

NEWS LETTER

CHINA SCIENCE PATENT & TRADEMARK AGENT LTD

June 27, 2022

本年4月25日、北京高級人民法院は、「北京高級人民法院の知的財産権を侵害する民事案件に適用する懲罰的賠償に関する審理ガイドライン」を発表しました。これに関連して、懲罰的賠償の5つの典型的な商標侵害事件を紹介しました。

弊所は、懲罰的賠償のガイドラインおよび典型的商標事件の概要を纏めましたので、下記のとおり報告いたします。ご参考になれば幸いです。

中科專利商標代理有限公司
日本事務所
TEL:06-6881-5550
FAX:06-6881-5510
e-mail: zhang@csptjp.com

懲罰的賠償審査ガイドライン

北京高級人民法院が発表したガイドラインは、次に掲げる六部から構成されています。

- 第1部 一般規定
- 第2部 法定要件
- 第3部 懲罰的賠償の算定
- 第4部 ネットワークサービス提供者への懲罰的賠償の適用
- 第5部 手続規定
- 第6部 適用範囲

第2部の「法定要件」では、懲罰的賠償にかかる故意、侵害行為などの判定基準が示されています。第3部の「懲罰的賠償の算定」では、専利、商標、著作権などの知的財産権の種類毎に算定指針が示されています。

このガイドラインは、北京市に所在する法院（裁判所）が扱う知的財産訴訟に適用されません。北京市での侵害訴訟においては、このガイドラインに定められた懲罰的賠償の判定基準や算定指針等々を考慮して対応しなければなりません。

北京高級人民法院は、ガイドラインに関連して、懲罰的賠償にかかる下記の5つの典型的な商標侵害事例を紹介しました。

- ①「百度」の商標権侵害および不正競争事件、②「新華字典」の商標侵害と不正競争事件、③「斐乐」(FILA) 商標権侵害と不正競争事件、④「约翰迪尔」(ジョンディア John Deere) 商標権侵害と不正競争事件、⑤「鄂尔多斯」(オールドス) 商標権侵害事件

これらの5つの典型的な商標侵害事件には次の特徴があります。

第一：懲罰的賠償は、通常より相当高額になるように認定される。

□「斐乐 (FILA)」事件の賠償額は791万元、「ジョンディア」事件は500万元、「百度」事件は227万元が認められ、何れも高額な損害賠償額となった。懲罰的賠償の倍数について、「百度」事件および「ジョンディア」事件は3倍、「斐乐 (FILA)」事件および「オールドス」事件は2倍、「新華字典」事件は1.5倍が認定された。「ジョンディア」事件、「新華字典」事件では、法院は原告の請求額を完全に支持した。

第二：懲罰的賠償は、商標の市場価値と知名度が比較的高い事件に適用され、その権利保護のニーズに一致している。

□5つの事件では、「百度」事件、「ジョンディア」事件、「オールドス」事件は登録済みの知名商標である。「新華字典」事件では、未登録であるものの知名と認定された商標に懲罰的賠償が適用された。

第三：すべての商標侵害は、意図的な侵害行為により被害状況が深刻である。懲罰的賠償は、深刻な侵害行為を罰する制度として、その機能と効果を実現することができる。

□5つの事件の中には、侵害が長期間続き侵害の結果が深刻な「百度」事件、繰り返し侵害が行われた「ジョンディア」事件がある。

第四：懲罰的賠償の計算根拠は十分にあり、計算方法は比較的正確である。

□5つの事件のすべては、侵害者の侵害による利益を懲罰的賠償の「基数」(※1)として採用した。商標の知名度と侵害行為の被害状況を考慮して、懲罰的損害賠償の「倍数」(※2)が決定された。計算プロセスは明確であり、計算結果は比較的正確である。

ガイドライン抜粋

※1：ガイドライン 3.2 [基数の確定方法]

権利者が懲罰的賠償を請求する場合、以下の方法に従って、その基数を決定することを選択できる。

- (1) 侵害行為により権利者が被った実際の損失
- (2) 侵害行為により侵害者が得た利益
- (3) ライセンス料またはロイヤルティの合理的な倍数

法定賠償額は、懲罰的賠償額の計算の基数として使用することはできない。

※2：ガイドライン 3.16 [商標権侵害の倍数考慮要素]

商標侵害事件における懲罰的賠償の倍数を決定する際には、このガイドライン第 3.14 条に規定されている要素に加えて、事件の具体的な状況に応じて、以下の要素も総合的に考慮することができる。

- (1) 権利者ののれんおよび市場での地位
- (2) 権利商標の知名度
- (3) 権利商標と侵害標識の同一または類似している程度
- (4) 侵害者の商標冒認出願登録、模倣の状況
- (5) 侵害者と権利者の同業界の競争状況
- (6) 侵害者が偽物および劣等商品に侵害標識を使用しているかどうか
- (7) 権利商標に対する異議申立、取消または無効に対する侵害者の請求およびその審査状況

前記5件の典型的な事件の中より下記の二事件の概要を紹介します。

No.1: 「百度」事件

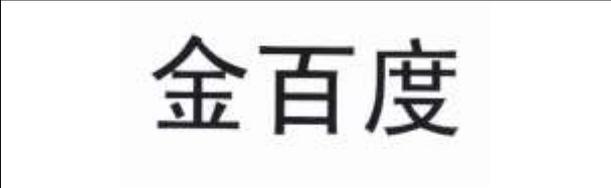
「百度」商標権侵害および不正競争紛争事件

案号：(2019)京73民初1335号、(2022)京民終170号
原告：百度オンラインネットワークテクノロジー（北京）有限公司
被告：北京京百度飲食管理有限公司、北京京百度飲食管理有限公司第三分公司、北京京百度飲食管理有限公司第八分公司

<背景>

百度オンラインネットワークテクノロジー（北京）有限公司（百度公司）は、主にインターネット検索エンジンサービス会社として有名であり、2000年3月16日に第42類で「コンピューターネットワーク方式でコンピューター情報提供」などのサービスにて「百度」を商標出願した。

「百度」商標は、長年の宣伝と使用を経て、インターネット検索の分野において、高い知名度を得るに至っている。

百度商標第1579950号第42類 出願日：2000年03月16日	北京京百度商標第11099175号43類 出願日：2012年06月20日
	

一方、北京京百度飲食管理有限公司（京百度公司）は、2012年1月に設立された飲食会社である。

京百度公司およびその支社は、店の看板、装飾的なプラーク、ドリンクキャビネット、メニュー、宣伝広告、箸の包装、ティッシュボックス、チェックアウトレシート、シーリングライトなどに「百度」と「百度」文字を含む標識を使用し、WeChat公式アカウントと美团APPでも当該標識を使用し続けていた。

<提訴>

百度公司は、京百度公司とその支社に対し、商標権侵害の停止、懲罰的賠償を求めて提訴した。

<一審判決>

一審法院は、「①百度公司の「百度」商標が中国国内の関連公衆によく知られている有名な商標になっている、②京百度公司およびその支社による「百度」標識の事業上の使用は百度公司の商標権の侵害に相当する。」と認定した。

一審法院は、百度公司の請求した懲罰的賠償を支持した。その結果、京百度公司とその支社に対し、次の計算による**227万0441人民元**の懲罰的賠償額を支払うように判示した。

計算式：①**30万8903.54人民元** × ②**5.25年** × ③**35%** × ④**(1+3)** = **227万0441人民元**

計算要素	計算認定額
① 平均年間営業利益 (基数)	故意侵害のあった2016年10月から2019年9月30日までの期間と月次の利益財務資料に基づき、営業利益総額は926,710.61元、平均年間営業利益は 30万8903.54元 である。
② 侵害継続期間	5.25年 である。
③ 利益貢献率	「百度」商標の顕著性と知名度、および被疑侵害行為の具体的な状況などを考慮して、「百度」商標の利益貢献率は 35% が適切である。
④ 懲罰的賠償倍数	侵害の主観的過失の程度、侵害行為継続期間、侵害した利益および百度公司にもたらした損害などの要因を考慮して、懲罰的賠償倍率を 3倍 とする。

二審は一審判決を支持した。

「典型的意義」

□本事件は、懲罰的賠償の計算を規定する典型的な事件である。

- ・懲罰的賠償の計算から得られる金額は、補償的賠償額(基数)と懲罰的賠償額(基数の倍数)の合計でなければならない。その計算式は、**(基数+基数×倍数)**となる。
- ・**第一に「懲罰的賠償の基数」**であり、基数を確定する方法を決定する。法律によれば、①権利者の逸失利益、②侵害者の不当利益、③使用許諾料の合理的な倍数の適用順序でもって、権利者が立証できる方法を採用し、基数を確定する。
- ・本事件では、第一審法院は、百度公司の請求に応じて、侵害者の侵害による利益②に基づいて基数を計算した。
- ・侵害による利益は、侵害者の営業利益に基づいて計算できる。その次に、知的財産権の貢献度を検討すべきである。利益を生み出す侵害方法に基づいて、懲罰的賠償の基数を確定する際には、事件の具体的状況に応じて、権利者の商業的価値に対する知的財産権の貢献程度または割合を適切に考慮する必要があり、知的財産の貢献度を合理的に決定する。
- ・**第二に「懲罰的賠償の倍数」**であり、それを決定する。法律では、懲罰的賠償倍数の範囲が規定されている。具体的な事件において、侵害者の主観的な意図の程度、侵害の重大度などの要因に基づいて決定する。

No.4 : 「ジョンディア」事件

「約翰迪爾」(ジョンディア John Deere) 商標権侵害と不正競争紛争事件

案号 : (2016) 京 73 民初 93 号、(2017) 京民終 413 号

原告 : 迪爾公司、約翰迪爾 (中国) 投資有限公司

被告 : 約翰迪爾 (北京) 農業機械有限公司、約翰迪爾 (丹東) 石油化工有限公司、兰西佳聯迪爾油脂化工有限公司

<背景>

迪爾公司是、1837 年に設立された農業機械製造業、エンジニアリングおよび林業設備製造業の世界的に有名なメーカーである。1976 年に中国市場に参入し、2000 年に約翰迪爾 (中国) 投資有限公司 (以下、約翰迪爾中国公司) を設立した。

迪爾公司是、「JOHN DEERE」や「約翰迪爾」などのシリーズ商標を保有しており、約翰迪爾中国公司に対し、商標の非独占ライセンスを許諾した。

「約翰迪爾」(ジョンディア John Deere)		約翰迪爾 (北京) 農業機械
商標第 206346 号 07 類 出願日 : 1983 年 08 月 03 日	商標第 3456047 号 07 類 出願日 : 2003 年 02 月 10 日	商標第 20079722 号 09 類 出願日 : 2016 年 05 月 25 日
		

一方、約翰迪爾 (北京) 農業機械公司らは、迪爾公司の登録商標と同一/類似の標識を表示した工業用石油製品などを製造・販売し、同時に工業用油などの商品を指定して「佳聯迪爾」の商標を登録し、会社名に「佳聯迪爾」、「約翰迪爾」を組み込み商号登録した。

<提訴>

迪爾公司らは、約翰迪爾 (北京) 農業機械公司らに対し、商標権侵害停止に加え、懲罰的賠償を侵害による利益の3倍とし、500 万人民币元の損害賠償を求めて法院へ提訴した。

<一審判決>

一審法院は、被告が原告の商標権を共同で侵害したと認定した。

損害賠償の算定において、一審法院は、次の事実から侵害が深刻であると認定した。

- ① 被告が多くのフランチャイジーを持ち、遼寧、黒龍江、新江、北京に販売ネットワークを持っており、且つ、侵害利益はかなりの額である。
- ② 2 年間で被告の侵害売上高は 1600 万人民币元を超えており、行政処分後も侵害を継続し、主観的な悪意は明らかである。

そして、押収された侵害品の数量、行政処分に関する侵害品の月間売上高、平均販売価格、関連商品が所在する業界の平均利益率などの指数を考慮して、経済損失額が決定され、懲罰的賠償はその 3 倍として計算するとした。その額は、原告によって請求された 500 万人民币元をはるかに超えている額となった。

因って、一審法院は、原告の請求した損害賠償額を完全に支持した。

二審は、控訴を却下し、一審判決を支持した。

「典型的意義」

□本事件は、懲罰的賠償の適用における故意的な侵害と深刻な被害の典型的な事件である。

・本事件において、被告は、侵害品の販売により行政機関から罰せられた後も引き続き、利益を得るため、同じ侵害行為を続けた。その被告の継続的な侵害行為は、被告が侵害行為を認識していたこと(故意)を証明しているだけでなく、行政上の罰則を無視し、侵害行為を継続することは極めて悪質と認定した。

・これは懲罰的賠償に該当する要件を満たしている。このような要件を適用することにより、権利者の証明の負担を比較的軽減し、懲罰的賠償の適用の効率を向上させることができる。そして、知的財産の保護を強化し、侵害を効果的に阻止する役割を果たす。

転載: 知産財経、出典: 北京高等法院

以上

<参考>

北京高等人民法院による知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関するガイドライン（2022年4月25日）

目次

第1部 一般規定

適用原則、適用請求、請求内容、賠償仲裁後の不適切な再請求、行政罰金および刑事罰金との関係

第2部 法定要件

法定適用要件、権利侵害故意の認定、情状深刻の考慮要素、情状深刻の認定、権利侵害故意かつ情状深刻の認定

第3部 懲罰的賠償の算定

賠償総額、基数の確定方法、基数確定方法の適用順序、基数確定方法の選択適用、実際損失の算定、権利侵害による利益算定、商品単位当たりの利益算定、立証妨害規則の適用、使用料或いはロイヤリティの考慮要素、使用料倍数の考慮要素、知的財産権の貢献度、知的財産権貢献度の考慮要素、倍数の確定、倍数の考慮要素、専利権侵害の倍数考慮要素、商標権侵害の倍数考慮要素、著作権侵害の倍数考慮要素、営業秘密侵害の倍数考慮要素、植物新品種権侵害の倍数考慮要素、懲罰的賠償の約定適用、懲罰的賠償の約定内容、使用料を基数とする約定、法定賠償における懲罰的賠償の考慮要素

第4部 ネットワークサービス提供者への懲罰的賠償の適用

一般規則、「知る」の認定、情状深刻の認定、通知転送義務不履行、速やかに中止措置の未終了、直接に実施した権利侵害行為の法律責任、オンラインライブコマースの権利侵害責任、代行購入の権利侵害責任

第5部 手続規定

請求の提出或は変更、一審で算定証拠の未提出結果、一部の権利者の請求、権利共有者に対する一致の適用、同一侵害者に対する個別適用、一部の侵害者に対する適用、異なる侵害者に対する個別適用、部分的適用、段階的適用

第6部 適用範囲

適用範囲

・・・▲△○☆☆○△▲・・・

<第三部分日訳>

第3部 懲罰的賠償の算定

3.1 [賠償総額]

懲罰的賠償の適用によって決定される補償の合計額は、**基数および基数とその倍数の積の合計**である。侵害行為を阻止するために権利者が支払った合理的な費用は、別途計算されるものとする。

3.2[基数の確定方法]

権利者が懲罰的賠償を請求する場合、以下の方法に従って賠償基数を決定することを選択できる。

- (1) 侵害行為により権利者が被った実際の損失。
- (2) 侵害行為により侵害者が得た利益。
- (3) ライセンス料またはロイヤルティの合理的な倍数。

法定賠償額は、懲罰的賠償額の計算基数として使用してはならない。

侵害者が侵害行為から得た利益とは、知的財産権侵害により侵害者が得た財産性収入を指し、通常、侵害者が侵害により得た営業利益を指す。ただし、主に侵害に従事する侵害者については、売上利益を計算することができる。

3.5[実際損失の算定]

侵害行為により権利者が被った実際の損失を計算するために、事件の具体的な状況に応じて、以下の要因を総合的に考慮することができる。

- (1) 権利者による商品の売上の減少
- (2) 権利者の商品の値下げ
- (3) 権利者の商品の利益の減少
- (4) 権利者の顧客またはユーザーの減少
- (5) 権利者の広告収入の減少
- (6) のれんを回復するために権利者が支払う合理的な費用
- (7) 権利者がその権利客体のために支払った創作および研究コスト
- (8) 権利者のウェブサイト上の関連コンテンツのクリック数、ダウンロード数、およびページビュー数状況
- (9) 侵害によるライセンス契約または譲渡契約の履行不能または正常な履行の困難から生じる予想利益の損失

3.14[倍数の考慮要素]

懲罰的賠償の倍数を決定する際には、このガイドラインの第2.2条、2.3条、2.4条、および2.5条に規定されている状況に加えて、事件の具体的な状況に応じて、以下の要素も総合的に考慮することができる。

- (1) 意図的な侵害の程度。
- (2) 侵害継続期間。
- (3) 知的財産権侵害の数。
- (4) 業界への侵害行為による引き起こされた危害。
- (5) 侵害者が知的財産権を繰り返し侵害しているかどうか。
- (6) 侵害者が侵害からの利益の証拠を真実に提出したかどうか。

3.16[商標権侵害の倍数考慮要素]

商標侵害事件における懲罰的賠償の倍数を決定する際には、このガイドラインの第3.14条に規定されている要素に加えて、事件の具体的な状況に応じて、以下の要素も総合的に考慮することができる。

- (1) 権利者ののれんおよび市場での地位。
- (2) 権利商標の知名度。
- (3) 権利商標と侵害標識の同一または類似している程度。
- (4) 侵害者の商標冒認出願登録、模倣の状況。
- (5) 侵害者と権利者の同業界の競争状況。
- (6) 侵害者が偽物および劣等商品に侵害標識を使用しているかどうか。
- (7) 権利商標に対する異議申立、取消または無効に対する侵害者の請求およびその審査状況。

なお、中国最高人民法院は、「最高人民法院による知的財産権侵害の民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」（2021年3月2日、法釈〔2021〕4号）を最高人民法院審判委員会第1831回会議にて採択し、2021年3月3日より実施している。
この解釈は、中国全土の裁判所において適用されるものであります。

完