくべきであり、明細書及び添付図面に記載された当該機能及び効果を実現するための不可欠な技術的特徴の機能及び効果に基づくものではない」。

最高人民法院の《専利権侵害紛争事件の審理における法律適用に関する若干の問題に関する解釈》（二）第8条は、機能的特徴が同一または同等であるか否かを判断するために、「一基本、二同一、一連想」のルールを示しており、最高人民法院の典型的な判例は、機能的特徴を全体として比較するルール、および「一基本、二同一、一連想」のルールをどのように適用するかをさらに明確にしている。「一基本、二同一、一連想」のルールをどのように適用するか？この点に関して、筆者は次のように理解すべきだと考える。

全体としての機能的特徴と被疑侵害技術方案の対比において、被疑侵害技術方案の対応する技術的特徴と請求項に記載された機能あるいは効果に不可欠な技術的特徴が技術的手段において基本的に同一である限り、同一の機能および効果、すなわち機能的特徴と同一または同等を構成する。請求項に記載された機能及び効果が同一であるか否かは、当業者であれば容易に判断することができ、同一の機能及び効果があるか否かを検討することにより判断することができる。しかし、技術的手段が基本的に同じであることの判断は容易ではなく、尺度を把握することも容易ではない、つまり、「基本的なもの」の判断は容易ではない。

筆者の見解では、「基本的な」判断は、《最高人民法院の専利権侵害紛争事件における法律適用の若干の問題の解釈（二）》第8条にて判断基準を与えている。すなわち、「当業者が被疑侵害行為の発生時に創造的労働を経ずして想到できる」というものである。言い換えれば、「想到」により「基本」を判断することができる。具体的には、上記の判断基準は、判断対象は「当業者」であり、判断時期は「被疑侵害行為時」であり、判断の筋道を「想到」に限定し、想到の方向または程度は「創造的労働を伴わない」に限定している。

注目すべきは、判断の時期が「被疑侵害行為発生時」であり、当該専利の出願日ではないことである。これは専利権者にとって有利であり、知的財産権の保護強化の政策の方向を反映している。なぜなら、判断の時期が遅ければ遅いほど、当業者の知識や常識がより多くなり、より多くの同等な置き換えを知ることができ、同等な判断を下すことがより容易になるからである。同様に、「想到」とは、無作為な想像を意味するのではなく、一定の指針や規則を遵守すること、つまり、「創造的な労働を必要としない」こと、つまり、同一の機能及び効果を確保することを前提として、「想到」の方向あるいはプロセスは、コスト削減、効率向上など当技術領域において備わる普遍的または公知の考え方である。

www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=138523

本件に関し、さらなる情報やご不明な点、ご質問等がございましたら、fsgip@fsgip.com までお問合せください。よろしくお願いいたします。