

中国知財関連ニュース

このニュースは、1100 余名の弁護士、弁理士及びパライガルを擁し、中国最大規模の総合法律事務所である金杜法律事務所によって編集された、日本の知財関係者にとって有用となる知財関連情報を月1回提供するものです。

**KING & WOOD
MALLESONS**
金杜法律事務所

北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心东塔20层 邮编100020
20th Floor, East Tower, World Financial Center
No.1 Dongsihuan Zhonglu, Chaoyang District
Beijing, 100020, China
T +86 10 5878 5588
F +86 10 5878 5544
patent@cn.kwm.com
www.kwm.com

金杜法律事務所

中国裁判所、初の冒認出願差止命令、冒認出願 の弁護士費用支払を原告に命じる

2021年4月22日、アモイ知的財産権法廷は、エマソン・エレクトリック社(以下、「エマソン」といいます)がA社等を訴えた不正競争紛争事件の第一審判決を下し、被告1のA社、被告2のH社、及び2社の事実上の管理者である被告3のWに対し、10年近くエマソンに対し行った大量の冒認出願(商標の抜け駆け登録)行為を停止するよう命じ、冒認出願対応に要した弁護士費用の損失を賠償するとともに、影響を排除するための声明を発表するよう命じました。また、被告3者の商標代理機構に対しても、侵害幫助に該当するとし、エマソンに対し損害を賠償するよう命じました。

本件は、冒認出願行為が不正競争に該当すると認定し、侵害行為の停止、損害賠償、影響の排除を命じた中国初の事例であり、悪意の冒認出願を抑制する上で積極的な意義があります。金杜¹は2014年6月以来、当該商標の行政訴訟手続及び新たな冒認出願の異議申立・無効審判手続を担当し、2015年12月、クライアントのために行政訴訟で勝訴を勝ち取り、エマソンをサポートして冒認商標に対する異議申立・無効審判手続を成功させました。本件で勝訴したことで、冒認出願対応に要した弁護士費用の損失を全額賠償させることができました。

事件の概要

“爱适易 In Sink Erator”は世界的に有名な生ごみ処理機のブランドです。エマソンは、1994年と1998年に英語と中国語による「爱适易 In Sink Erator」の登録を出願しており、長期間にわたって大量に使用し、2010年にはすでに中国で高い知名度を得ていました。

A社は2008年に設立され、冒認商標出願や有名ブランドの模倣を行っており、19区分で208件の商標を登録しています。その中には「ダイムラー」、「ダウ・ケミカル」、「DJI」など国内外の著名な商標が含まれています。2010年以降、A社は「爱适易 In Sink Erator」に対して10以上の区分で冒認出願を行っており、エマソンは異議申立や異議申立の復審手続の対応を続けるとともに

¹ 本件担当パートナー弁護士 金杜法律事務所知財訴訟部 徐 静 (Xu Jing)

、行政訴訟を提起してきました。2015年12月、北京高級人民法院はこれらのうち4件について、終審判決を下しました。終審判決では、A社の行為が商標法の規定に違反しており、冒認商標の大量出願に当たるとされました。A社の事実上の管理者であるWは、裁判所がA社の冒認出願行為の性質を確認した後も、所有するH社を通じて、同じ図形に基づいた同じ区分での冒認出願を継続的に行っていました。A社とH社は、2020年3月の時点で、「爱适易 In Sink Erator」という商標と同一又は類似の商標を14区分で48件登録しており、そのうち47件は同じ商標代理機構であるX社が代理しています。エマソンは2020年3月、アモイ中級人民法院に訴訟を提起し、法院に対し、被告の冒認出願行為の停止と、冒認出願行為に対処するために要した弁護士費用500万円の賠償金の支払を命じるよう求めました。

一審判決

2021年4月22日、アモイ知的財産裁判所は、本紛争について公開判決を下し、その中で以下のルールを明確化しました。

1. 本紛争は、原告が、被告の冒認出願行為により原告の民事上の権利・利益が侵害され、原告が経済的損失を被ったと主張する不正競争紛争である。提訴された商標登録行為による財産関係に起因する、侵害の民事責任を問う訴訟は、民事訴訟の受理範囲内である。本件の審理と、行政機関が法律に基づいて行う審査機能の行使との間に矛盾は存在しない。
2. 悪意の冒認出願は、信義誠実の原則に違反し、公平な競争秩序を損ない、原告の合法的な権利・利益に損害を与え、不正競争防止法第2条の規定に違反し、不正競争を構成するものであり、法に基づいて侵害の停止や損害賠償などの法的責任を負うべきであるとし、被告の悪意ある冒認出願行為に対する法的救済措置を確認した。過去のバイエル事件とは異なり、本件の不正競争の認定では、被告が悪意を持って商標権を行使していること（冒認商標に基づく行政訴訟や、プラットフォームに対する商標の削除要請など）を要件としない。
3. 本件商標は、無効宣告、取消し又は登録不可により無効状態にあるが、冒認出願行為が公平な競争の市場取引秩序を損ない、侵害コストが低いことを考慮すると、侵害を制止しなければ、権利者はその合法的な権利・利益を行政手続によって継続的に維持する必要があり、結果的に公共資源を著しく浪費することになる。被告に冒認出願行為の停止を命じることは、必要不可欠である。
4. 冒認商標に対して行われた異議申立、無効審判手続、行政訴訟に要した弁護士費用は、原告の経済的損失に該当し、被告はその賠償責任を負わなければならない。本訴訟を提起した原告の弁護士費用は、合理的な費用として補償することができる。
5. 冒認出願を行った会社の事実上の管理者は、共同侵害を行っており連帯責任を負うべきである。
6. 商標代理機構が、悪意ある冒認出願の性質を明らかに知りながらも受託したことは、侵害の幫助に該当し、共同責任を負う必要がある。
7. 同一の商標に対する継続的な大量の冒認出願は、冒認商標ごとの個別の行為ではなく、単一の行為とみなされるべきであり、訴訟の時効は、被告が係争商標の最後の出願を行った時点から起算するべきである。

以上の結論を統合し、裁判所は、被告 4 者に対し侵害行為の停止を命じ、被告 1 及び被告 3 に対し、原告に 120 万人民元の経済的損失を連帯して賠償するよう命じ、被告 2 及び被告 3 に対し、原告に 40 万人民元の経済的損失を連帯して賠償するよう命じました。また、商標代理機構に対し、40%の賠償責任を負担することを命じ、被告 4 者に対し、全国版のメディアに、影響を排除するための声明を掲載するよう命じました。

本件の被告 4 者は、上記第一審判決を不服として控訴しており、今後、福建省高級人民法院でさらに審理が行われる予定です。

コメント

本件は、2018 年のバイエル事件に続き、中国の裁判所が悪意ある大量の冒認出願を制止した典型的な事例です。注目すべき点として、過去の他の事件では、被告は冒認出願行為後にいずれも、それに対応する使用を行っていました。裁判所はいずれのケースでも、冒認出願行為は、商標使用行為と商標侵害行為の両方があった場合に、信義誠実の原則に違反し不正競争に当たると判断しており、冒認出願行為だけで不正競争に当たるという単独での判断は行っていませんでした。また、今回の判決では、中国の裁判所は、悪意ある登録商標権に対処するための弁護士費用を、原告が損害賠償の一部として請求することを認めました。他にも、本件において中国の裁判所が、商標代理機構が侵害幫助を行ったと確認したことは、本件のハイライトの一つです。本件判決は、被告が単一ブランドに対し長期間にわたって悪意の冒認出願を行っていたこと、行為の違法性を明らかに知りながら（行政訴訟の最終審理後）同一商標に基づき冒認出願を継続していたこと、それぞれの被告が密接な関係にあることなど、本件の具体的な事実との関連が深いものとなっています。しかしながら、悪意ある冒認出願行為の定義、差止の必要性和合理性の分析、弁護士費用を経済的損失とした損害賠償の決定、そして実質的な管理者の共同侵害責任の認定基準と商標代理機構の責任等に関するルールが明確にされたことで、真の権利者に対し、悪意ある大量の冒認出願に対処するために参考となり得る道筋が示されたことは間違いありません。同時に、本件の判決は、悪意の冒認出願行為に立ち向かう中国の決意を反映しており、その差止命令、高額の賠償金、代理人の連帯責任が、冒認出願を行う者とその代理サービス提供者に対して、強い抑止効果を奏することは確実であると思われます。

以上

2021 年 8 月 5 日（原稿受領）

事務所概要紹介

金杜法律事務所は、中国司法部から最も早く設立を認可されたパートナーシップ制法律事務所の一つとして1993年に設立された、中国法律業界においてリーダー的地位を占める総合法律事務所の一つです。当事務所は、「顧客第一」の理念のもと、誠心誠意、クライアントに良質なリーガル・サービスを提供しています。当事務所はチームワークを尊重し、事務所の一元的管理、内部の緊密な協力、そして相互のサポート体制を事務所業務発展における堅固な基礎としています。「卓越したリーガル・サービス」、「卓越した体制」、「卓越した人材」の追求—金杜は、一貫して「卓越」を追求してきました。金杜の弁護士、弁理士の多くが国内外の著名大学の法学部や理学部を修了しており、そのうちの多くは国際的に名高い法律事務所に勤務又は弁護士、弁理士としての執務経験を有します。金杜の高い業務能力は、全方的なリーガル・サービスに具現化されています。近年、金杜はその傑出した業績により、国内外の法律業界において高い信望と評価を集めています。

当所の知的財産権グループは、2001年3月に設立され、現在、「特許部」、「商標部」、「IP 訴訟及び法律業務部」を擁し、権利出願から権利行使までの知的財産業務を含む包括的なリーガル・サービスを提供しております。クライアントの皆様のご愛顧を受け、設立から現在に至り、特許・商標弁理士、特許技術者 130 数名、裁判官OB、有資格者を含む弁護士 40 数名を有するまでに成長して参りました。誠実な業務態度の徹底及びリーズナブルなコストパフォーマンスにより、技術・法律・言語が三位一体となった高品質な特許出願業務や無効審判、訴訟などを遂行しております。

当所の知財業務の特色は以下のとおりです：

- ・ 知財の発掘、出願、権利化、保護、活用などの知財業務全般における、高品質なワンストップサービスのご提供
- ・ 出願にとどまらず、訴訟案件の経験も多数有する出願担当の知財実務者による、豊富な実務経験に基づいた安定的で強い権利の取得
- ・ 涉外知財訴訟の取扱件数は中国各事務所でナンバー・ワン

東京オフィスの知財駐在員の連絡先

中国特許弁理士馬立栄

住所：東京都千代田区丸の内 3-2-3 丸の内二重橋ビル 21 階 〒100-0005

電話番号：+813-5218-6711(代表)

ファックス番号：+813-5218-6712

Eメール：malirong@cn.kwm.com