

事例から学ぶ 中国知財紛争の効果的な戦い方

野 村 高 志*

抄 録 日本企業の中国における知的財産の権利行使事例を取り上げ、その過程におけるノウハウ、工夫や苦勞などを紹介する。①出願関連として「商標登録異議申立」事件、②侵害訴訟として「不正商号」事件、③被告側応訴事件として「ライセンス契約紛争」事件を取り上げ、中国特有の実務状況や、クロスボーダー訴訟の戦略も紹介する。不利な状況の中でも諦めることなく、中国現地の実務を踏まえて戦略を練り、多面的な情報収集と周到な証拠固めをしながら粘り強く戦うことが重要である。

目 次

1. はじめに
2. 商標登録異議申立事件（事例①）
 2. 1 事 案
 2. 2 解 説
3. 侵害訴訟事件（不正商号事件）（事例②）
 3. 1 事 案
 3. 2 解 説
4. 被告側応訴事件（ライセンス契約紛争）（事例③）
 4. 1 事 案
 4. 2 解 説
5. おわりに

1. はじめに

筆者は長年にわたり、中華人民共和国（以下「中国」という）における法務・知財の案件を手掛けており、現在は上海市に駐在して実務に従事している。仕事の中で、中国と日本の法制度や実務の相違点を発見し、新鮮な驚きを感じる事がしばしばある。だが多くの日本企業は、その点に対する理解が必ずしも十分ではなく、特に紛争案件の対応において苦勞させられるケースが多い。

本稿では、日本企業の中国における知的財産の権利行使事例を取り上げ、その過程における

ノウハウ、工夫や苦勞などを紹介する。特に、中国（外国）ならではの实務や問題点を取り上げる。併せて、クロスボーダー訴訟の連携戦略や、現地代理人の選定における留意点なども紹介する（社名、人名は全て仮称）。

取り上げる事例は以下の通りである。いずれも筆者が過去に手掛けた案件がベースとなっている。

事例① 出願関連として「商標登録異議申立」事件を、企業の担当者の視点から取り上げる。

事例② 侵害訴訟として「不正商号」事件を、担当弁護士の視点から取り上げる。

事例③ 被告側応訴事件として「ライセンス契約紛争」事件を取り上げる。

筆者の限られた経験からではあるが、読者諸氏に敢えて申し上げたいのは、「簡単に諦めないでください」ということである。不利な状況の中でも、粘り強く試行錯誤を重ねるうちに、意外な展開で途が開けることがある。それが実務の醍醐味ではないかとも思う。本稿が、中国の知財案件を扱う実務家の方々に、僅かでもヒントとなれば幸いに思う次第である。

* 西村あさひ法律事務所 上海事務所代表 弁護士
Takashi NOMURA

2. 商標登録異議申立事件（事例①）

本件は2013年の商標法第三次改正以前の案件であり、当時は先使用権保護制度が無く、また商標登録異議制度も現在とは異なっていた。詳細は2. 2 解説を参照されたい。

2. 1 事 案

(1) 中堅飲料品メーカー甲社

甲社は、100年近い歴史を持つ中堅の飲料品メーカーであり、その看板商品は長年にわたり幅広い年齢層に人気があり、国内市場では非常に高い認知度を有していた。10年以上前に台湾にも工場を設立し、そこで製造した自社商品を、台湾・香港地域で販売しており、次第にこれらは市場でも認知されるようになっていた。同社は、丸い図柄と社名とを組み合わせた自社商標を、国内及び香港・台湾で商標登録し、国内販売・海外販売のいずれの商品にも、当該商標を使用していた。

ここ数年、台湾・香港の売り先を通じて、商品の一部が中国国内の市場にも出回るようになったことから、甲社は中国の幾つかの地域で商品展示即売会に出品したり、日系のデパートに商品を置かせたりして、本格的な中国市場への進出を検討し始めた。

(2) それは突然のメールから始まった

甲社の知財部は、特許課と商標課を併せて計10名足らずの小所帯である。商標課の業務の中心は国内の商標登録管理で、知財訴訟の経験は少なく、海外での権利行使の知見は無かった。

「そろそろ中国でも商標出願を考えるか…」同社知財部商標課の鈴木係長が、そう考えていた矢先、会社の代表メールアドレスに、中国の商標代理事務所から突然のメールが届いた。

甲社 ご担当者様

中国商標局に対して、貴社の商標を模倣した商標が、〇〇省〇〇市の乙食品有限公司から商標登録出願されております。出願番号は××××、指定商品分類は第〇類です。これに対する異議申立の期限は、本年×月×日です。

ご質問があれば弊所にご相談ください。

〇年〇月〇日

北京〇〇商標代理事務所

異議申立期限まで、あと2ヶ月程しかない。社内で確認したが、乙食品有限公司は甲社と何の関係もなかった。

「詐欺メールか？だがもし本当だったら、大変な事になるかも…」鈴木は周囲に相談したが、中国に関して誰も知見がなく、なかなか対応方針が定まらないまま1ヶ月近くが経過した。「放っておけばよい。」と助言する者もいたが、漫然と放置することに不安を感じた鈴木は、専門家の意見を仰ぐことにした。

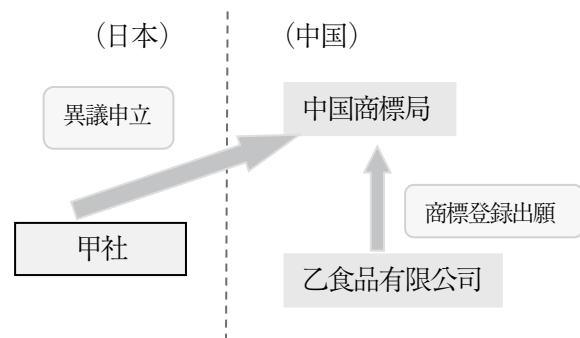


図1 事例①の関連図

(3) 弁護士への相談

鈴木は、以前に参加した中国知財セミナーで名刺交換をしたことのある山田弁護士に連絡を取り、事務所を訪ねて相談した。

「弊所でも調査したところ、確かにそのよう

な商標出願がなされています。指定商品には、貴社商品と同様に飲料品も含まれています。中国における商標出願は、実質審査を経て公告後に3ヶ月間の異議申立期間があり、それを過ぎると正式に商標登録されてしまいます。それを阻止しようと思えば、期間内に異議申立をする必要があります。…」

山田弁護士の説明に、鈴木は頭を抱えた。もし相手が先に中国で商標登録してしまうと、同一・類似する指定商品での商標出願は認められず、更に、中国への商品の輸出や販売行為が商標権侵害となり、税関差し止めや侵害訴訟を提起されるおそれがあるという。

「では、異議申立をすれば勝てるのでしょうか？そもそもはウチの商標ですし。」「そう簡単ではありません。貴社の場合、そもそも中国で登録商標がないため、権利行使のハードルが高くなります。」

山田弁護士の説明では、甲社のように中国で登録商標を有しない場合、他人による類似商標の出願に対して異議申立が認められるためには、自社商標が中国で「著名商標」（中国語では「馳名商標」と表記される。本稿では「著名商標」で統一する）と認められる必要があります。

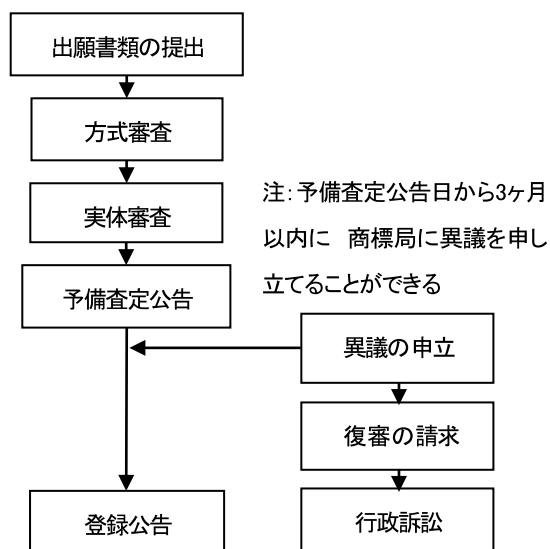


図1 参考：商標登録出願手続のフロー

著名商標の立証は中々難しいとのことであった。

(4) 社内の激論

弁護士への相談結果を社内に持ち帰り、担当役員も出席して会議が開かれた。甲社は過去に海外で訴訟等の経験が無かった。「中国当局での異議申立手続が必要で、但し異議が通る見込みは低い」との説明に、皆及び腰になった。「中国で事業をやるかも未定なんだろう？当面は特に困らないんじゃないか？」「勝てる見込みも無いのに、お金をかけるのもな…。」消極的意見が続く中で、鈴木は述べた。「これから海外展開を拡大する中で、中国だけ自社商標を使えなくなるかもしれません。勝つ見込みが低いからといって、最初から諦めてもよいのでしょうか？」

長時間にわたる議論の末、相手方の商標登録を放置すれば将来の中国市場進出への足枷となると判断し、甲社は中国商標局に対して異議申立をすることを決意した。同時に、自社商標も登録出願することにした。山田弁護士に方針を伝えた時には、異議申立期限まで既に1ヶ月を切っていた。

(5) 証拠収集活動の苦勞

鈴木にとっては、それからが大変だった。海外で法的アクションを取ることの大変さを、身をもって知ることとなった。

まずは期限内に異議申立をする必要があると言われ、弁護士の推薦する中国現地の特許事務所と電話会議を持ち、申立書や委任状など必要書類を急いで取りそろえた。期限内に異議申立が受理されれば、それから3ヶ月間は異議理由や証拠の補充が可能ということだった。

最大の難関は、自社商標が著名商標であることの立証だった。そもそも中国で事業展開していないため、到底「著名」とは言えなかった。弁護士の指導の下、日本及び香港・台湾地域で

の著名性に関する証拠を集めるとともに、中国での販売実績や広告宣伝に関する情報を集めようとした。だが社内の広報部門・営業部門に問い合わせたところ、これまで中国に関する資料の収集・保管がなされておらず、社内には殆ど証拠になりそうな資料が無いと判明した。営業部門を通じて自社製品を中国に卸していた商社にも協力を求め、担当者を訪問して状況を説明して、過去に中国で行われた販促活動の資料を提供してもらった。甲社の営業部も把握していなかったが、5年前には上海市と広州市の日系小売店で展示販売を行い、地元メディアで記事に取り上げられたことも判った。

「でも著名商標の立証には、ほど遠いだろうな…」かき集めた証拠資料を、3ヶ月の補充立証期間ぎりぎり提出し終えたとき、鈴木は内心そう思った。

(6) 意外な逆転劇

1年半が過ぎたころ、異議手続の結果が出された。やはり甲社の主張する著名性は認められなかった。甲社は予定通り、商標評審委員会に復審請求を行った。なお商標登録出願も拒絶され（理由は乙食品有限公司の先行登録商標と類似するため）、こちらも復審請求を行った。

更に1年が過ぎた頃、山田弁護士から連絡があった。「例の乙食品有限公司ですが、気になって現状を調査してみたら、面白いことが分かりましたよ。」同社の工商局における会社登記が、取り消されていたことが判明し、これは既に法人として存在しないことを意味していた。「経営不振で会社を閉じたのかもしれませんが。ただ、このままだと復審請求が認められず、商標登録手続が進むかもしれません。そうすると貴社の商標出願は認められず、更に無効審判を提起する必要があります。この工商登記を新証拠として商標評審委員会に提出しましょう。判断が覆るかもしれません。」

その後、商標評審委員会から、甲社の復審請求を認め、乙食品有限公司の商標登録を認めない旨の決定が出された。その後、甲社の商標も遂に登録が認められた。

「諦めずに頑張って、本当に良かった。」これまでの苦労が吹き飛ぶ思いの鈴木に、山田弁護士が言った。「これが実務の面白さですよ。一生懸命汗をかいているうちに、思いがけず神風が吹くこともある訳です。」

2. 2 解 説

(1) 商標法改正に関する補足説明

最初に断っておくと、本件は2013年の商標法第三次改正より以前の案件であった。2013年改正により、商標について先使用権保護制度が初めて導入された（法59条3項）。また、2013年改正により、商標登録に対する異議の申立が不成立に終わった場合は、直ちに商標登録が認められることとなったが、それ以前は、異議不成立の決定に対して異議申立人が復審請求を行うと、商標登録は認められず、最終的に判断が確定するまで登録がペンディングになる制度となっていた。

よって、現行法下では事情が異なり、甲社は先使用権の範囲で保護される余地があるし、甲社の異議申立が成立しなかった時点で、乙食品有限公司の商標登録が認められていた点をご了解頂きたい。

(2) 著名商標の保護

中国における著名商標の保護制度について、概説する。中国商標法13条は、①著名商標が未登録である場合に、同一又は類似する指定商品の限度において保護され（2項）、②登録商標の場合には、非類似の商品についても保護が及ぶ（3項）と定める¹⁾。本件の甲社は中国で商標登録をしていないため、①の場合に該当し、法的保護を受けるためには著名商標であること

の立証が必要となる。

著名商標の保護を請求する場合には、その商標が著名商標に該当する証拠を提出しなければならない。商標局及び商標審査委員会は、商標法14条等の規定に基づいて、案件の必要性や当事者の提出した証拠資料をもとに、その商標の著名性を判断する（商標法実施条例3条）。

著名商標の立証によく用いられる証拠資料として、以下が挙げられる。

表1 著名商標の証拠資料

①	関連する公衆の当該商標に対する認知度を証明する資料
②	当該商標の持続的な使用期間を証明する資料
③	当該商標のあらゆる宣伝業務の持続期間、程度及び地理的範囲を証明する資料
④	当該商標が中国又は他の国・地域で著名商標として保護されたことを証明する資料
⑤	当該商標が著名であることを証明するその他の証拠資料

この点、商標法に基づく著名商標の主張と、「3. 侵害訴訟事件」で紹介する、反不正当竞争法第6条に基づく「一定程度の知名度」の主張とは、その立証手段の面では相当重なっているもので、後述の解説も参考にされたい。

3. 侵害訴訟事件(不正商号事件)(事例②)

3.1 事案

(1) 大手電機メーカーA社

中国に駐在経験のある山田弁護士は、メーカーから中国知財案件の相談を受けることが多い。その日も、大手電機メーカーA社の知財部の斉藤部長が事務所を訪ねてきた。

「前々からご相談しようと思っていたのですが、中々やっかいな件でして…」知財業務の経験豊富な斉藤部長が、いつになく曇った表情で語り始めた。

A社はグローバルに事業展開しており、その社名をコーポレートブランドとして日本及び世界各国で商標登録し、製品上にも使用している。中国には90年代前半に進出し、家電その他の電気製品では広く人気を博しており、その社名＝商標は市場での知名度も非常に高い。当然、早い時期から模倣品の登場に悩まされたが、模倣品対策の経験も積み重ねており、単なるデッドコピーであれば工商局への申立を通じた行政摘発で対応するようになっていた。山田弁護士も、A社から中国における模倣品対策で相談を受けることはなかった。

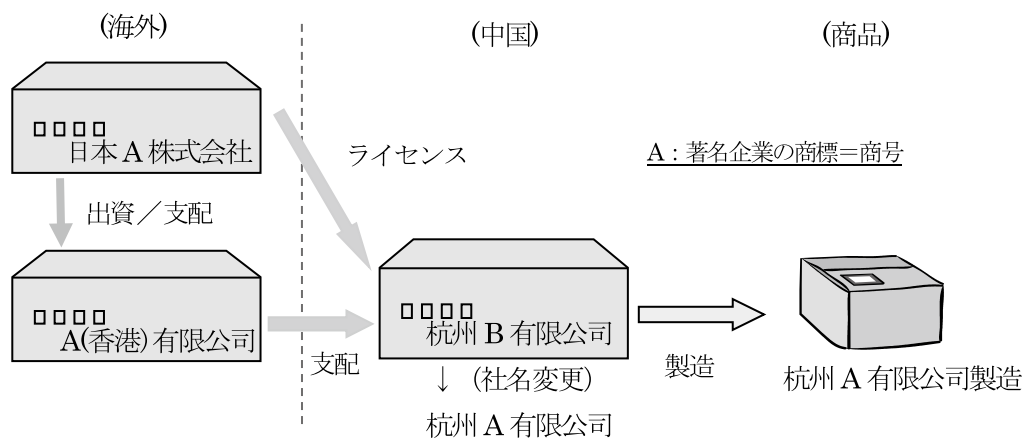


図2 事例②の関連図

(2) 模倣品企業についての相談内容

「ところが、今回問題になっている『杭州A有限公司』には手を焼いています。うちの社名の『A』が付いていますが、うちとは何の関係も無い会社です。以前は『杭州B有限公司』という社名で、当社製品のデッドコピーを製造しており、行政取締りを行ったりしました。ところが杭州B有限公司は、3年くらい前に日本で『A株式会社』を設立し、同時期に香港で『A(香港)有限公司』を設立したようです。日本のA株式会社からライセンスを受けたと証して、その社名を『杭州A有限公司』と変更しました。いかにも我が社の関連会社のように名乗り、その製品上にも『杭州A有限公司』と表示しています。まるで、うちの子会社の商品のような誤解を与えます。」

「貴社は、社名の『A』を中国でも商標登録していますね。商標権侵害を理由に、行政摘発が出来ないでしょうか？」山田弁護士は尋ねた。

「まずは地元の工商局に申立てて行政取締りを行ってもらいました。工商局の職員が立入調査を行ったのですが、結局、処罰決定は出されず、その後もA有限公司の社名は変わらず、模倣品販売も止まりませんでした。現地から上がってきている話では、A有限公司の社名は正式に登録されているので、それを製品上に表示するのが違法かどうかは議論があると聞いています。ただ、A有限公司は地元では大企業らしいので、裏で政府機関に手を回したのかもしれないという話もあります。行政取締りがうまくいかなかったので、別の対策を取れないかと思って相談に参りました。」

(3) 商標・商号問題とは

「これは商標・商号問題とも呼ばれていて、中国では以前からよく見られる事例です。」山田弁護士は説明を始めた。

「日本のメーカーの場合、社名(商号)をそ

のまま商標として登録かつ使用し、それが著名になっているケースが多いのですが、中国企業による不正な商号登記の被害者になるケースが見られます。以前は著名な大手企業が被害に遭うケースが多かったのですが、最近ではB to Bビジネスに従事する中堅企業が被害に遭うケースも増えています。実態からすると、模倣品業者による潜脱行為の一パターンと考えられるケースも多く、よく見られるパターンとしては…。」山田弁護士の説明は以下の通りであった。

表2 商標・商号問題がいかにかに生じるか

①	著名な日本企業が、その社名を中国で商標登録して商品等にも使用しており、また中国の子会社の社名としても使用し、工商局で商号登記している。当該社名は、中国の業界や市場においても、よく知られている。
②	中国企業が、当該名称を無断で自社の商号として工商局に登録し、自社の社名として対外的に使用するとともに、自社製品上にも表示する。更に日本に同名のダミー企業を設立し、その子会社を装うことで、合法的な商号使用を仮装する。
③	当該中国企業は、その日本企業の知名度にフリーライドしながら、消費者等を誤認させて模倣品を販売することができる。
④	多国間に跨って合法的な使用を仮装するケースも多い。香港や日本に同一の商号でダミー会社を設立・商号登録し、それらの会社から中国の会社(侵害行為の実質的な主体)に、かかる商号の使用を許諾する旨の「授權書」(法的には商号等のライセンスを意味すると考えられる)を発行する手法が、よく取られる。

「似たような事例が多数あるとは、思いもしませんでした。なぜ、こんな手の込んだことをするのでしょうか？」斉藤部長が尋ねた。

「模倣品業者は、当初は単純なデッドコピー品を製造販売するのが一般でした。ところが、権利者企業が模倣品対策のノウハウを蓄えてくると、商標権侵害を理由に行政取締りや民事訴

訟提起を受けるようになります。法的責任追及を免れるために、著名な日本企業の社名、ロゴなどを使用する法的な根拠があるかのように装おうとします。ただ、中国の商標登録は先願主義なので、権利者が先に商標を登録している以上、それと同一・類似の範囲では商標登録を取得することができません。そこで、自己の商号の一部に日本企業の社名やロゴを加え、工商局で商号登記をしたうえで、製品や宣伝等にそれを使用することで、あたかも自己の社名の合法的な使用に見えるわけです。」

(4) 対処の方法

「うーん。中々考えたものですね。でも、うちが中国で登録商標を持っているので、商標権侵害を理由に、その商号を取り消させることができるべきだと思うのですが。」

「確かに、不正な商号登記に対して、その登記を管轄する工商局に、商号登記の抹消や変更を申し立てることが可能だという法律規定があります²⁾。ただ、実務的には、工商局が商号登記の抹消・変更積極的に応じてくれるとは限りません。貴社の場合も、本当の理由がどうあれ、行政摘発では実効性がなかったわけです。同様のケースは他にも見られます。」

では、他にどのような対処方法があるのかとの、齊藤部長の問いに、山田弁護士は説明を続けた。

「不正な商号登記に対し、反不正当竞争法違反を理由として、民事訴訟の提起を行うことが考えられます。2017年の同法の改正で、他人の商号の無断使用行為が不正競争行為の一つと明記され、工商局が変更登記ができることが明記されました^{3), 4)}。その法的要件について説明します。それらを立証できる証拠を、可能な限り多く收拾することが重要です。」

表3 反不正当竞争法第6条2号の要件

①	権利者側の社名・商号が、一定程度の知名度があること（実務的には、中国全国に知られている必要はなく、また当該業界において知名度があればよい）。
②	相手方が無断で当該名称を使用していること（商号の一部として工商登記することを含む）。
③	相手方が権利者の商号等の存在を知っていた（悪意）こと（権利者の商号等が高い知名度を有していたり、相手方が同じ業界に属する場合は容易に推認される）。
④	相手方による不正商号の使用により、関連公衆に対して権利者の商品だとの誤認や、権利者と関連がある（その子会社とみられる等）との誤認を生じさせたこと。
⑤	必須の要件ではないが、権利者側に生じた損害（但し、相手方の行為と因果関係があること）や、その他の商標権侵害行為の存在（これは、③の悪意性の立証にも繋がる）なども、併せて立証するとよい。

齊藤部長が尋ねた。「この問題の概要はよく理解できました。今後の対応ですが、まず何から始めたらよいでしょうか。」

「では、一般的な対応策の流れを説明します。」
山田弁護士は具体的な対処方法を説明した。

表4 対処方法のフロー

①	相手企業の調査・情報収集
②	自社及び相手方の登録商標等の確認・調査
③	相手企業への警告状送付、商号変更の交渉
④	工商局への商号是正申立
⑤	人民法院への民事訴訟提起

「まず相手企業の調査・情報収集や自社の登録商標の確認（表4①②）を行って、具体的な対処の戦略を練ります。相手方企業や、その保有商標の有無については、私の方で調査しましょう。調査結果を踏まえ、警告状の送付と交渉

(表4③) 其他の方策を取っていきます。ただ貴社の場合、既に工商局による行政摘発(表4④)は実行済みで、また任意の交渉で相手が社名を変更するとも思えないので、最初から人民法院への民事訴訟提起(表4⑤)の方向で考えることになるでしょう。先ほど説明した法的要件の立証(表3)に関しては、具体的に検討しておいてください。特に貴社商標の知名度(表3①)と関連公衆の誤認(表3④)に関する立証の証拠として、どのようなものがあるかは検討しておいてください。」

「よく理解できました。ぜひ調査をお願いします。そのうえで、次のステップについての打合せをさせてください。」

(5) 訴訟戦略の会議

1ヶ月後、再び齊藤部長が山田弁護士を訪ねてきた。山田弁護士は調査結果を報告した。

「各社の登記情報を調べたところ、日本で『A株式会社』を設立した1ヶ月後に、香港で『A(香港)有限公司』を設立し、そのまた1ヶ月後に、『杭州A有限公司』への社名変更登記をしています。日本のA株式会社の登記上の住所は東京都内の雑居ビルの中にあり、会社の看板も見当たらない幽霊会社でした。香港のA(香港)有限公司もペーパーカンパニーです。これらの会社と杭州A有限公司は、直接の資本関係はありませんが、出資者や役員のうち同一人物がいると見られます。あくまで杭州A有限公司に社名変更する目的で、実態のない日本のA株式会社やA(香港)有限公司を設立したものと思われます。また、杭州A有限公司のサイトの自社の歴史の紹介頁には、貴社の中国におけるグループ会社だとの説明がありました。なお、これらの会社名義での商標登録・出願に関する情報は、見つかりませんでした。」

「どうもありがとうございます。私の方でも立証に関する検討を進めております。まず①の

社名=商標の知名度の立証については、昨年、中国で著名商標の申請をしたことがありますので、その際の証拠資料を本件にも使えそうです。また④の誤認の立証については、取引先の数社からクレームが寄せられていることが分かりました。うちの商品と思って購入したところ、品質が劣悪だったのでクレームが来たそうです。」

「それでは、訴訟に向けて準備を進めましょう。本件は、日本と中国で提訴する必要があります。中国で、杭州A有限公司に対し、反不正当竞争法違反を理由に、商号の抹消等を求めて民事提訴します。これは上海で提携している現地法律事務所に依頼しましょう。ただ相手は、日本のA株式会社から社名使用のライセンスを受けていると主張してくるはずですので、日本でもA株式会社を提訴して、商号抹消を求めます。」

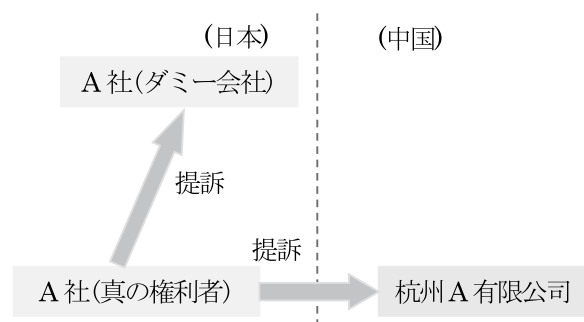


図3 事例②の訴訟戦略

これは、日本の『会社法』8条の『不正商号に対する抹消請求』になります。日本の『不正競争防止法』2条1項1号の『周知表示混同惹起行為』に該当すると主張して、商号の使用差止め、商号登録抹消を請求することも考えられます。それから、相手方企業は地元では大企業のようなので、裁判所などにも影響力を及ぼすかもしれません。なるべく杭州は避け、上海など大都市の裁判所で提訴できるよう、策を講じましょう。もし侵害品が上海で売られていたら、その販売店と併せて共同被告として、販売地である上海の裁判所で提訴できます。」

「現地事務所の選定はお任せしますので、早急に現地代理人とも打合せを持たせてください。また、日中の訴訟に必要な書類等についても指示をお願いします。」

(6) その後の経緯

A社は、杭州A有限公司に対し、商標権侵害・反不正当竞争法違反に基づく侵害行為の停止などを求めて民事訴訟を提起し、ほぼ同じタイミングで、日本のA株式会社に対しても、日本において、会社法及び不正競争防止法を根拠に民事訴訟を提起した。

日本の訴訟が先に進行し、被告の商号変更を内容とする勝訴的和解が成立して、商号の変更登記がなされた。中国の訴訟では、杭州A有限公司は全面的に争う姿勢を見せ、A株式会社から商号使用を許諾された旨の「授權書」を法廷に提出した。そこで、A株式会社の商号が既に変更され、社名に「A」は使用されていない事実を証拠化し、中国の裁判所に提出した。

その後、中国での訴訟も、被告による商標権侵害・反不正当竞争法違反を認定して侵害行為の停止などを命じた勝訴判決（第一審）が出された。

上訴審の判決でも、一審の判断が維持された結果、杭州A有限公司は社名に「A」を含まない名称へと変更登記を行った。

報告を聞いて喜ぶ齊藤部長を、山田弁護士が労った。「長期戦で大変だったでしょうが、良い結果となって本当に良かったです。日中の訴訟をうまく連携させる戦略が功を奏しましたね。」

3. 2 解 説

(1) 商標・商号問題の立証：一定程度の知名度（不競法6条）

「反不正当竞争法」第6条の「一定程度の知名度」の立証によく利用されるものには以下が

ある。

表5 社名等の知名度に関する立証方法

①	権利者企業の、中国国内の販売実績（取引契約書や支払いのエビデンス等を証拠として提出する）、売上高・市場シェアの高さ
②	中国における広告、宣伝の規模や地理的範囲等 ⁵⁾
③	中国の展示会等への出展、政府機関や業界団体からの好評価、各種ランキングの記録、行政機関や業界団体等からの受賞歴等
④	中国のメディア、雑誌、書籍等での紹介・言及の記録
⑤	中国において当該商標が著名商標として保護された記録（第三者による冒認出願や侵害行為に対して、行政当局又は裁判所の法的手続において保護された事実）
⑥	第三者に誤認を生じさせた事実（誤認した顧客からのクレーム等）
⑦	相手方の悪意性（権利者の商号の知名度からして、それを知っていた又は知り得た）
⑧	相手方等による虚偽の宣伝やフリーライド行為の態様（権利者の知名度を利用し、それと一定の関係（子会社・関連会社と偽装等）があるかのような宣伝・販売行為等）

上記⑦の「相手方の悪意性」の立証の手段としては、相手方の株主や経営陣が、権利者の元従業員であったことや、同じ業界の関係者であることなどが挙げられる。相手方が権利者と同業者である場合には悪意が認定されやすく、同業者ではない場合には、権利者の商号の知名度について、より高いレベルの知名度が求められたり、相手方が悪意であることの明確な立証が求められる。その意味で、相手方の悪意性の立証と、権利者側の商号等の知名度（一定の影響力があること）の立証とは、一定程度の相関関係があるとも言える。

(2) クロスボーダー訴訟の連携戦略

日本や香港など中国外に設立されたダミー会社に対しても、商号の抹消等を求めて提訴することがある。この場合、訴訟手続そのものは国・地域毎に行うこととなり（そのため、複数の法律事務所が関与することになる）、それらを相互に連携させた訴訟戦略を練る必要がある。

本件では、中国と日本において民事訴訟を提起するため、事前に十分な時間をかけて、証拠の収集・検討と法的論点の整理等の準備を進めたうえで、ほぼ同時に提訴した。その後の経緯では、日本の訴訟が先行して和解により終結し、日本のダミー会社の商号を変更できたことから、その事実を証拠化して中国の民事訴訟でも提出するといった実務上の工夫を行い、最終的な勝訴に至った。

複数の国・地域に跨がる訴訟が、それぞれの法律事務所においてバラバラに進行したりすることがないように、全体を統括する司令塔的な法律事務所／弁護士を置いて、それら全体を適切にハンドリングすることが重要となる。

4. 被告側応訴事件（ライセンス契約紛争）（事例③）

4.1 事案

(1) フランチャイズ・レストランチェーンのX社

山田弁護士は、レストランチェーンを展開するX社から、中国における商標ライセンス紛争に関する依頼を受けていた。X社は、中国ではフランチャイズ（以下「FC」という）方式を採用し、北京市の企業であるY有限公司とFC契約を締結し、レストランの屋号（中国で商標登録済み）の使用を許諾していた。Y有限公司は、同屋号を冠した店舗を北京、上海等で展開し、既に30店を超えるなど順調に発展していた。

ところが、Y有限公司は、一部の店舗からの

売り上げを過少申告し、FC契約に基づくロイヤルティ（全売上の3%）の支払い義務を履行していなかったことが判明した。X社が指摘したところ、Y有限公司は逆に、ロイヤルティの大幅な減額を求めてきたため、話し合いは決裂した。

(2) X社の仲裁の提起、Y有限公司は反撃の訴訟提起

X社は、契約不履行を理由として、契約期間が残り1年になっていたFC契約を中途解除した。更に、未払い分のロイヤルティの支払いを求めて、FC契約の仲裁条項に基づき、日本商事仲裁協会に仲裁申立を行った。山田弁護士がその申立代理人を務めた。だがY有限公司は、仲裁手続において、X社によるFC契約の解除は無効だと主張し、全面的に争う姿勢を見せた。

その一方でX社は、これまでのFC方式を見直して直営店方式を併用することを決定し、上海市で直営店を展開するため子会社の設立手続に入るとともに、その他の都市ではFC方式を採用することとして、広州市のZ有限公司との間で新たにFC契約を締結した。Z有限公司は、広州市内で屋号の使用許諾を受けたレストランを次々と開業した。

仲裁手続の形勢が不利と見たY有限公司は、X社とZ有限公司を共同被告として、広州市中級人民法院に侵害行為差し止めと損害賠償を求めて提訴した。その理由は、X社によるFC契約の解除が無効であり、Y有限公司が依然として屋号に関する商標使用許諾を受けており、Z有限公司による同屋号の使用はY有限公司の有する商標使用権を侵害するというものであった。X社に対する訴状は、上海で設立手続中の子会社のオフィスに届いた。

(3) 中国での応訴戦略

山田弁護士は依頼を受け、X社の海外事業部の田中部長及び法務部の井上部長と打合せを行

った。「中国企業の常套手段ですよ。外国企業との紛争で、海外で提訴されて不利とみると、強引に中国国内で外国企業を提訴する。理由は何でもよい。中国で争った方が有利に事を運べるといふ考え方です。」山田弁護士は述べた。

「しかし、FC契約で仲裁条項があり、現に仲裁手続が進行中なのに、中国で無理矢理提訴するなんて…そもそも訴訟管轄が無いはずでしょう？それに日本のX社に対する訴訟なのに、中国の子会社に送達するのも、有効な送達とは言えないはずです。日本のウチに対して、外交ルートなどで送達するべきで、時間もかかるはずでは？」井上部長が疑問を呈した。

「管轄については仰る通りですが、向こうもいろいろ理屈を付けてくるでしょう。Z有限公司と一緒に提訴したのも、共同被告にすることで貴社を訴訟に引き込むのが目的だと思います。また、外国への訴訟書類の送達については、中国の民事訴訟実務では非常に緩やかに認められています。通常の郵送やFAX、電子メールでの送達、更に被告の外国企業の中国子会社への送達も、中国法上は有効とされています。ただ、設立手続中の会社は法人格もないので、やはり送達の有効性に疑問があります。いずれにせよ日本の仲裁判断が出る前に、中国の裁判で敗訴すると中国の事業展開で不利になるので、時間稼ぎで行きましょう。まずは送達の有効性

を争い、次に管轄の点を争いましょう。訴訟が長引けば、判決が出てもすぐにFC契約が期間満了で終了し、Y有限公司が商標を使用する根拠は無くなります。」

(4) 訴訟戦略の見直し

山田弁護士は、X社名義で「設立手続上の上海子会社への送達は有効とは認められないので、日本のX社に送達すべきである」旨の書面を作成し、担当裁判官宛に郵送した。同時に、裁判所の考え方を探るため、広州市の現地大手事務所所属する旧知の李弁護士に本件の対応を依頼した。綿密に方策を協議した結果、正式に訴訟代理人を委任すると、担当弁護士に訴状が送達されてしまうので、X社からの正式な委任状は取って出さず、李弁護士の同僚で訴訟の経験豊富な王弁護士（本件の担当裁判官とも過去の案件を通じて面識あり）から裁判所に連絡をとってもらい、「X社から本件の受任を打診されている段階」という形で、担当裁判官の考え方を聞いて貰った。その報告を受けた山田弁護士は、すぐ田中・井上部長と打合せを行った。

「驚いたことに担当裁判官は、『X社は裁判所が送った書類を不当にも受け取らない』と怒っていたそうです。しかもY有限公司は、侵害行為停止の仮処分も申し立てており、裁判官は認容する方向に傾いているそうです。もし仮処分

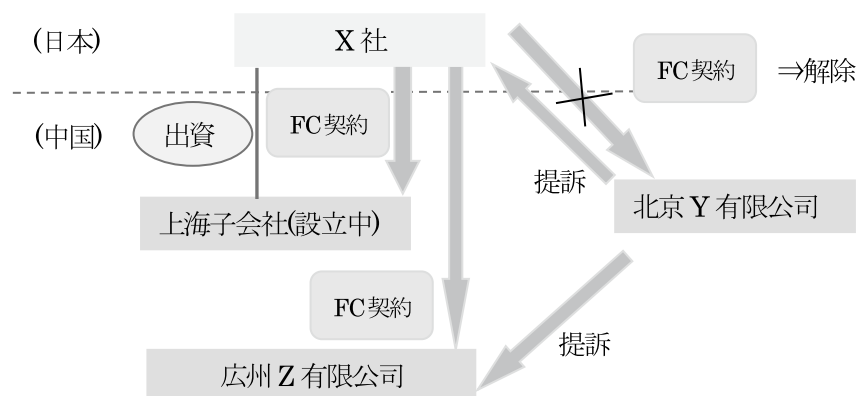


図4 事例③の関連図

決定が出たら、Z有限公司は商標を使用できなくなります。」山田弁護士の報告に、田中部長は「それではウチがZ有限公司から訴えられる!」、井上部長は「国際訴訟で被告側が手続面での引き延ばしを図るのは常套手段ではないですか。」と述べた。

「想像ですが、担当裁判官は国際紛争に慣れていないのかもしれませんが。ともあれ、当方も戦術を変えましょう。まず、王弁護士から裁判官に、『X社もきちんと応訴する考えで、王弁護士に委任する予定だが、社内手続に時間が掛かるので少し待って貰いたい』と伝えて貰い、裁判官の気分を害さない範囲で、もう少し時間稼ぎをしましょう。訴訟委任状を裁判所に提出したあとは、すぐ管轄異議を提出して争いましょう。その次は、本案審理で当方の主張を尽くしましょう。」山田弁護士の説明に、田中・井上部長は頷いた。

(5) その後の経緯

その後の経過は、ほぼ計画通りとなった。王弁護士は担当裁判官をうまくなだめて時間を稼ぎ、その後は、訴訟委任状の提出⇒管轄異議の提起⇒異議の却下に対する高級人民法院への抗告手続⇒抗告却下後は本案審理と進み、審理の中では原告の請求棄却を求めて全面的に争った。その最中、日本の仲裁手続でX社側勝訴の判断が出され、X社はその仲裁判断を本件訴訟にも証拠として提出した。訴訟が長引くうちにFC契約の期間も満了して請求の根拠が失われたことから、担当裁判官からの強い勧めにより、Y有限公司は訴訟を取り下げるに至った。X社の勝訴が確定した。

山田弁護士の報告を受けて、「一時はどうなることかと心配しました。これで中国事業を更に展開できます。」と田中部長が嬉しそうに語り、「中国の訴訟手続は、表面的には日本と似ていますが、実務は随分違いますね。戸惑うこ

とも多かったです。諦めずに頑張って良かったと思います。」と井上部長も述べた。

4. 2 解 説

(1) 国際契約紛争の仲裁による解決

フランチャイズ契約だけでなく、日中間の合弁契約、ライセンス契約などでは、契約に関する紛争解決方法として、仲裁条項が規定されているのが一般的である。

ある契約で紛争解決方法を定める際に、裁判と仲裁のいずれを選択するかはしばしば議論となる。両者のメリット・デメリットの比較は、一般に以下のように整理されている。

表6 裁判と仲裁の比較

	裁判	仲裁
専門性	裁判官は当事者が選べない	仲裁人は当事者が選べる
秘密性	対審及び判決言渡しは公開	仲裁手続及び仲裁判断は非公開
迅速性 経済性	通常は上訴が可能 なため、長期化すれば不経済	「一審制」で早期解決が図れ、迅速・経済的
国際性	判決の国際的強制に関する多数国間条約の不存在	ニューヨーク条約による仲裁判断の国際的強制力

とりわけ、国際契約（所在国が異なる企業間の契約等）においては、上記の「国際性」を理由に、紛争解決方法として裁判ではなく仲裁を選択する例が一般的といえる。裁判の場合、その判決を外国で執行することは、両国間でこれを相互に承認する条約が締結されていない限り、当該国の法制度上は容易でないことが通常だが、仲裁の場合は、「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」（いわゆる「ニューヨーク条約」、日本を含め130カ国以上が加盟）に基づき、一定の条件を満たす限り仲裁判断の相互

承認・執行が義務付けられており、仲裁判断を外国で執行することが可能なためである。

中国と日本は裁判判決の相互承認と執行に関する条約を締結しておらず、一方の国の裁判所が出した判決を他方の国で強制執行できないが、両国ともニューヨーク条約に加盟している。そこで、日中間の契約（日本法人と中国法人間の契約等）の場合、紛争解決方法として裁判ではなく、仲裁を選択するのが一般的である。

他方、中国国内取引の契約書では、紛争解決機関を中国の裁判所と定めるケースも多い。この場合、中国の裁判所が地元の国有企業や大手企業に有利な判断をする傾向があるといわれ（「地域保護主義」）、それは地方の人民法院であればあるほど、そして下級の人民法院であればあるほど強いと指摘されている点に留意を要する（近年は改善されつつある）。この点、北京や上海の裁判官は質が高く、専門的で公正な判断を期待できると考えられていることから、これらの大都市の中級以上の裁判所を専属管轄裁判所とすることが望ましいといわれている。

(2) 被告側の応訴戦略

中国企業と締結した契約に関して紛争になった場合に、紛争解決方法として海外の仲裁機関が指定されており、外国企業側が当該仲裁機関への仲裁提起を行った場合に、中国企業がそれに対抗して、いわば強引に中国国内で提訴してくることがある。また、中国国内における日本企業と中国企業との紛争でも、日本企業側が警告状などを送付すると、中国企業側が先手を打って、自身の地元の裁判所に提訴してくるケースもよく見られる。

こういった場合は、日本企業が訴訟の被告／仲裁の被申立人の立場（以下「被告側」という）に立たされることになる。訴訟・仲裁案件において被告側で応訴する「守り」の場合には、原告側で提訴する「攻め」の場合とは異なった戦

略が必要となる。

被告側の場合は、審理等の手続が早期に進行しないよう、意図的に引き延ばしを図ることもある。その狙いとして、敗訴判決に基づき強制執行を受けるリスクを当面回避することのほか、手続の長期化により原告側に時間と手間をかけさせ、弁護士費用の高額化によるプレッシャーを与えることで、訴訟等の取り下げや和解に持ち込むことがある。

中国の訴訟において手続の進行を遅延させる方法には以下がある。

① 訴状の送達の有効性の争い

中国の民事訴訟手続においては、外国会社の中国における駐在員事務所（代表処）や支店への送達も有効とされており（中国民事訴訟法267条参照）、更に送達の方法として、電子メール、Fax、国際郵便による送達も認められている。この点、司法共助や外交ルートを通じた正式な送達方法（時間を要する）を定める日本の民事訴訟手続とは異なり、外国企業への送達が容易になっている。その制度の差異を踏まえたうえで、送達の有効性に争う余地が無いかを検討する必要がある。

② 管轄異議の提出

訴状が適法に送達されたときも、当該裁判所が適法な管轄権を有するかを争う余地がある場合は、管轄異議の提出を検討することになる（答弁書の提出期間内に行う必要がある）。特に契約書の紛争解決条項に記載された管轄裁判所と異なる裁判所に提訴された場合は、管轄異議の申立が認められる可能性が十分あると言える。なお、中国の訴訟では、契約上の訴訟管轄の合意に基づいて提訴した場合であっても、被告側が引き延ばし目的で管轄異議を申立ててくるケースも多く見られる。

(3) 中国現地に特有の実務を踏まえる

中国における訴訟等の紛争対応に際しては、

現地代理人の選定が重要である。特に考慮すべきは、前述の地域保護主義への対処である。以下、選定のポイントを挙げる。

表7 現地代理人の選定ポイント

地域性	案件／紛争の所在地又は裁判所の所在地が何処かを考える。北京や上海のように発展した大都市ではなく、地方都市における裁判所の訴訟では、「普段からお世話になっている北京や上海の弁護士」を起用するのがよいとは限らない。地域保護主義への対処という見地から、当該地域における「大手事務所」や「有力な中国弁護士」に依頼する方が、裁判官とのコミュニケーションがスムーズなことがある。
専門性	ごく一般的な民事案件（例えば売掛債権の回収訴訟など）のように、特段の専門性を必要としない案件では、弁護士費用も勘案すると、必ずしも大都市の大手事務所や著名な弁護士に依頼しなくともよいと言える。他方で、知的財産案件など専門性の高い案件については、北京や上海の専門性の高い事務所／弁護士に依頼する方が望ましい場合がある。
費用	近年は中国の弁護士費用も高額化しており、欧米事務所並みの水準のタイムチャージを採用する事務所も珍しくない。また、訴訟の進行が事前の予想とは大幅に異なり、弁護士費用が高額化するケースも多い。弁護士費用を抑えようとして「安かろう悪かろう」的な弁護士を選定してしまった場合は、大変な手間がかかった上に良い結果も得られないことになりかねないので、十分な予算確保も重要である。
相性	案件との相性、クライアント企業との相性も重要な要素である。中国の弁護士は、個性豊かで、案件処理の方法や考え方のばらつきも大きく、相性が合わないと振り回されかねない。筆者が現地代理人を選定する場合も、案件及びクライアントと相性の良さそうな代理人を見極ようと心がけており、その読みは経験に基づくところが大きい。

5. おわりに

最初の事例は、いわば初級編であり、会社としても担当者としても初めて対応する案件では、右往左往しながら手探りで進めざるを得ない。専門家の助力も得ながら、中国の法制度に則った対応を行っていくことになる。

2番目の事例は中級編といえる。多くの日本企業は、中国で自社の知財の登録出願や模倣対策の経験はあっても、本格的な知財訴訟は経験していないことが多い。中国固有の実務ノウハウも踏まえた戦略的な訴訟対応が必要となる。

3番目の事例は上級編といえよう。日本企業は中国で権利行使を行った（原告側の立場）経験はあっても、中国企業から権利行使を受ける（被告側の立場）経験は乏しいといえる。だがアグレッシブな中国企業が、突如、強引に訴えてくることもある。様々なルートから情報を収集し、変化する状況を踏まえながら柔軟に対応する必要がある。

いずれの場合でも、簡単に諦めないことである。これは単なる精神論ではなく、多面的な情報収集と周到な証拠固めを踏まえて戦略を練り、粘り強く戦い続けるということである。より多くの日本企業が中国での知財紛争に強くなることを切に願い、本稿がその一助となれば望外の喜びである。

注 記

- 1) 商標法13条2項「中国で未登録の著名商標を複製、模倣等したものを、同一又は類似する商品について登録出願した場合、容易に混同を引き起こすのであれば、登録を許可せず、その使用が禁止される。」
- 2) 「企業名称登記管理実施弁法」41条「既に登録された企業名称が、使用中において、公衆を欺き、若しくは誤解をもたらす場合、又は他人の合法権益を損なった場合、工商行政管理部門により、不適切な企業名称と認定し、是正を命じるもの

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とする。」等の規定がある。

- 3) 「反不正当竞争法」6条「事業者は、次の各号に掲げる混同行為を実施したり、他人の商品である、又は他人との特定の関連性があるかのような誤認を関連公衆に生じさせてはならない。
(2) 他人の一定の影響力がある企業名称（略称、屋号などを含む）、社会組織名称（略称などを含む）、氏名（ペンネーム、芸名、訳名などを含む）を無断で使用する。」
- 4) 前掲注3) 18条「本法第6条に規定した誤認行為を実施した場合、監督部門により違法行為を停止させるよう命じ、事業者が登記した企業名

称が本法第6条の規定に違反する場合、速やかに名称変更登記を申請しなければならない。名称変更手続が完了するまで、原企業登記機関が統一社会信用コードでその名称を代替しなければならない。」

- 5) 一般的には、中国における広告・宣伝活動の開始時期が相手方の侵害行為よりも早いこと、広告・宣伝活動を継続的に行っていたことの証明が重要と考えられる。

（原稿受領日 2018年12月31日）

