

中国における最近の知財トピックス

2023年10月31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

荻原正

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、国家知識産権局公表の《商標譲渡手続きに関するガイドライン》および専利ライセンス契約関連のデータについて、最高人民法院による「独占禁止と不正競争防止の典型的な事例10件」におけるシーメンス模倣・混同事件についての判決内容、同法院による先使用权に関する判決などについて紹介させていただきます。

敬具

1. 国家知識産権局、《商標譲渡手続きに関するガイドライン》を公表 2023年9月25日

本ガイドラインは、事業主体が商標の譲渡に関する関連法規および審査手続を理解し、商標の譲渡申請者が誠実と信用の原則に従い、合理的に商標登録出願または登録商標を譲渡し、商標の譲渡に起因する混同またはその他の望ましくない影響を防止するよう指導するために作成されたものである。

本ガイドラインは、主として次のような内容から構成されている。

一、適用範囲

商標権の譲渡とは、異なる民事主体間で商標権を譲渡する行為であり、関連法規に従って商標権または商標出願権を譲受人に譲渡する行為である。

二、基本的要求

(一) 商標譲渡の基本

- (1) 対象商標は登録商標または登録出願商標である。
- (2) 譲渡申請の譲渡人は商標登録者でなければならない。
- (3) 申請は紙媒体または電子申請で行い、所定の必要事項を記載して提出する。
- (4) 譲渡人の名義で同一または類似商品について登録されている商標を一括譲渡すること。
- (5) 次のようなケースについては、容易に混同を招きまたは弊害をもたらす可能性があるためそれぞれ個別の配慮が必要である。

団体商標または証明商標、地理的表示を含む商標、企業名称、社会公共利益や公序良俗に反する行為、代理人が譲受人となるケース、多数の商標の逐次譲渡など

- (6) 他人の正当な権利に影響を与える譲渡は避けること。

ライセンサーなどの利害関係者、商標の帰属をめぐる紛争当事者

(二) その他の要求

共有商標、団体商標、証明商標、地理的標示を含む団体商標・証明商標などについて

三、その他注意事項

- (1) 登録商標譲渡におけるリスク

- 権利無効宣告、取消、権利満了時における更新手続き未了などのリスク
- (2) 商標出願権譲渡におけるリスク
 - 審査、審判における拒絶査定などのリスク
- (3) その他、質権設定、法院による保全、第三者へのライセンスなどのリスク

https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art_66_187778.html

2. 国家知識産権局、専利ライセンス契約関連データを公表 国知弁函運字〔2023〕748号

国家知識産権局は、2018年1月1日から2022年12月31日までに登録された専利ライセンス契約につき、契約に明示された支払方法、取引金額等の主要情報を公表した。契約総数は19,328件、対象専利総数は52,183件であり、そのうち、発明、実用新案、意匠の件数がそれぞれ51%、39%、9.9%を占めており、各ライセンス契約には平均2.7件の専利が含まれている。ライセンス料の支払方式をみると、定額方式または換算可能金額方式によるライセンス契約は11,959件で、契約総額の61.9%を占め、契約総額は399.8億元、1件当たりの平均ライセンス料は33.43万元、平均ライセンス期間は3.9年である。ランニングロイヤリティ方式によるライセンス契約は1,344件、7.0%、平均契約期間は8.2年、無償でのライセンス契約は6,025件、31.2%であった。

https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/21/art_75_187694.html

3. 最高人民法院、「シーメンス」模倣・混同事件 (2022) 最高法民終312号

—「独占禁止と不正競争防止の典型的事例10件」から—

【経緯】

洗濯機についての登録商標「西門子（シーメンス）」は、西門子株式会社（以下、シーメンス）および西門子（中国）有限公司（以下、シーメンス中国）が専用権を有し、長期にわたり高い知名度を獲得している。シーメンスとシーメンス中国の「シーメンス」という商号も一定の影響力を有している。寧波奇帥電器有限公司（以下、奇帥公司）は、洗濯機の製造・販売、製品パッケージ、関連宣伝活動において「上海シーメンス電器有限公司」のロゴを使用している。個人独資企業である昆山新維創電器有限公司（以下、新維創公司）は、前述の被疑侵害製品を販売している。シーメンスとシーメンス中国は、奇瑞公司と新維創公司の前述の行為が登録商標の専用権を侵害し、かつ、不正競争行為を構成するとして、経済的損失として1億人民元、合理的費用として16万3000人民元の賠償を求める訴訟を提起した。一審江蘇省高級人民法院は、奇帥公司と新維創公司の行為は商標権侵害と不正競争に当たると判断し、シーメンスとシーメンス中国の賠償請求を全面的に認容した。奇帥公司らはこれを不服として控訴した。

【最高人民法院の判断】

第二審最高人民法院は次のように判断した。奇帥公司が洗濯機本体、製品パッケージ、宣伝活動において「上海シーメンス電器有限公司」を使用したことは、それぞれシーメンスに対する商標権侵害および不正競争防止法第6条第2項および第4項に規定する不正競争行為に該当する。訴訟において、奇帥公司が侵害行為に関する財務情報を提供することを拒否したことから、一審法院がマスコミの報道を総売上高の算出根拠とし、総売上高の15分の1に基づき侵害製品の売上比率を算出し、賠償額を決定したことは不当ではない。既存の証拠では、侵害利益と侵害損失を証明することはできなかったが、侵害製品の生産と販売によって奇帥公司が得た利益は、不正競争防止法第17条第4項に規定された法定賠償最高限度額を明らかに超えており、シーメンスおよびシーメンス中国の社名の知名度の高さ、奇帥公司の明らかな主観的悪意、侵害規模、侵害期間、洗濯機製品の収益性などを考慮す

ると、一審で決定された賠償額は不当ではない。最高人民法院は、上告を棄却し、原判決を支持する判決を下した。

【典型意義】

本件は、模倣・混同対策の典型的な事例である。本件において、人民法院は、一定の影響力を有する他人の企業名及び登録商標と同一又は類似の標章を名称として使用し、営業活動を行う行為は、不正競争防止法第6条に規定する不正競争行為に該当すると認定した。同時に、人民法院は、入手可能な証拠では具体的な侵害利益額と実損額を証明できない場合の賠償額を決定するための考慮要素を精緻化した。本件判決は、紛らわしい行為の判断、賠償額の算定およびその他の法律適用の問題に対して模範的な意義を有する。

<https://www.chinacourt.org/article/detail/2023/09/id/7532109.shtml>

4. 最高人民法院、先使用権の被疑侵害品のユーザーに対する効果

— (2022)最高法知行 839号

最近、最高人民法院知識産権法廷は、被疑侵害製品のユーザーが主張する先使用権に関する上訴事件に関して、被疑侵害品のユーザーがそれを使用する行為におけるメーカーの先使用権に基づく不侵害の抗弁を認容する判断を下した。

本件において、淄博中鵬環境保護技術有限公司(以下、中鵬公司)は、名称「自己断熱ブロック用垂直特殊切断装置」、専利番号 201920646395.0 の実用新案専利(以下、本件専利)の専利権者である。2021年12月10日、中鵬公司是、臨淄広臨工貿有限公司(以下、広臨公司)が営業用製品の自己絶縁ブロックの製造用の2台の機器の使用が本件専利権を侵害するという理由で、淄博市市場监督管理局(以下、淄博市監督局)に専利侵害紛争の処理を請求した。2021年12月31日、淄博市監督局は、監知処字〔2021〕16号行政裁決(以下、裁決)を下した。それは、被疑侵害品の技術方案は、全体として本件専利の保護範囲内にあるが、広臨公司が使用する被疑侵害品は先使用に属し、かつ、元の範囲内での継続的な使用であって、先使用権の行使に該当する行為である。それゆえ、専利権侵害とは見なされないと判断した。これを不服とした中鵬公司是、2台目の被疑侵害製品は合法的出所において不十分であり先使用権を構成していないとして、第一審法院に行政訴訟を提起した。第一審法院は、広臨公司が2台目の被疑侵害製品の購入時期と出所を証明する証拠を提出しておらず、それが「元の範囲内で継続して」使用されたことを証明できず、広臨公司の先使用権の抗弁は成立しないと判断した。広臨公司これを不服として、最高人民法院に上訴した。最高人民法院は第一審判決を取り消し、中鵬公司の訴訟請求を棄却した。

最高人民法院は次のように判断した。専利法第75条第2項において、専利出願日以前に同一の製品の製造、同一の方法の使用、製造または使用に必要な準備が行われ、製造および使用が元の範囲内でのみ継続された場合、専利侵害とはみなされないと規定している。先使用権者が元の範囲内で継続して製造する製品、または専利的方法により直接取得する製品は専利権を侵害する製品ではない。また、専利権者が専利出願日以前に製造した製品は、当然専利権を侵害する製品ではない。第三者が専利出願日以降に使用、販売の申し出、または販売することに関しては、先使用権者が専利出願日以前にすでに製造し、元の範囲内で製造された製品、または専利方法に従って直接取得された製品は、専利権侵害を構成しない。本件における証拠を総合的にみれば、本件専利出願日の前に、2台の被疑侵害製品のメーカー、すなわち山東東岳建材機械有限公司と常州市名傑建材機器製造有限公司は、いずれも既に実際に本件被疑侵害製品を製造していたと認定できる。被疑侵害製品と本件専利の製品とは同じ製品であるが、被疑侵害製品は、本件専利出願日より前に先使用権者によって製造された製品で

あり、先使用権者が元の範囲内で継続して製造した製品あるいは専利方法によって直接得られた製品と同一であり、当然専利権侵害製品ではない。

先使用権は、専利法に明示的に規定されている抗弁としての権利であり、その主な目的は、通常の生産経営を保護し、公平性を反映し、先出願制度の欠点を補うことである。先使用権者の上記の目的を達成するためには、先使用権者が元の範囲内で製造した製品または専利方法によって得られた製品が市場で正常に流通し取引の安全を保護する必要がある。メーカーが先使用権者として先使用権を有する場合、元の範囲内で製造された被疑侵害製品は侵害製品ではなく、その後、第三者が被疑侵害製品を購入し使用することも専利権侵害には当たらない。その後の販売、使用者が、先使用権者が元の範囲内で製造した製品あるいは専利方法によって直接入手した製品を使用することが侵害を構成するとしたならば、先使用権制度設立の趣旨に反する。したがって、ユーザーが被疑侵害製品を使用する行為においてメーカーが享受する先使用権を主張することができる。

最高人民法院は、本件の判決により、メーカーが先使用権者であるという前提で、製品のユーザーが先使用権の抗弁を主張することが可能であることを明確にし、同時に先使用権者の実施権を保護し、先行使用者が製造した製品が実生活で市場に正常に流通できないという不当な結果を排除し、市場取引秩序の安定化に資するものである。

<https://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-2530.html>

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。