

中国の知的財産権侵害訴訟における 懲罰的損害賠償の適用について

李 蕾*
虞 文 隆**
陳 蓉(訳・編集)***
陸 幸(訳・編集)****

抄 録 中国では、知的財産権の損害賠償額は、権利者の実際の損失、侵害者の違法所得または使用許諾料により算定される。もしこれらの方法で算定することができない場合、法定損害賠償額が適用される。しかし、実務上、権利者の実際の損失、侵害者の違法所得、使用許諾料を確定できず、その立証も難しい場合が多いため、損害賠償認定額が権利者の実際の損失または侵害者の違法所得よりはるかに少ないことも珍しくなく、侵害行為の抑止効果が得られない場合が多い。この観点から、懲罰的損害賠償制度の導入は、知的財産権保護において大きな意義があると思われる。本稿では、懲罰的損害賠償の由来や沿革を説明した上で、懲罰的損害賠償の適用要件、懲罰的損害賠償額の算定方法について事例を挙げて検討し、懲罰的損害賠償制度の運用に関する実務的な考え方を考察する。

目 次

1. はじめに
2. 懲罰的損害賠償の解釈
 2. 1 懲罰的損害賠償の由来
 2. 2 懲罰的損害賠償の沿革
3. 懲罰的損害賠償の適用要件
 3. 1 故意による侵害
 3. 2 情状が重大
4. 懲罰的損害賠償額の算定方法
 4. 1 基数の確定
 4. 2 倍数の確定
5. 懲罰的損害賠償制度の運用に関する実務的な考え方
 5. 1 侵害対象となる知的財産権の基本情報を明記する
 5. 2 被疑侵害者の侵害行為を明記する
 5. 3 販売業者への警告書について、先行権利及び侵害行為をより明確に記載する
 5. 4 確実な侵害の証拠を入手するまで、不特定な対象者への警告書送付を回避する
6. おわりに

1. はじめに

長い間、中国の知的財産権侵害訴訟において、損害賠償認定額が高くなく、権利者の損失を補填できないのみならず、侵害者にしかるべき厳罰を与えることもできないため、損害賠償制度の効力が疑問視されてきた。

中国は、世界貿易機関（WTO）に加盟した後、知的財産の保護を強化する政策を進めるようになった。2020年に公布された「民法典」では、知的財産権に関する懲罰的損害賠償制度が規定されている。これにより、懲罰的損害賠償が知的財産権分野において全面的に適用された。

HFG LAW&INTELLECTUAL PROPERTY

* 中国弁護士 Lei LI

** 中国弁護士 Wenlong YU

*** 日本事業部 Rong CHEN

**** 日本事業部 Xing LU

懲罰的損害賠償制度の導入は、知的財産権保護において大きな意義があると思われる。本稿では、懲罰的損害賠償の概念、適用要件、賠償額の算定方法、制度運用の考え方などを解説する。

2. 懲罰的損害賠償の解釈

2.1 懲罰的損害賠償の由来

通常、知的財産権の損害賠償額は、権利者の実際の損失、侵害者の違法所得または使用許諾料により算定される。もしこれらの方法で算定することができない場合、法定損害賠償額が適用される。しかし、実務上、権利者の実際の損失、侵害者の違法所得、使用許諾料を確定できない場合が多いため、損害賠償認定額が権利者の実際の損失または侵害者の違法所得よりはるかに少ないことも珍しくなく、侵害行為の抑止効果が得られない場合が多い。そこで、重大な侵害行為への抑止力を図るために、懲罰的損害賠償制度が導入された。懲罰的損害賠償制度は、損害賠償の算定基数と倍数を確定することで賠償額を調整できるため、権利者の適法な権利利益をより良く保護することができる。

2.2 懲罰的損害賠償の沿革

2013年に3回目の改正がなされた「商標法」では、中国知的財産権侵害に係る懲罰的損害賠償の概念が導入された。

2020年5月28日に公布された「民法典」第1185条では、他人の知的財産権を故意に侵害し、情状が重大である場合、侵害を受けた者はそれに係る懲罰的損害賠償を請求する権利を有すると規定され、中国知的財産権侵害に係る懲罰的損害賠償制度が全面的に導入された。

これを受け、2020年10月17日に4回目の改正がなされた「特許法」及び2020年11月11日に3回目の改正がなされた「著作権法」にも懲罰的損害賠償に関する規定が追加された。

2021年3月3日、中国最高人民法院（最高裁）は、「知的財産権侵害に係る民事事件の審理における懲罰的損害賠償の適用に関する解釈」（以下「解釈」という）を公布・施行した。同解釈は、知的財産権侵害訴訟における懲罰的損害賠償制度を詳しく規定するものであり、関連案件の法律の適用について指導的な役割を果たしている。

これにより、中国では、民事基本法、商標・特許・著作権などの知的財産権専門法及び司法解釈から構成される知的財産権侵害に係る懲罰的損害賠償制度が完全に確立された。

3. 懲罰的損害賠償の適用要件

「解釈」第1条では、「原告は、その法により所有する知的財産権を、被告が故意に侵害し、かつ情状が重大であると主張し、被告が懲罰的損害賠償の責任を負う旨の判決を求めた場合、裁判所は法により審査し、処理しなければならない」と規定されている。これにより、懲罰的損害賠償の適用要件は、「故意による侵害」及び「情状が重大」の二つであることが分かる。「故意による侵害」は主観的な要件であり、「情状が重大」は客観的な要件である。この二つの適用要件について以下で詳しく説明する。

3.1 故意による侵害

「解釈」第3条では、知的財産権侵害の故意の認定について、以下のいずれか一つに該当する場合、裁判所は、被告が故意に知的財産権侵害を行ったと初歩的に認定することができる」と規定されている。

- ①被告が、原告または利害関係者からの通知や警告を受けた後も、侵害行為を継続した場合
- ②被告またはその法定代表者や管理者が、原告または利害関係者の法定代表者、管理者または実際の支配者である場合
- ③被告と原告または利害関係者の間に労働、労務、協力、許諾、取次販売、代理、代表等の

関係があり、かつ侵害対象となる知的財産権に接触したことがある場合

- ④被告と原告または利害関係者の間に業務関係があり、もしくは、契約等のために商談を行っており、かつ侵害対象となる知的財産権に接触したことがある場合
- ⑤被告が著作物の無断複製、登録商標の模倣等の行為を実施した場合
- ⑥故意を有すると認定できるその他の場合

「故意による侵害」の要点は侵害であることを知りながらその行為を実施したことである。「故意による侵害」に該当するか否かを判断するにあたって、侵害対象となる知的財産権の種類、権利の状態、関連製品の知名度、被告と原告または利害関係者との関係等を総合的に考慮した上で判断する必要がある。

侵害者の故意は主観的、内面的なもので、民事訴訟においてそれを究明することが困難であり、客観的な証拠により立証しなければならない場合が多い。通常、侵害者と権利者の関連性が高ければ高いほど、侵害対象となる知的財産権の存在を事前に知っている可能性も高い。

また、先行判例から見て、知的財産権侵害の故意は、以下の幾つかの場合にも認定される。

(1) 知名度の高い商標を企業名として登録し、経営に使用した場合

某中国飲料水メーカーは、その著名飲料水ブランドの商標が某浄水設備会社に企業名として登録され、使用されたことを発見し、訴訟を提起した¹⁾。裁判所の見解によれば、被告は同業者として、当該著名飲料水ブランドを知らないはずがないと推定すべきとしている。被告は、当該ブランドが業界内の著名ブランドであることを知りながら、当該ブランドの文字を含む企業名を登録し、消費者に混同を生じさせることにより、不正利益を図ろうとしたため、明らか

に主観的な悪意をもって侵害を行ったことが推察される。

(2) 権利者または利害関係者の商標及び製品を模倣した場合

某中国著名酒メーカーは、商標権者の許諾を得て某酒ブランドの登録商標を独占的に使用している。被告のA社が経営する店舗は、当該ブランド酒の模倣品の販売及び当該商標を付した店舗看板の無断使用により行政処罰を受けた。また、被告のA社らは、酒製品の模倣品販売により、登録商標を模倣した商品販売罪を構成するとして、懲役等の刑罰を受けた。さらに、当該酒メーカーは、A社らに対し侵害訴訟を提起した²⁾。裁判所は審理の上、被疑侵害品にある侵害標識が権利者の商標標識と同一である、または類似度が高く、被疑侵害品は権利者の製品と同一であり、加えて、両方の製品のデザイン、色、商標の表示位置等もほぼ同一であることから、被告らが、権利者の登録商標及び製品を全面的に模倣し、商標権侵害及び他社の知名度への便乗の主観的な意図が明白であると判断した。また、被告らが模倣品販売で行政処罰及び刑罰を受けたこともあり、一審・二審裁判所は、本件の侵害パターン、侵害の継続期間等を考慮した上で、被告が基本的に権利侵害を業としていると判断し、懲罰的損害賠償の責任を負うべき旨の判決を下した。

(3) 出願商標が先行商標と類似するために拒絶査定を受けたにもかかわらず、当該商標を幅広く使用した場合

某スポーツ用品メーカー（以下、A社）は、某シューズ会社（以下、B社）が製造、販売していた製品にA社の著名ブランドと類似する標識が表示され、また、その標識の色合い、製品の包装・装飾等がA社の製品を模倣したものであることを発見した。被疑侵害標識は以前に商

標として出願されたが、A社の先行商標の存在により拒絶査定を受けた。A社は、B社及び被疑侵害商標の出願者B氏らに対し、商標権侵害訴訟を提起した³⁾。裁判所は、被告と原告が同業者であり、被告の出願商標が原告の先行商標の存在により拒絶査定を受けたにもかかわらず、その製造・販売する同一商品において原告商標と類似する商標を使用し、主観的な悪意が明白であると判断した。

具体的には、裁判所の見解によれば、B社らが同類商品を扱う経営者として、A社の著名商標を知っていたはずであるとしている。また、B氏が出願した被疑侵害商標は、2010年に「被服、帽子、靴及び運動用特殊靴」商品において拒絶査定を受けたことから、当時、被告は既に原告の先行登録商標を知っていたことも窺える。即ち、2010年から本件の提訴までの期間は、被疑侵害品の販売期間と見なされる。

また、侵害による利益については、通常、侵害者の営業利益で算定される。被告は、被疑侵害商標に係るブランドのほかに、本件と無関係の二つのブランドも宣伝したが、各ブランドのそれぞれの売上や利益を示す証拠書類を提出しなかったため、被疑侵害品の営業利益は被告の営業利益総額の1/3であると推定された。被告が2010年から原告の商標の存在を知らずながら、被疑侵害品を販売し、その侵害による利益も大きいことから、その主観的な悪意が明白であると判断され、懲罰的損害賠償の責任を負担すべき旨の判決が下された。

以上により、通常の注意義務を果たしておらず、かつ侵害の可能性を知らずながら、侵害を継続した場合、侵害の意図を有し「故意」による侵害を認定することができると考えられる。

3. 2 情状が重大

「解釈」第4条では、知的財産権侵害の「情

状が重大」の認定について、被告が以下のいずれか一つに該当する場合、裁判所は、侵害の情状が重大であると認定することができる」と規定されている。

- ①侵害により行政処罰を受け、または侵害責任を負うべき旨の判決が下された後、同一または類似する侵害行為を再び実施した場合
- ②知的財産権侵害を業とする場合
- ③侵害の証拠を偽造、破壊または隠匿した場合
- ④保全裁定を履行しない場合
- ⑤侵害による利益または権利者の損失が巨額である場合
- ⑥侵害行為が国の安全、公益または人身の健康を害する恐れがある場合
- ⑦情状が重大であると認定できるその他の場合

「情状が重大」の要点は、侵害の手段、回数、侵害行為の継続期間、地理的範囲、規模、影響等を分析することにより、侵害の程度を判断することである。

また、先行判例から見て、知的財産権侵害の重大な情状は、以下の幾つかの場合にも認定される。

(1) 侵害行為が権利者の商業的信用、市場シェア等の適法な権利利益に大きな損害を与えた場合

2011年11月、某中国電気製品会社（被告）は、電気式加熱調理器具、湯沸器等の商品において某中国大手スマートフォン会社（原告）の著名商標と類似する商標を出願した。当該類似商標は2015年に登録されたが、2018年に無効審判により無効にされた。また、被告が登録した90件以上の商標の中で、原告商標と類似する商標が複数件あるのみならず、他社著名ブランドと同一または類似する商標も多数確認された。その後、原告は被告に対し商標権侵害訴訟を提起した⁴⁾。裁判所は審理の上、原告商標が馳名商標⁵⁾

として、高い知名度、評判及び市場での影響力を有しているが、被疑侵害品が2018年及び2019年に不合格品と上海市市場监督管理局に認定され、また、被疑侵害店舗の顧客レビューから見て、被疑侵害品に品質問題があるとの書き込みがあったことから、被告が被疑侵害品において当該類似商標を使用し、原告商標に対する消費者の信頼をある程度低下させ、原告商標の評判を落としたため、重大な情状があり懲罰的損害賠償の責任を負うべきと判断した。

(2) 訴訟において管轄異議の申し立てを濫用した場合

中国技術会社2社（被告）はクラウドサービスの運営及び提供において、某中国著名クラウドサービス提供会社（原告）の許諾を得ずに原告商標と同一の標識を使用し、巨額な利益を獲得したため、原告は被告に対し、北京市高級裁判所へ商標権侵害訴訟を提起した⁶⁾。訴訟において、被告2社とも、「知的財産裁判所の事件の管轄等関連問題に関する最高裁の通知」第1条及び「北京市末端裁判所の知的財産民事事件の管轄の調整に関する北京高級裁判所の規定」第1条を引用し、管轄異議の申し立てを行い、北京市高級裁判所が本件訴訟を管轄すべきではないと主張した。同通知第1条によれば、各地の一審知的財産民事事件は、末端の裁判所が管轄すべきであり、訴訟対象の金額の制限を受けない。裁判所は管轄権の審査を行った上で、「北京市裁判所の知的財産民事事件の管轄の調整に関する北京市高級裁判所の規定」第1項第1号では、北京市高級裁判所が、「訴訟対象の金額が2億人民元（約36億円に相当）以上で、かつ当事者の住所地が全て同市にある一審知的財産民事事件、及び、訴訟対象の金額が1億人民元（約18億円に相当）以上で、かつ当事者の一方の住所地が同市以外の地域にある、または外国、香港・マカオ・台湾に係る一審知的財産民事事

件」を管轄すると明確に規定されており、本件の場合、訴訟対象の金額が3億人民元（約53億円に相当）を超えているため、北京市高級裁判所が本件について管轄権を有するとして、被告2社の管轄異議の申し立てを認めなかった。被告は審理期間を引き延ばすために、管轄権に関する一般的な規定を引用し、明らかに成立しない管轄異議の申し立てを行い、異議の裁定に対し上訴した。裁判所は、被告が手続上の権利を濫用し、侵害の影響を大きくし、商標権者の損失を拡大させたとして、重大な情状に該当し、懲罰的損害賠償の責任を負うべきと判断した。

(3) 立証を妨害した場合

某中国化学品メーカー2社（原告）は、技術秘密侵害で競合他社（被告）に対し侵害訴訟を提起した⁷⁾。原告は、被告が被疑侵害品の販売により巨額な利益を獲得したことを証明するために初期的な証拠を提出した。被告の侵害による利益を明らかにするために、裁判所は被告に会社の帳簿を提示するよう要求したが、被告は、帳簿の量が膨大で、かつ帳簿の所在地が遠いことを口実に帳簿を提出しなかった。最高裁は、侵害者の主観的な悪意及び立証の妨害行為等の重大な情状を考慮した上で、上限5倍の懲罰的損害賠償を適用すべきと判断した。

4. 懲罰的損害賠償額の算定方法

知的財産権侵害の懲罰的損害賠償額を算定するために、基数と倍数を確定する必要がある。

4.1 基数の確定

「解釈」第5条及び「著作権法」、「商標法」、「特許法」、「反不正競争法」の関連規定によれば、著作権侵害の場合、懲罰的損害賠償額の算定基数は、権利者の実際の損失または被告の違法所得であり、もし権利者の実際の損失または被告の違法所得を算定することが困難である場合、

当該著作権の使用許諾料を参照して基数を確定することができる。

特許権侵害の場合、懲罰的損害賠償額の算定基数は、権利者の実際の損失または被告の侵害による利益であり、もし権利者の実際の損失または被告の侵害による利益を算定することが困難である場合、当該特許の実施許諾料の倍数を参照して基数を合理的に確定することができる。

商標権侵害の場合、懲罰的損害賠償額の算定基数は、権利者の実際の損失であり、もし実際の損失を算定することが困難である場合、被告の侵害による利益で基数を確定することができる。もし権利者の実際の損失または被告の侵害による利益を算定することが困難である場合、当該商標の使用許諾料の倍数を参照して基数を合理的に確定することができる。

不正競争の場合、懲罰的損害賠償額の算定基数は、侵害による実際の損失であり、もし実際の損失を算定することが困難である場合、被告の侵害による利益で基数を確定することができる。

懲罰的損害賠償額の算定基数を算定する際に、以下の幾つかの点に注意する必要がある。

(1) 「被告の違法所得」と「侵害による利益」の意味合いは同じである

懲罰的損害賠償額の算定基数について、「著作権法」では、「被告の違法所得」と記載されているのに対して、「商標法」、「特許法」、「反不正競争法」では、「侵害による利益」と記載されている。法的条項の記載は異なっているが、「被告の違法所得」と「侵害による利益」の意味合いは同じであると考えられる。

(2) 被疑侵害品の製造における係争知的財産権の技術比率や売上への貢献度を考慮する必要がある

侵害者の侵害による利益で基数を確定する場合、侵害者の侵害行為と侵害による利益とは因

果関係があることが要求され、侵害による利益から他の権利や生産要素により得られた利益を差し引く必要がある。言い換えれば、被疑侵害品の製造における係争知的財産権の技術比率や被疑侵害品の売上への係争知的財産権の貢献度を考慮しなければならない。

例えば、3. 2 (3) の技術秘密侵害訴訟事件においては、最高裁知的財産法廷は、原審裁判所が侵害による利益を確定した際に、被疑侵害品の製造工程における係争技術秘密の役割を考慮しておらず、被疑侵害品の製造工程における係争技術秘密以外の生産要素の役割を十分に考慮していないため、是正されるべきと判断した。結果、被疑侵害品の製造における係争技術秘密の貢献度を50%とし、被告の侵害による利益を600万元（約1億円に相当）と確定した。

(3) 懲罰的損害賠償額の算定基数には、法定損害賠償額や原告が侵害を制止するために支払った合理的支出が含まれない

通常、法定損害賠償額は、権利者の実際の損失、侵害者の違法所得または使用許諾料が確定できない場合に適用される。「知的財産権侵害及び不正競争事件における損害賠償の確定に関する北京市高級裁判所の指導意見及び法定損害賠償の裁判基準」第一章第1.17条では、「法定損害賠償額を確定する際に、裁判基準の一致性の原則を遵守し、権利、行為、過失、影響、因果関係等の要素を総合的に考慮し、各事件の共通点及び相違点を示し、損害賠償額を合理的に確定しなければならない」と規定されている。これにより、法定損害賠償額を確定する際に、侵害者の過失も考慮されるため、懲罰的損害賠償額が適用されることはない。

また、懲罰的損害賠償額の算定基数には、弁護士費用、公証費用、翻訳費用等、原告が侵害を制止するために支払った合理的支出も含まれない。その理由としては、これらの支出は権利

者の損失を補填するためのものであり、侵害者が侵害行為を実施した際に予期することができない、または予期すべきでないことが挙げられる。

4. 2 倍数の確定

倍数を確定する際に、主に侵害者の過失の程度、侵害行為の情状を考慮する必要がある。また、行政過料または刑事罰金の執行状況を総合的に考慮することも可能である。なお、倍数は、必ずしも整数である必要がない。

(1) 侵害者の過失の程度

例えば特許権侵害の場合、侵害者が特許権者の技術の考え方を意図的に模倣したか、侵害者が事前に先行特許権の存在を知り、当該特許権の権利範囲を調べたかを考慮する必要がある。また、侵害者の会社規模や財務状況、侵害行為の持続期間、侵害の動機、侵害者による挽回措置等も総合的に考慮した上で、懲罰的損害賠償の倍数を確定する必要がある。特に、侵害者が他社の先行特許権の存在を知った時に、特許権の権利範囲を調査し、しかるべき対応をしたかは、侵害者の過失の程度を測る上で非常に重要であると言える。

(2) 侵害行為の情状

侵害行為の情状については、主に原告が侵害により受けた損失や侵害の影響等により判断する必要がある。

ここで商標権侵害の判例を挙げて説明する。某大手スポーツシューズメーカーは商標権侵害で某スポーツ機器会社に対し侵害訴訟を提起した⁸⁾。侵害者の2016年の売上額は800万人民元(約1.35億円に相当)に達した。また、被告は微信(WeChat)モール、微信(WeChat)モーメンツ⁹⁾、工場、展示会等を通じてオンライン・オフラインで侵害品の宣伝及び販売を行い、中国廈門等の都市へ販路を拡大したことから、侵

害者の生産経営の規模が大きく、製品の販路が多く、侵害の地理的範囲が広く、侵害の影響が大きいことが分かる。侵害者の侵害行為は市場で混同を生じさせたのみならず、侵害品に品質問題があり、原告の商業的信用を低下させ、侵害の影響が大きいと判断された。これにより、裁判所は被告が3倍の懲罰的損害賠償を支払うべき旨の判決を下した。

(3) 行政過料または刑事罰金の執行状況

「解釈」第6条第2項の規定によれば、同じ侵害行為により既に行政過料または刑事罰金を科され、かつその執行が完了し、被告が懲罰的損害賠償額の減免を主張した場合、裁判所はこれを認容しないが、懲罰的損害賠償額の算定倍数を確定する際に、総合的に考慮することができる。侵害者の過失の程度や侵害行為の情状とは異なり、行政過料または刑事罰金の執行状況は倍数を確定するための決定的な要素ではないが、行政過料または刑事罰金が執行された場合、被告の請求により、裁判所は懲罰的損害賠償額の算定倍数を確定する際にこのような事情を適宜考慮することが可能である。

(4) 倍数は必ずしも整数である必要がない

中国では、今まで整数以外の倍数の懲罰的損害賠償の判決が出された判例は見られないが、法律上倍数は整数でなければならないという制約はない。裁判官が自由裁量により整数以外の倍数を確定することは理論上可能である。「解釈」の公布以前は具体的な倍数について明確にされていなかったが、裁判官の自由裁量により損害賠償を加重する判例はいくつかあった。

5. 懲罰的損害賠償制度の運用に関する実務的な考え方

侵害者の故意を立証することは懲罰的損害賠償を獲得するための最も大きい難点であると言

える。その原因としては、侵害者の故意は主観的なもので、また、侵害者と権利者の関係等を証明するために、契約書やインボイス等の証明書類を提出する必要があるが、権利者の事情によりこのような証明書類の提出が困難な場合が多いことが挙げられる。そこで、侵害者に警告書を送付し、通知、警告することは侵害者の故意を立証するための良い手段と言える。

例えば、ある実用新案権侵害訴訟¹⁰⁾において、最高裁の知的財産法廷は、「本件の権利者は、その所有する実用新案を根拠として全国で数多くの侵害訴訟を提起した。その提起した多くの訴訟では、被疑侵害者の大半は末端の販売者であり、個人事業主をはじめとする小売業者が多い。権利者はこれらの末端の販売者に対し訴訟を提起する前に侵害の警告等の通知を送付しなかった」ことを理由として、権利者の懲罰的損害賠償請求を認容しなかった。よって、侵害訴訟を提起する前に、侵害者に警告書を送付した方が望ましいと考えられる。

また、侵害者が権利者の通知、警告を受けた後も侵害を継続した場合、より高額な懲罰的損害賠償を請求することが可能である。

適切な警告書を送付するために、以下の幾つかの点に注意する必要がある。

5. 1 侵害対象となる知的財産権の基本情報を明記する

警告書の送付対象にその行為が権利侵害に該当することを認識させるために、警告書に権利者の根拠権利を明記しなければならない。

例えば、某日本企業と某中国企業の非侵害確認訴訟及び損害賠償を求める意匠権侵害訴訟事件¹¹⁾において、当該日本企業が非侵害確認訴訟及び意匠権侵害訴訟を提起する前と後に送付した警告書には、「当社は、〇〇〇自動車のデザインが当社保有の中国意匠（意匠番号は〇〇〇）に係る権利を侵害したと考えています」

と記載されており、意匠番号及び関連情報が明記されている。

5. 2 被疑侵害者の侵害行為を明記する

警告書には、侵害行為の対象、性質、内容を明確に記載し、あいまいな表現を回避する必要がある。

例えば、上記の非侵害確認訴訟及び損害賠償を求める意匠権侵害訴訟事件において、当該日本企業が送付した警告書には、「当社は、貴社が〇〇〇自動車会社の製造した〇〇〇自動車を展示、販売していることを確認しました。……貴社がもし当該自動車を販売した場合、意匠権侵害行為に該当すると考えられます」と記載されている。

5. 3 販売業者への警告書について、先行権利及び侵害行為をより明確に記載する

警告書には必ず侵害停止等の内容が含まれるが、販売者にとって、侵害停止は販売停止を意味するため、巨額な経済的損失を受けるのが必至である。もし警告書に不備な点があれば、販売者はそれを根拠として訴訟を提起し、権利者に損害賠償を請求することができる。

また、警告書の記載があいまいで、侵害者の侵害行為及び権利者の根拠権利の基本情報を明記しなければ、侵害訴訟において、当該警告書を根拠として懲罰的損害賠償の適用を主張しても裁判所に認められない場合が多い。

5. 4 確実な侵害の証拠を入手するまで、不特定な対象者への警告書送付を回避する

通常、特定の被疑侵害者へ個別に警告書を送付する場合、第三者に知られることはなく、被疑侵害者に社会的に悪影響を及ぼすことはないため、侵害または不正競争のリスクは非常に低いと考えられる。

一方、確実な侵害の証拠を入手していない状

況で、被疑侵害者以外の第三者へ警告書を送付した場合、被疑侵害者の社会的な評判を低下させ、そのビジネスチャンスを損なう可能性があるため、不正競争に該当すると判断されるおそれがある。

例えば、被疑侵害者は、権利者が不特定な対象者へ警告書を送付したことを知った場合、非侵害確認訴訟を提起することができる。もし判決で侵害行為が存在しないことが確認された場合、権利者は不正競争訴訟を提起される可能性がある。

なお、現行の法律に基づき、懲罰的損害賠償を獲得するために、警告書送付以外に実務的に対策可能な手段は少ない。自社保有権利の日常的な宣伝及び運用により、知名度を向上させ、また、積極的な権利行使により、判決書や摘發文書などを多く入手し、裁判所や行政機関にて知名度の認定を受けた方が望ましいと思われる。

6. おわりに

これまでの知的財産権侵害訴訟において懲罰的損害賠償の判例は比較的少ないが、懲罰的損害賠償制度の健全化に伴い、今後より多くの訴訟事件で懲罰的損害賠償が適用されると予想され、悪意の侵害行為や重大な侵害行為への抑止効果が期待される。

損害賠償額を引き上げることは、侵害行為に対する処罰を強化するための重要な手段の一つであるが、賠償額が多ければ多いほど、知的財産権保護の効果が良いとは限らない。懲罰的損害賠償は、提出された証拠に基づき合理的に確定しなければならない。

懲罰的損害賠償制度が全面的に確立されたとは言え、具体的にどのように知的財産権侵害訴訟において懲罰的損害賠償を適用すべきか、業界ではまだ論争が続いている。本稿は、知的財産権侵害における懲罰的損害賠償の適用の考え

方を示すもので、侵害訴訟において懲罰的損害賠償を請求する際の参考になれば幸いである。

注 記

- 1) (2019) 蘇05知初1204号民事判決書
- 2) (2020) 浙01民終5872号民事判決書
- 3) (2018) 京民申4666号民事裁定书
- 4) (2019) 蘇民終1316号民事判決書
- 5) 馳名商標とは、司法機関や行政機関が中国全土において高い知名度を有する商標として公式に認定するものである。
- 6) (2018) 京民初127号民事判決書
- 7) (2019) 最高法知民終562号民事判決書
- 8) (2018) 滬0115民初53351号民事判決書及び(2020) 滬73民申1号民事再審裁定书
- 9) 微信(WeChat)は、中国で最もよく利用されるチャットアプリの一つである。微信(WeChat)モールドは、微信(WeChat)アプリ内で設置された電子商取引プラットフォームである。また、モーメンツとは、微信(WeChat)アプリ内に写真、動画及びメッセージを投稿できる機能である。
- 10) (2020) 最高法知民終357号民事判決書
- 11) (2013) 冀民三初字第1号民事判決書及び(2014) 民三終字第7号民事判決書

参考文献

- ・張新宝, 侵權責任法, p.38 (2010), 中国人民大学出版社
- ・程嘯, 侵權責任法, p.264 (2015), 法律出版社
- ・王澤鑑, 侵權行為, p.297 (2016), 北京大学出版社
- ・広東省深セン市福田区裁判所課題組, 知識産権, 2020年5月号, pp.40~54 (2020)
- ・孫海龍, 趙克, 人民法院報, 2013年2月6日, 第7面 (2013)
- ・宮曉艶, 劉暢, 法律適用, No.24, pp.149-154 (2020)
- ・吳漢東, 法制日報, 2016年4月27日, 第9面 (2016)
- ・王東勇, 中国知識産権報, 2013年8月14日, 第8面 (2013)
- ・張鵬, 民法典知識産権懲罰性賠償制度主観要件の認定 https://www.sohu.com/a/413594915_120051855 (参照日: 2021年7月25日)

(原稿受領日 2021年7月30日)