

〔中国〕 中国における損害賠償額算定の最新動向

広東省高級人民法院 周樂倫対新百倫貿易（中国）有限公司 2016年6月16日判決

北京知識産権法院 北京握奇データシステム有限公司対恒宝股份有限公司 2016年12月8日判決

経 志 強*

抄 録 昨年6月に中国の商標権者が米国のNew Balance Athletic Shoe Inc.社の中国関連会社とその販売会社を相手取って起こした商標権侵害訴訟において、二審裁判所が一审の判決金額の5%しか認めなかったことと、昨年12月の握奇社事件判決において北京知識産権法院が中国国内企業間の特許権侵害訴訟において損害賠償額と弁護士費用に関して先駆的な判決を下したことは、中国知財業界において損害賠償額の算定をめぐる議論を引き起こした。さらに、2016年11月4日に発表された国務院の「財産権保護制度を完備し、法に基づいて財産権を保護する意見」には、「知的財産権侵害行為への懲罰を強化し、知的財産権侵害に対する法定賠償額の条件を引き上げることが宣言されており、中国における損害賠償額の算定の実務はいま大きな転換点を迎えている。本稿は、上記の2つの判決を通じて中国における損害賠償額算定制度の歴史的経緯とその最新動向を紹介しようとするものである。

目 次

1. はじめに
2. 損害賠償額の算定基準
 - 2.1 商標法関連規定
 - 2.2 専利法関連規定
 - 2.3 関連司法解釈
3. 注目判決の紹介と解説
 - 3.1 判例1（New Balance事件）
 - 3.2 判例2（握奇社事件）
4. おわりに

1. はじめに

中国では、知的財産権侵害訴訟における損害賠償額の算定方法については、現行の知的財産関連法律及び関連司法解釈の規定によれば、権利者が権利侵害によって蒙った実際の損失や、権利侵害者が権利侵害により得た違法利益、権利が侵害された知的財産権の使用許諾料、法定賠償などを根拠に算定することができる。しか

し、実際、近年の知的財産権侵害訴訟の判決を分析したある統計¹⁾によると、その大半は法定賠償であって、そのうち特に専利権（特許、実用新案、意匠を含む）侵害訴訟においては9割以上が法定賠償になっている。なぜこのような結果となっているか。賠償金を計算するときどのような順序（原告の損害額、被告の利益、使用許諾料、法定賠償金額）で計算すべきか、侵害行為の利益への貢献をどのように考慮すべきかは、商標権侵害事件や専利権侵害事件だけでなく、その他の知的財産権侵害事件においても避けては通れない課題である。また、裁判所は、訴訟を行うために原告が支出した弁護士費用などの合理的な支出を原告の請求に基づいて損害賠償の対象として認定することができるが、具体的なルールがないため、裁判官の裁量

* 北京集佳知識産権代理有限公司 中国弁理士
Zhiqiang JING

に委ねられている部分が多いと指摘する声もある。本文で紹介する2つの判例はこれらの課題の解決のために根拠と参考を提供している。

2. 損害賠償額の算定基準

2.1 商標法関連規定

商標権侵害による損害賠償額の算定方法について2001年の商標法第56条は次のように規定していた。

「商標専用権侵害の損害賠償額は、侵害者が侵害した期間に侵害により得た利益又は被侵害者が侵害された期間に侵害により受けた損失とし、被侵害者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含む。

前項にいう侵害者が侵害により得た利益、又は被侵害者が侵害により受けた損失を確定することが困難な場合には、人民法院が権利侵害行為の情状により50万人民元以下の損害賠償を命ずる。

登録商標専用権の侵害製品であることを知らず善意により販売した場合、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に説明できる場合には、損害賠償の責を負わない。」

即ち、損害賠償額を算定する際に、「侵害者が侵害により得た利益」にするか、「被侵害者が侵害により受けた損失」にするか、法律上優先順位はなかった。

しかし、2014年5月1日から施行された現行商標法第63条では、商標権侵害による損害賠償額の算定方法が次のように規定された。

「商標専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失により確定する。実際の損失を確定することが困難なときは、侵害者が侵害により得た利益により確定することができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難なときは、当該商標の使用許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。

悪意により商標専用権を侵害し、情状が重大なときは、上述の方法により確定した金額の1倍以上3倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含まなければならない。

人民法院は、賠償額を確定するために、すでに権利者は挙証に尽力したが、侵害行為に関連する帳簿、資料を主に侵害者が有している状況において、侵害者に、侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命じることができる。侵害者が提供しないとき、又は虚偽の帳簿、資料を提供したときは、人民法院は、権利者の主張及び提供した証拠を参考に賠償額を判定することができる。

権利者が侵害により受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標の使用許諾料を確定することが困難なときは、人民法院は、侵害行為の情状に応じて、30万人民元以下の賠償支払いを判決する。」

即ち、現行商標法では、損害賠償額の算定方法について優先順位を明確にしている。また、侵害者が取得した利益について立証責任を果たさない場合、人民法院が権利者の主張及び提供した証拠を参考に賠償額を判定することができるようになったため、侵害者が帳簿隠滅などを行った場合、挙証責任を果たさなかったことによる不利な結果を受けるリスクが高くなった。

2.2 専利法²⁾ 関連規定

専利権侵害による損害賠償額の算定方法について2001年の専利法第60条には損害賠償額を算定する際に、専利許諾使用料を参照して算定する方法について優先順位を決めているものの、「侵害者が侵害により得た利益」にするか、「被侵害者が侵害により受けた損失」にするか、法律上優先順位はなかった。2009年10月1日から施行された現行専利法第65条では、専利権侵害による損害賠償額の算定方法が次のように改正された。

「専利権侵害の賠償額は、権利者が侵害により実際に受けた損失に基づき確定し、実際に受けた損失を確定することが困難であるときは、侵害者が侵害により得た利益に基づき確定することができる。権利者の損失又は侵害者の得た利益を確定することが困難であるときは、当該専利許諾使用料の倍数を参照し、合理的に確定する。賠償金額は、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的支出を含まなければならない。

権利者の損失、侵害者の得た利益及び専利許諾使用料のいずれも確定が困難である場合、裁判所は専利権の種類、侵害行為の性質及び情状などの要素に基づいて1万人民元以上100万人民元以下の賠償を確定することができる。」

即ち、現行専利法では、損害賠償額の算定方法について優先順位が明確になっている。また、法定賠償制度を取り入れ、侵害行為を制止するために支払った合理的支出も認めるようになった。

2.3 関連司法解釈

上述のように、中国の現行知的財産権法には、知的財産権侵害賠償金の算定原則が定められている。これらの規定によれば、知的財産権侵害による賠償金額は次の順序に基づいて算定される。①権利者が権利侵害によって受けた損失、②権利侵害者が権利侵害により得た利益、③権利が侵害された知的財産権の使用許諾料、④法定賠償。なお、権利者が権利侵害行為を調査・制止するために支出した合理的な費用も賠償の対象となる。さらに、上記の①～④と合理的支出を認定する際の参酌要素と算定方法に関し、司法解釈を通じて比較的詳細な規定を定めている。

(1) 権利者が権利侵害によって蒙った損失の算定

1) 商標紛争案件

商標法に規定する侵害により受けた損失は、

侵害により生じた権利者の商品の販売減少量または侵害商品の販売量に当該登録商標商品単位数当たりの利益の額を乗じて算定することができる。（「最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（2002年10月16日から施行）、以下、商標紛争解釈 第15条）

2) 専利紛争案件

専利法に規定された権利者が権利侵害されたことによって受けた実際の損害は、権利侵害により減少した専利権者の専利製品の販売量に専利製品単位数当たりの合理的な利益の額を乗じて計算する。権利者の減少した販売量が確定しにくい場合、権利侵害製品の市場販売量に専利製品単位数当たりの合理的な利益の額を乗じたものを、権利者が権利侵害されたことによって受けた損害とみなすことができる。（「最高人民法院による専利紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」（2015年2月1日から施行）、以下、専利紛争規定 第20条第1項）

(2) 権利侵害者が権利侵害により得た利益の算定

1) 商標紛争案件

商標法に規定する侵害により取得した利益は、侵害商品の販売量に当該商品の単位数当たりの利益の額を乗じて算定することができる。当該商品の単位数当たりの利益の額が明らかでない場合は、登録商標商品の単位数当たりの利益の額に基づいて算定する。（商標紛争解釈 第14条）

2) 専利紛争案件

専利法に規定された権利侵害者が権利侵害によって得た利益は、当該権利侵害製品の市場販売量に権利侵害製品単位数当たりの合理的な利益の額を乗じて計算する。権利侵害者が権利侵害によって得た利益は、一般に権利侵害者の営業利益により計算し、完全に権利侵害を業と

する権利侵害者に対しては、販売利益により計算することができる。(専利紛争規定 第20条 第2項)

(3) 合理的な支出の算定

1) 商標紛争案件

商標法に規定する侵害行為を制止するために支払う合理的支出には、権利者または委託代理人の侵害行為に対する調査、証拠取得を行う合理的費用を含む。人民法院は当事者の訴訟請求及び案件の具体的状況に基づいて、国の関係部門の規定に合致する弁護士費用を賠償範囲に算入することができる。(商標紛争解釈 第17条)

2) 専利紛争案件

権利者が、権利侵害行為を差止めるために支払った合理的支出を主張するとき、人民法院は、専利法第65条に定める賠償金額以外に別途計算することができる。(専利紛争規定 第22条)

3. 注目判決の紹介と解説

以下では損害賠償額算定に関する注目の判決2件を紹介する。

3.1 判例1 (New Balance事件)

原告/被控訴人：周樂倫(商標権者, 以下, 周氏)

被告/控訴人：新百倫貿易(中国)有限公司(以下, 新百倫社)

被告：広州市盛世長征商貿連鎖有限公司(以下, 盛世社)

第一審裁判所：広州市中級人民法院

事件番号：(2013)穗中法知民初字第547号

第二審裁判所：広東省高級人民法院

事件番号：(2015)粵高法民三終字第444号

(1) 事案の概要

原告周氏は第865609号「百倫」商標と第4100879号「新百倫」商標の商標権者である。「百倫」商標は1996年8月21日に登録され、その指

定商品は商品及び役務区分第25類の「服装、靴、帽子、靴下」等である。「新百倫」商標は2008年1月7日に登録され、その指定商品は商品及び役務区分第25類の「靴(脚に装着するもの);ブーツ;スリッパ;Tシャツ;服装;衣服;靴下;ネクタイ;ベルト(服装飾用);運動着」等である。

被告盛世社は被告新百倫社の販売代理店である。新百倫社は米国のNew Balance Athletic Shoe, Inc.社(中国語社名:「新平衡運動靴公司」,以下,「新平衡社」)の中国関連会社である。両被告は、「NB」、「N」、「New Balance」ブランドの運動靴等の商品を販売する際に店舗のデザインや宣伝資料、ネット通販の商品情報の表示、領収書の商品名等に「NB」、「N」、「New Balance」標章と同時に、「新百倫」も併用していた。

原告周氏は、被告新百倫社と盛世社が、原告の許諾を得ずに、長期に亘り、「百倫」と「新百倫」標章を運動靴等の商品販売に使用し、悪意を持って原告の登録商標「百倫」と「新百倫」の商標権を侵害したとして、2013年7月15日に広州市中級人民法院に提訴した。

本事件の大まかな時系列を図1に示したので参考にされたい。

(2) 一審判決の概要

1) 一審における原告の主張

原告周氏は、被告新百倫社と被告盛世社が原告の許諾を得ずに、長期に亘り、「新百倫」標章を運動靴等の商品販売に使用し、さらに、新平衡社が2007年12月に原告の「新百倫」商標に対して異議申立てをしたことを知りながら原告の「百倫」と「新百倫」の登録商標権を侵害していたため悪意があったと主張し、その侵害行為の差止及び影響の除去を求めると同時に、両被告に、それぞれ9,800万人民元と30万人民元の損害賠償金及び侵害行為を差止めるために支出

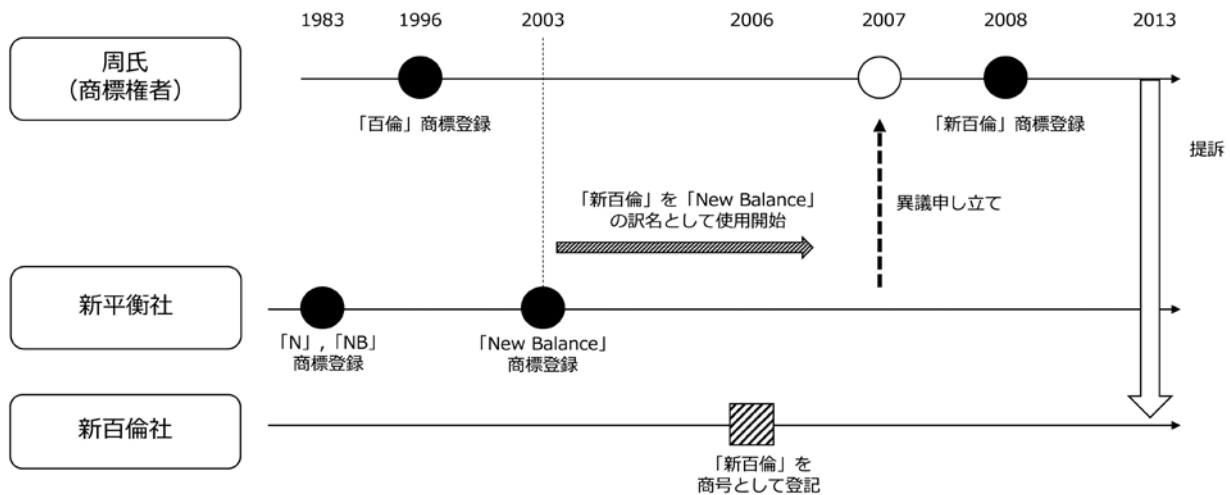


図1 本事件の時系列

した合理的な費用670,990元の支払いを求めた。

損害賠償金の算定については、被告盛世社に対して、被告人の販売協議書によれば、年間の粗利（売上総利益）が70万人民元以上であり、同業者の平均利益率で計算すると、被告盛世社の2012年1月15日から2014年1月14日の2年間の利益は少なくとも266,000元に上る。さらに、被告人には明らかな故意があったため、損害賠償金30万人民元を請求することにした。また、被告新百倫社に対して、被告人の財務報告書によれば、2011年7月から2014年2月までの売上が20億人民元に上ったため、同業者の平均利益率で計算すると、この間の利益は3.89億人民元に上る。従って、損害賠償金9,800万人民元を請求することにした。

合理的な費用には、公証費用65,460元と調査費用5,530元と弁護士費用60万人民元を含む。

2) 一審における被告の抗弁

被告盛世社は、自社が販売した商品には「新百倫」標章がなく、また、商品も「新百倫」が書かれた製品紹介資料等も契約に基づいて新百倫社から合法的に提供されたものであり、「合法的な由来」を主張し、「新百倫」商標権への侵害と損害賠償の責任を否定した。

一方、被告新百倫社は、新平衡社が2003年か

ら中国で「新百倫」を「New Balance」の中国語訳名として使用していると主張し、さらに2006年12月に「新百倫」を自社商号として正式に登録したため、「新百倫」の文言の使用が商号的な使用であると反論し、商標権侵害に当たらないと主張した。

損害賠償金の算定について被告は次のように反論した。商標「N」と「NB」と「NEW BALANCE」は世界的に高い知名度を有し、長年の広告宣伝により、「新百倫」と「N, NB, NEW BALANCE」との関連性が一般に広く知られており、商品販売利益は被告が長年に亘って「N」と「NB」と「NEW BALANCE」商標に対する広告宣伝と営業努力によるものである。原告が「新百倫」ブランドの広告宣伝に資金を投入せず、1億人民元近い巨額の賠償金を要求することは事実と反し、法的根拠がない。

3) 裁判所の判断

一審裁判所は、原告と被告が提示した証拠と商標法の関連規定に基づいて、両被告が店舗のデザインや宣伝資料、ネット通販の商品情報の表示、領収書の商品名等において「新百倫」の文言を使用する行為は、商号としての合理的な使用とは言えず商標的使用に該当すると認定したうえで、損害賠償額について裁判所による証

証拠保全で開示された財務書類や公証資料等に基づいて次のように判断した。

2001年改正の商標法第56条によれば、商標専用権侵害の損害賠償額は、侵害者が侵害した期間に侵害により得た利益又は被侵害者が侵害された期間に侵害により受けた損失とし、被侵害者が侵害行為を制止するために支払った合理的な支出を含む。本件では、原告は、被告新百倫社に対して侵害者が侵害した期間に侵害により得た利益を損害賠償額とすると明確に要求したため、裁判所はこれを支持する。裁判所による証拠保全で開示された財務書類によれば、被告新百倫社は原告が主張した権利侵害期間に1.985億人民元の利益を得ているが、原告が提示した証拠によれば、被告が製品そのものには「新百倫」標章を付しておらず、製品の紹介や宣伝のみに「新百倫」の文言を使用したことを考慮して、原告の合理的な訴訟支出を含め、被告の得た利益総額1.985億人民元の二分の一、即ち、9,800万人民元の損害賠償金の支払いを命じた。

また、被告盛世社については、2001年改正の商標法第56条第3項によれば、登録商標専用権侵害の商品であることを知らず善意により販売した場合、当該商品を合法的に取得したことを証明でき、かつ提供者に説明できる場合には、損害賠償の責任を負わない。本件では、原告は、被告盛世社が商品販売に「新百倫」の文言を使用した際にその行為が原告の商標権を侵害したことを知ったまたは知り得たことを証明できず、かつ被告盛世社が被告新百倫社との販売契約に基づいて当該商品を購入・販売したため、賠償責任はないと認定した上、被告盛世社は、原告が被告盛世社の侵害行為を立証するために支出した公証などの合理的な費用5,000元を原告に支払うよう命じた。

(3) 二審判決の概要

新百倫社は一審判決を不服とし、広東省高級人民法院に上訴した。

二審において、控訴人新百倫社は、「新百倫」という造語に対する先使用権を主張し、「新百倫」の文言を自身の事業活動に使用する際に常に商標「New Balance」や「NB」、「N」と併記しているため、「新百倫」の文言の使用が商号的使用であり、消費者に誤認混同を生じさせることはなく、商標権侵害に当たらないと主張した。また、損害賠償額について、次のように主張した。

まず、民事事件において権利者の被った損失を穴埋めするのが原則であり、2013年の改正商標法第63条に基づいて「権利者が侵害により受けた実際の損失を損害賠償額とする」算定方法を優先的に採用すべきである。

次に、「侵害者が侵害により得た利益を損害賠償額とする」算定方法を採用する場合、「新百倫」の文言の使用によって新百倫社の売上にどれだけ貢献したかを考慮すべきである。そのために、新百倫社は、二審において新たな証拠資料としてある民間会社が行った「資産評価書」を提出し、この評価書によると、「新百倫」標識による新百倫社の利益への貢献度が0.76%であり、「新百倫」標識による新百倫社の2011年1月1日から2013年11月30日までの利益への貢献が1,487,907.97元であり、靴類商品のみの利益を考えた場合、「新百倫」標識による利益への貢献が1,458,149.81元である。

二審裁判所は、両被告による店舗のデザインや宣伝資料、ネット通販の商品情報の表示、領収書の商品名等における「新百倫」の文言の使用行為が周氏の商標「百倫」と「新百倫」に対する商標権侵害に当たる原審判決の判断を支持しながら、損害賠償額について原審判決が被告の利益と侵害行為との直接因果関係を考慮していないためそれを訂正し、侵害行為を阻止する

ために支出した合理的な費用を含め、500万人民元の損害賠償金の支払いを命じる判決を下した。二審裁判所が損害賠償額の算定について次のように判断している。

まず、損害賠償額の算定方法の優先順位について、最高人民法院「商標法改正決定後の商標案件管轄と法律適用問題の解釈」第9条には、「本解釈に別途定めがある場合を除いて、改正商標法の施行決定後に、人民法院が受理した商標民事事件が、当該施行決定前に発生した行為に関わるときには、改正前の商標法の規定を適用する。当該施行決定前に発生し、当該施行決定後も継続している行為に関わるときには、改正後の商標法の規定を適用する」と規定している。2013年の改正商標法が2014年5月1日から施行され、周氏が訴状の中で明確に2011年7月から2014年2月間の損害賠償を請求しているため、2001年の改正商標法を適用すべきであると判断したうえで、新百倫社の大量の広告宣伝により、消費者に「新百倫」標識と「New Balance」、「NB」標識との緊密な関係を印象付けたため、消費者に「新百倫」が新百倫社の商標であり、周氏の商標が新百倫社の商標を模倣するものである」という誤認を生じさせる結果となり、この影響を短期的に除去することが困難である。周氏がこの点を証明する証拠を提出しなかったため、周氏が侵害により受けた損失を本件の損害賠償額とすることができない。

次に、新百倫社の商標権侵害行為により得た利益を本件の損害賠償額とする場合、新百倫社の利益と侵害行為との直接因果関係を重視しなければならない。周氏が提示した証拠は、新百倫社の商標権侵害行為が発生する前に商標「百倫」と「新百倫」がすでに高い知名度を有することを証明するには足りない。一方、新平衡社が1983年4月15日と2003年4月15日に指定商品靴にそれぞれ商標「N」と「NB」および「New Balance」を登録し、長期かつ広範囲に亘る広

告・宣伝により、中国の関連公衆において極めて高い知名度を有している。新百倫社は、実際の営業活動において靴類製品そのものには「新百倫」標章を付しておらず、その知名度の高い商標「N」と「NB」および「New Balance」を使用しており、製品の紹介や宣伝のみに「新百倫」と「N」や「NB」、「New Balance」を併用していたことから、新百倫社の利益のすべてが周氏の商標「百倫」と「新百倫」への侵害行為によって得たものであるとは言いにくい。よって、周氏は新百倫社自身の商標のブランド力によって生まれる利益に対して請求権を有しない。新百倫社が提出した「資産評価書」によれば、周氏が主張する損害賠償期間中に商標権侵害行為によって得た利益が145万人民元以上であり、この金額が法定賠償額の50万人民元を明らかに超えているため、周氏の主張と関連証拠を基に法定賠償額以上の合理的な賠償額にすべきである。

具体的に以下の要素を総合的に考慮すべきである。(i) とりわけ新百倫社の権利侵害の主観的要素を考慮すべきである。新百倫社は、その関連会社である新平衡社による周氏の商標「百倫」と「新百倫」への異議申立てが商標局に認められなかったことを知りながら、または、それを知り得たのに、あえてその宣伝活動に故意に「新百倫」標識を使用していた。(ii) 周氏が侵害により受けた損失。(iii) 新百倫社が商標「新百倫」を使用する状況、即ち、ネット通販専門店や実店舗において製品の紹介や宣伝のみに使用し、かつ基本的に「新百倫」と「N」や「NB」、「New Balance」を併用していた。(iv) 新百倫社の侵害行為が800以上の実店舗および複数のネット通販専門店に及び、規模が大きい。(v) 侵害行為の継続期間。(vi) 周氏が侵害行為を阻止するために支出した合理的な費用。

(4) 解説

外国語の社名や商標を中国で使用する際に、中国の消費者にとって読みやすく、覚えやすい中国語に訳して使用するの是一般的である。例えば、「ソニー」と「エリクソン」はそれぞれその発音の当て字である「索尼」と「爱立信」と訳されている。また、発音と意味両方を考慮して作ったものもある。例えば、「コカ・コーラ」は「可口可樂」と訳されている。いずれも造語である。米国のNew Balance Athletic Shoe Inc.社は、その中国語社名に「New Balance」を「新平衡」と表示している。即ち、「New Balance」の意味を中国語に訳したものである。また、「New Balance」の発音の当て字として「紐巴倫」も使用していたようだが、「新百倫」に変わった経緯は不明である。外国語の社名と商標の中国語表示を考える際に、第三者がすでに中国で使用している言葉と重なる可能性がある。この場合、第三者がその言葉について商標権などを登録していれば、第三者の権利侵害となる場合がある。現行商標法第63条によると、商標権侵害と判断された際の損害賠償額の算定について、「権利者が侵害により受けた実際の損失」、「侵害者が侵害により得た利益」、「登録商標の使用許諾料」、法定賠償額という優先順位で算定することになっている。また、具体的な算定方法について、商標紛争解釈 第14条と第15条には、「侵害により取得した利益は、侵害商品の販売量に当該商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて算定することができる」、「侵害により被った損失は、侵害により生じた権利者の商品の販売減少量または侵害商品の販売量に当該登録商標商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて算定することができる」と規定している。しかし、これらの規定は典型的な商標権侵害事件に対するものであり、各事件の個別具体的な事情があった場合、これらの法規を柔軟に適用する必要がある。本件の二審判決では、「侵害

者が侵害により得た利益」を損害賠償額の算定基準とした際に、「侵害商品の販売量×単位数量当たりの利益の額」という単純計算ではなく、被告が「新百倫」標識を使用することによって、その売上にどれだけ影響を与え、どれくらいの利益をもたらしたかを客観的に調べ、被告の利益と侵害行為との直接因果関係を考慮する、いわゆる専利権侵害事件の損害賠償額を算定する際に使われる「利益貢献度」のような考え方を取り入れた結果となった。本判決は、商標権侵害事件の損害賠償額の算定において「利益貢献度」を考慮して判断した事例判決として意義を有し、今後他の法院の参考になると思われる。一方、「貢献度」をどのように認定すべきかといった課題が残されている。

また、2014年5月から施行された商標法が中国の知的財産法の中で初めて懲罰的損害賠償制度を設けてから、懲罰的損害賠償制度を専利法や著作権法にも取り入れる機運が高まっている中、本件の判決は懲罰的損害賠償を取り入れたことで意義があると考えられる。

3. 2 判例2 (握奇社事件)

原告：北京握奇数据系统有限公司（特許権者、以下、握奇社）被告：恒宝股份有限公司（以下、恒宝社）

第一審裁判所：北京知識産権法院

事件番号：(2015)京知民初字第441号

(1) 事案の概要

原告握奇社が特許第ZL200510105502.1号の特許権（発明の名称：「物理的な認証方法および電子装置」、以下、本件特許）を保有する。

被告恒宝社がネットバンキング決済に使用するUSBKey（以下、本件製品）を生産・販売していた。

原告握奇社は、本件製品が本件特許の請求項16に記載の電子装置に関する特許発明を侵害

し、本件製品を使用してネットバンキング決済を行うための物理的な認証方法が本件特許の請求項1に記載の物理的な認証方法に関する特許発明を侵害したとして、恒宝社を相手取って北京知識産権法院に特許権侵害訴訟を提起した。

(2) 損害賠償額の算定についての原告の主張と裁判所の判断

原告握奇社は、被告恒宝社が本件特許を侵害したとして、侵害行為の即時停止と損害賠償を求めた。損害賠償額の算定において、まず本件製品の販売件数については、原告握奇社の要請に基づき裁判所が被告との取引のある12の銀行に対して行った調査で入手した証拠によれば、被告恒宝社が実際にこれらの銀行に合計481.42万件の本件製品を販売したことが判明した。次に、本件製品1件当たりの利益額については、原告握奇社は原告自身と第三者の同種類の製品の1件当たりの利益額の平均値10元を本件製品1件当たりの利益額とし、 $481.42\text{万件} \times 10\text{元} = 4,814.2\text{万人民元}$ の利益を算定し、さらに、他の3つの銀行への販売により得た利益を85.8万人民元と推定し、合計4,900万人民元の損害賠償額を請求した。また、侵害行為を差止めるために支出した合理的な費用のうちの弁護士費用について、原告は、法律事務所との訴訟代理契約に記載した1,200~3,500人民元/1時間のタイムチャージと担当弁護士/助手の作業時間明細表を根拠とし、93.194万人民元の弁護士費用を算定し、公証費用等と合わせて合計100万人民元の合理的な支出を請求した。

一審裁判所は以下のとおりに判断し、上記原告の請求を全額支持した。

まず損害賠償額については、専利紛争規定 第20条第1項によると、特許権者が権利侵害されたことによって被った実際の損害は、権利侵害により減少した特許権者の特許製品の販売量に特許製品単位数量当たりの利益の額を乗じ計算

することができ、特許権者の減少した販売量が確定しにくい場合、権利侵害製品の市場販売量に特許製品単位数量当たりの合理的利益の額を乗じたものを特許権者が権利侵害されたことによって被った損害とみなすことができる。被告が侵害品の販売数量と営利状況の資料を所持しているながら裁判所への提示を拒んでいたため、最高人民法院の「民事訴訟証拠に関する若干規定」第75条³⁾に基づいて、原告の主張を認める。

また、弁護士費用等の合理的な支出については、弁護士費用と公証費用が専利紛争規定 第12条に規定する合理的支出に該当すると認定し、タイムチャージで依頼人に費用を請求する方法は今中国で一般的に採用されている方法として認めたとえ、その金額の合理性については以下のように認定した。(i) 本件が特許侵害案件であるため、専門性の要求が比較的に高いことから、案件の基本状況を理解しかつ知的財産権訴訟業務の知識と相応の法律知識も持つ知的財産権専門の弁護士に依頼する必要がある。(ii) 本件は、コンピュータ及び通信分野に属し、技術性が比較的に高い。代理人がその技術的知識と特許法律知識を融合して、侵害判断を行う必要があるため代理業務の難度が比較的高いうえに、被告に対して高額の損害賠償を請求しているためより緻密で説得力のある証拠を備える必要があり、案件の難易度を増している。(iii) 原告の代理チームが実際に本件のために沢山の証拠を準備し、複数回の証拠保全や口頭審理、意見陳述などを行ったため、本件に費やした時間及び労力が多い。

(3) 解説

上述のように、中国の知的財産関連法規には「侵害行為を差止めるための合理的支出」の請求を認めているが、その算定方法や金額の合理性の判断基準が明確になっていないため、多くの判決は上記判例1のように弁護士費用につい

て単独で認定せず損害賠償金に含むようにしている。今回の判決は、中国の裁判所が初めてタイムチャージに基づいて損害賠償額と別に弁護士費用を認め、さらに、弁護士費用の合理性について法律事務所に依頼する必要性と案件の複雑さ、そして担当代理人が実際案件に費やした時間及び労力という3つの要素を考慮して判断する方法を示した判決である。また、判決書の記載によれば、本判決に示した損害賠償額と弁護士費用の認定基準は、北京知識産権法院の裁判委員会での討論と評決を経て承認されたものであるため、今後他の裁判所の参考になると考えられる。

4. おわりに

2016年11月4日に発表された国務院の「財産権保護制度を完備し、法に基づいて財産権を保護する意見」には、「知的財産権侵害行為への懲罰を強化し、知的財産権侵害に対する法定賠償額の条件を引き上げ、専利法や著作権法に懲罰的損害賠償制度を導入することを検討し、情状の重い悪質な権利侵害行為に対して懲罰的損害賠償を行い、権利者が侵害行為を差止めるために支出した合理的な費用を侵害者に負担させ、権利侵害の代償を引き上げる」と宣言しており、中国では知的財産保護の機運が従来にない高まりを見せている。しかし、原告による損害金額の立証が事実上困難であるうえに、損害賠償額や合理的な支出の認定、懲罰的損害賠償の適用などについて明確な基準がないため、多くの判決では法定損害賠償制度を採用している。ある統計¹⁾によると、専利権（特許、実用新案、意匠を含む）侵害訴訟の法定損害賠償の平均金額が8万中国元前後であり、原告の平均請求金額の三分の一以下となっている。また、別の統計⁴⁾によると、北京、上海、広東、江蘇、浙江、重慶の6ヶ所の裁判所で行った専利権侵害訴訟の中、9割以上が法定賠償で判決されて

おり、そのうち、特許権侵害に関する損害賠償の平均金額が14.33万人民元、実用新案権侵害に関する損害賠償の平均金額が11.44万人民元、意匠権侵害に関する損害賠償の平均金額が6.85万人民元となっている。しかもそのほとんどが弁護士費用等の合理的な支出をも含んでいる。そのため、勝訴しても合理的な賠償金を取れないから法定賠償金の下限を上げるべきだという意見があり、中国専利法第四次改正案には、法定賠償の金額を1万～100万人民元から10万～500万人民元に引き上げることも提案されている。一方、法定賠償金の判断は裁判官によって差があり、法定賠償制度を強化して裁判官に大きな自由裁量権を持たせていいのか疑問の声もある。知的財産権侵害訴訟の件数が年々増えつつある中、原告と被告双方にとっても公平な判断が下されるために損害賠償額算定の基準作りへの期待が日々高まっている。このような状況を受け、本文で紹介した2つの判例は、権利者の立証負担の軽減、損害賠償額の算定、懲罰的損害賠償の適用、弁護士費用の算定などについて参考となる考え方を示したことで、大きな意義があると言えるだろう。

注 記

- 1) 中南財経政法大学知識産権研究中心が2008年～2012年5年間の4,700件あまりの知的財産権侵害訴訟判決に対して行った分析。
- 2) 特許、実用新案、意匠を含む法律である。
- 3) 最高人民法院の「民事訴訟証拠に関する若干規定」第75条
一方の当事者が証拠を持っていながら正当な理由がなくその提供を拒むことを証拠を持って証明できる場合、他方の当事者がその証拠の内容がその所持者にとって不利であると主張した場合、当該主張が成立すると推定することができる。
- 4) 徐聰穎「中国専利法定賠償の実践と反省」《河北法学》2014年第12期。

(原稿受領日 2017年2月21日)