

(月刊 国際法務戦略 連載)

## 中国ビジネス・ローの最新実務 Q & A

### 第35回

#### 特許、実用新案及び意匠(その3)

黒田法律事務所 黒田健二・萱野 純子

Kenji Kuroda, Sumiko Kayano / Kuroda Law Offices

すでに述べたとおり、中国では、特許、実用新案及び意匠の侵害への対抗策として行政機関による救済が大きな役割を果たしてきている。しかし、最近では、特許法、特許法実施細則の改正に続いて、特許、実用新案及び意匠に関する訴訟についても様々な規定が制定される等、司法機関による救済が法的に整備されてきている上、実際にも外国企業の権利が認められる判決が目立ち、司法機関による救済が充実してきている。そこで、今回は、司法機関による救済を検討する。

#### 五 権利侵害行為に対する対応(司法機関による救済 損害賠償請求)

Q5 日本企業A社は、取引先から、北京市で開催された展示会にA社製の椅子(K-CHAIR)と同じデザインの椅子(Deluxe Chair)が中国企業B社(法定所在地:上海市)のブースで展示されていたとの情報を得ました。A社はK-CHAIRについて中国で意匠の登録をしており、中国企業C社に対しA社の意匠権を排他的にライセンスしていますが、B社はA社、C社とは何も関係のない会社です。A社が早速確認したところ、Deluxe Chairは、形状、模様、色がK-CHAIRと同一で、いわゆるデッドコピーであり、また、B社が実際に数件の顧客にDeluxe Chairを販売していることも判明しました。A社は、B社に対して、Deluxe Chairの販売差止及び損害賠償を請求する予定です。

- (1) A社の駐在員事務所が北京にあるため、A社にとっては北京の人民法院での訴訟が便利ですが、北京の人民法院において訴えを提起することはできるでしょうか。
- (2) B社は、D社との間で、Deluxe Chairを1万個販売する契約が成立し、2週間後に出荷の予定です。A社が訴えを提起する前に、B社の出荷を差し止めることはできるでしょうか。また、B社は上記Deluxe Chairの製造に多額の費用をかけたようですが、損害賠償の資金を予め確保しておくため、A社が訴えを提起する前に、B社の財産を保全することはできるでしょうか。

- (3) B社が支払うべき損害賠償の金額はどのようにして計算されるのでしょうか。
- (4) B社に対する刑事告訴はできるのでしょうか。

A5

- (1) B社は北京市の展示会においてK-CHAIRと同じデザインの椅子を出展していますが、これは販売の申出にすぎないため、当該出展行為は意匠権の侵害行為ではありません。従って、Deluxe Chair の販売が北京市で行われていれば、A社は、北京市の中級人民法院において訴えを提起できますが、そうでなければ、A社が北京市の中級人民法院において訴えを提起することはできません。
- (2) 人民法院が確定する担保を提供すれば、出荷の差止及び財産の保全は可能です。但し、人民法院による措置が行われた後、15日以内に訴えを提起しなければならない点に注意する必要があります。
- (3) B社が支払うべき損害賠償額は、A社がB社の権利侵害によって受けた損失(B社による Deluxe Chair の販売により減少したK-CHAIRの販売総数または Deluxe Chair の販売総数×K-CHAIRの合理的な利益所得)またはB社が権利侵害によって受けた利益(Deluxe Chair の販売総数×K-CHAIRの合理的な利益所得)により確定されますが、確定できないときは、A社のC社に対する意匠権許諾使用料が合理的である限り、当該使用料の1倍から3倍の範囲内で確定されます。
- (4) B社の行為は、A社の意匠権番号を無断で使用するなどの「他人の特許を盗用」する行為に該当しないため、刑事上処罰されません。従って、刑事告訴することはできません。

## 1 特許権の侵害行為(販売の申出)

発明特許権または実用新案特許権が与えられた後には、特許権者の許諾を得ないで、その特許製品の販売の申出(注:中国語原文では「許諾」)を行うことはできない(特許法11条1項)。

ここでいう「販売の申出」とは、具体的には、広告を行い、商店のショーウィンドウに陳列し、または展覧販売会に出展する等の方法で商品を販売する意思表示を行うことをいう(特許紛争事件審理規定24条)。

しかし、意匠権については、特許権者の許諾を得ないで意匠製品の販売の申出を行うことが禁止されていないため(特許法11条2項)、意匠権を侵害する製品を製造していない者が特許権者の許諾を得ないで当該製品の販売の申出を行っても、当該製品を実際に販売するまでは、意匠権を侵害したことにならない。

## 2 管轄

特許紛争の第一審は、各省、自治区、直轄市の人民政府の所在地及び最高人民法院が指定

する中級人民法院にて行われる(特許紛争事件審理の法律適用問題に関する最高人民法院の若干規定(以下「特許紛争事件審理規定」という)2条)。さらに、どの中級人民法院で審理されるかは、特許権侵害に関する訴訟の場合、権利侵害行為地または被告住所地が基準となる(特許紛争事件審理規定5条)。

権利侵害行為地とは、具体的には、以下の場所をいう。

- (1) 特許権、実用新案権を侵害する製品について製造、使用、販売の申出、販売、輸入等の行為を行った場所
- (2) 特許方法の使用を実行した場所
- (3) 当該特許方法に基づき、直接獲得した製品の使用、販売申出、販売輸入等の行為を行った場所
- (4) 意匠製品の製造、販売、輸入等を行った場所
- (5) 他人の特許を盗用した場所
- (6) 上記の権利侵害行為の権利侵害結果が発生した場所

ある特許紛争について、複数の中級人民法院において訴えを提起することが可能な場合、中級人民法院の選択が重要なポイントとなる。

中国では、個々の裁判官の能力にばらつきがある上、地域によっては地方主義の発想が根強く残っているため、外国企業による訴訟であるというだけで、中国企業に不利な判決が下されずに放置されたり、判決が下されても執行に困難をきたす可能性が否定できない。

従って、中国において公正で効率のよい裁判を受けるためには、個々の人民法院(知的財産権の専門法廷の有無など)及び各地域(都市部にある人民法院の方が地方主義の弊害が少ない)の特質を踏まえて、訴えを提起する人民法院を選択(フォーラム・ショッピング)すべきである。

### 3 訴前停止命令制度と財産保全制度

特許権者または利害関係人が、①他人が現在その特許権を侵害するか、または侵害しようとしている行為を証明する証拠を有し、②直ちに停止しなければその合法的権益について損害を補填することが困難となる可能性がある場合には、提訴前に人民法院に対し関連する行為の停止を命じまたは財産保全措置をとることを申請できる(特許法61条)。

関連行為の訴前停止命令の具体的な手続については、「特許権侵害行為の訴前停止についての法律適用問題に関する最高人民法院の若干の規定」(以下「訴前停止規定」という)が規定しており、財産保全措置の具体的な手続については、民事訴訟法が規定している。

#### (一) 訴前停止命令制度

訴前停止命令申立にあたり、主に①特許権の真実性、有効性を証明する文書、及び②被申立人がその特許権を侵害し、または侵害しようとしていることを証明する証拠の2種類の書類を提出

する必要がある(訴前停止規定4条)。

特許権の真実性、有効性を証明する文書とは、例えば、特許証書、権利請求書、説明書、年間特許料納付証明書などの書類が挙げられる。ライセンシーなどの利害関係人については、特許許諾契約及びその届出を証明する資料が必要となる。

また、被申立人がその特許権を侵害し、または侵害しようとしていることを証明する証拠とは、例えば、権利侵害被申立製品、特許技術及び権利侵害被申立製品の技術的特徴の対比資料などが挙げられる。

申立人は、申立時に担保を提供する必要がある(訴前停止規定6条)。人民法院は、停止に関連する行為にかかわる製品の販売収入及び合理的な倉庫、保管等の費用、並びに被申立人が関連行為の停止によって生じる損失、及び人員の賃金等の合理的費用などの要素を考慮して、担保を決定する(同条)。

人民法院は、特許権者または利害関係者が特許権侵害行為停止命令を申し立てた後48時間以内に書面にて裁定を下す(訴前停止規定9条)。仮に、申立を認める決定があった場合、その保全措置が行われた後、15日以内に特許権者または利害関係人が提訴しなければ、人民法院は裁定により採用した措置の解除を行うため(訴前停止規定12条)、提訴の準備を同時に進めておかなければならないことに注意が必要である。

## (二)財産保全

財産保全とは、人民法院が当事者の財産または紛争の目的物について行う強制措置の一種であり、金銭債権の保全(日本の仮差押に相当)及び特定財産に対する請求権の保全(日本の係争物に関する仮処分)に相当)を含む概念である。

財産保全には、当事者一方の行為その他の事由によって判決が執行不能または執行困難となるおそれのある事件について行う通常の財産保全(民事訴訟法92条)と、直ちに財産保全の申立をしなければその者の適法な権益を補填することが困難な損害を受けるおそれがある場合に訴えを提起する前に行う緊急の財産保全(民事訴訟法93条)があるが、訴え提起前に行う場合には、後者の財産保全手続を行うことになる。

訴前停止命令申立の場合と同様、財産保全措置の申立人は、担保を提供しなければならず(民事訴訟法93条1項)、人民法院は、申立受理後48時間以内に裁定を下さなければならない(民事訴訟法93条2項)。仮に、申立を認める決定があった場合、その保全措置が行われた後、15日以内に特許権者または利害関係人が提訴しなければ、人民法院は、財産保全措置を解除しなければならないため(民事訴訟法93条3項)、訴前停止命令申立の場合と同様、提訴の準備を同時に進めておかなければならないことに注意が必要である。

なお、財産保全の目的物が特許権である場合、財産保全の期限は、原則として、国務院の特許行政部門が特許権の財産保全について人民法院が発行する執行協力通知を受領した日から6ヶ月を超えてはならず、継続して保全措置をとる必要がある場合には、人民法院は、保全期間満了前に、国務院の特許行政部門に対し、別途、保全継続の執行協力通知を送付しなければならな

い(特許紛争事件審理規定13条)。

#### 4 特許権侵害の賠償金額

(一)特許権侵害の賠償金額は、「権利者が権利侵害によって受けた損失」または「侵害者が権利侵害によって受けた利益」により確定する(特許法60条)。

(1)権利者が権利侵害によって受けた損失(特許紛争事件審理規定20条)

権利者が権利侵害によって受けた損失は、原則として、以下の算式により計算することができる。

**(特許権者の特許製品が権利侵害によって生じた販売数量の減少総数) × (各特許製品の合理的な利益所得)**

但し、権利者の販売量の減少総数を確定することが困難な場合には、以下の算式によって算出された金額を、権利者が権利侵害によって受けた損失とみなす。

**(権利侵害製品が市場において販売された総数) × (各特許製品の合理的な利益所得)**

(2)侵害者が権利侵害によって受けた利益

侵害者が権利侵害によって受けた利益は、以下の算式により計算することができる。

**(権利侵害製品が市場において販売された総数) × (各特許製品の合理的な利益所得)**

なお、権利侵害者が権利侵害によって獲得した利益は、一般に権利侵害者の営業利益により計算するが、完全に権利侵害を業とする権利侵害者については、販売利益により計算することができる。

(二)上記のように「権利者が権利侵害によって受けた損失」または「侵害者が権利侵害によって受けた利益」により確定できないときは、「当該特許許諾使用料」の倍数によって合理的に確定する(特許法60条)。具体的な金額は、人民法院が各要素を考慮して決定するが、参考にできる合理的な特許許諾使用料が存在するか否かによって、人民法院の裁量の範囲が異なる(特許紛争事件審理規定21条)。

(1)合理的な特許許諾使用料が存在する場合

当該特許許諾使用料の1倍から3倍を参考にして、人民法院が賠償金額を合理的に確定する。この場合、考慮すべき要素は、特許権の類別、権利侵害者の権利侵害の性質及び情状、特許許諾使用料の数額、当該特許許諾の性質、範囲、期間等である。

(2) 参考にできる特許許諾使用料が存在しない場合または特許許諾使用料が明らかに不合理である場合

5000人民元以上30万人民元以下の範囲(最高でも50万人民元)で、人民法院が賠償金額を確定する。この場合、考慮すべき要素は、特許権の類別、権利侵害者の権利侵害の性質及び情状等である。

## 5 刑事告訴

他人の特許を盗用し、情状が重い場合には、3年以下の有期懲役または拘役に処せられ、または罰金が併科される(中国刑法216条及び特許法58条)。従って、このような場合、刑事告訴を行うことも可能である。

「他人の特許の盗用」とは、特許権者の許諾なくしてみだりにその特許表記を使用する行為をいい、具体的には、以下のような行為が挙げられる(「特許権侵害の判定における若干の問題についての意見(試行)」の執行に関する北京市高級人民法院の通知81項)。

- (1) 製造または販売する製品、製品の包装において、他人の特許番号を記載する行為
- (2) 広告またはその他の宣伝資料において、他人の特許番号を使用し、言及された技術を他人の特許技術であると誤認せしめる行為
- (3) 契約書において他人の特許番号を使用し、契約書に言及された技術を他人の特許技術であると誤認せしめる行為
- (4) 他人の特許証書、特許文書または特許申請文書を偽造または変造する行為

登録商標については、登録商標の標識を偽造する行為のほか、他人の登録商標を無許諾で使用する行為及び登録商標の盗用製品を販売する行為も刑法上罰せられ、著作権についても、侵害作品の制作、販売行為が罰せられるのに対し、特許の場合、刑法上罰せられるのは特許表示に関する権利の侵害行為であって、特許技術を実施しているかどうかは問わない。従って、特許技術を無許諾で実施してもそれだけでは刑法上処罰されない。

第三者が特許を盗用している場合、強制的な家宅捜索、工場や機材の差し押さえ、没収、逮捕・拘束などの強制的な手段が講じられるため、大規模な偽造グループの根絶、抑止効果などが期待できる。最近では、著作権法、商標法違反などを理由として、日本の企業が中国国内の業者を公安局に告訴し、受理された事件もあり、今後、民事的な請求だけではなく、刑事告訴も知的財産権侵害の有用な対抗手段となるであろう。