

中国における侵害警告の実務
～警告により損害賠償を命じられた事例～
中国特許判例紹介(59)

2016年9月9日

執筆者 弁理士 河野 英仁

石家庄双環自動車株式会社

上訴人（原審原告）

本田技研工業株式会社

上訴人（原審被告）

1. 概要

中国において模造品を発見した場合、通常警告書を送付することなく直接特許権侵害訴訟を人民法院に提起することが一般的である。警告により相手方製品の入手が困難となること、また、警告しても無視されることが多いからである。

本事件では日本企業である特許権者が中国の製造業者に繰り返し警告書を送付したほか、製造業者への警告後、販売業者にまで範囲を拡大して警告書を送付したところ、製造業者から当該警告行為について損害賠償請求がなされた。

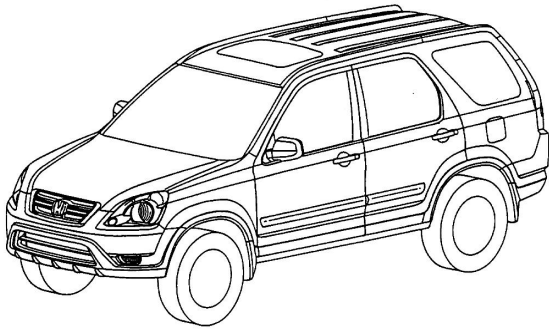
最高人民法院は、警告行為は特許権者の権利行使の一環として認められている行為と認めながら、一部の警告行為については権利の濫用があったとして特許権者に1,600万元(約2億4千万円)の損害賠償を命じる判決をなした¹。

2. 背景

(1)特許の内容

本田技研工業株式会社（以下、特許権者）は、「自動車」と称する外観設計特許第01319523.9(523特許)を所有している。523特許は2001年5月30日に出願され、2002年2月13日に公告された。523特許はSUV(sport-utility vehicle、スポーツ用多目的車)タイプの外観設計であり、下記図に示すとおりである。

¹ 最高人民法院 2015 年 12 月 8 日判決 （2014）民三終字第 7 号



(2) 訴訟の経緯

特許権者は、双環自動車が生産及び販売する「LAIBAOS-RV」(被疑侵害製品)が 523 特許を侵害するとして双環自動車及び被疑侵害製品を販売するディーラーに対し警告したのち、特許権侵害訴訟を提起した。最終的に最高人民法院は、被疑侵害製品は、523 特許に類似しないとして特許権非侵害の判決を下した²。

一方、双環自動車は、特許権者による度重なる警告行為により製品の市場投入が遅れたことの損害、権利の濫用による損害の賠償を求めて提訴した。

3. 最高人民法院での争点

争点: 警告行為により特許権者が損害賠償責任を負うか

4. 最高人民法院の判断

争点: 販売業者への警告には周到かつ慎重な注意義務が必要である

(1) 警告行為の第一段階

特許権者が警告書を送付したのは二つの段階に分けることができる。第一段階は、2003 年 9 月 18 日～10 月 8 日であり、特許権者代理人は前後 8 回にわたり特許権侵害に係る警告書を送付し、双環株式会社に対象自動車の生産、販売を停止するよう要求した。

また、2003 年 9 月 18 日～9 月 24 日において、特許権者は対象自動車のディーラー 萊克自動車公司、旭陽恒興公司にそれぞれ数回警告書を送付し、対象自動車は特許権を侵害していると主張した。萊克自動車公司、旭陽恒興公司の販売行為は特許の侵害を構

² 最高人民法院 2015 年 7 月 23 日判決 (2014) 民三終字第 8 号

成し、即時に販売を停止するよう要求した。

(2)警告行為の第二段階

第二段階は、特許権者は2003年10月15日、双環株式会社の設計変更したデザインは依然として特許権を侵害しているとのFAX警告書を送付した。双環株式会社はついに同年10月16日本案の訴を提起した。特許権者は2003年11月24日北京市高級人民法院に訴訟を提起し、双環株式会社及びそのディーラーは特許権を侵害すると主張した。その後、特許権者は2004年1月9日双環株式会社の全国十余りのディーラーに警告書を送付した。ディーラーの範囲は北京、新疆、珠海、天津、深圳、広東、湖南、昆明、南京等に及ぶ。

(3)双環自動車の主張

双環株式会社は上訴において以下の主張をなした。特許権者が2003年9月18日警告書を送付したため、生産の停止を招き、製品の市場投入が30日遅れた。また警告を受けた後に製品に対しデザイン変更を行い、また金型具等の設備を新たに用意する必要があり、そのため製品の市場投入が遅れ、双環株式会社に1949万円の損失をもたらした。

(4)双環自動車への警告行為

双環株式会社は権利侵害警告書を受け取った後、特許権者と協議を行った後、警告された行為の具体的情報を明確にし、双環株式会社は直ちにデザインの変更を行い、かつ2003年10月15日変更後のデザインを特許権者に連絡した。

特許権者の警告書の内容は、双環株式会社に警告された行為が対象特許権を侵害する可能性がある事実を十分に知らしめている。ここで双環株式会社は自ら判断をなし、直ちに特許権者と連絡を取ることを選択し、かつ警告された製品のデザインを変更した。権利侵害警告書の内容は双環株式会社からすれば明確なものである。双環株式会社がいわゆる生産を停止し、対象自動車の市場投入を遅らせたこと及び製品のデザインについて改変することにより生じた損失は、その自身の権利侵害警告に対し判断した判断後の商業リスクに属し、自身で負担しなければならない。原告が第一段階で双環株式会社に対してなした警告行為は、特許権者の正当な合法的権利の行使行為に属する。

以上の理由により最高人民法院は、特許権者の警告行為は正当な権利行使行為に該当すると判断し、双環株式会社の対象自動車の市場投入が一か月遅れ、利益損失をもたらしたことについては特許権者が負担すべきであり、デザイン改変を行った費用は特許権者の賠償範囲に属するべきとの主張を退けた。

(4)ディラーへの警告行為

専利法第 60 条は以下の通り規定している。

専利法第 60 条

特許権者の許諾を得ずにその特許を実施し、すなわち特許権を侵害し、紛争を引き起こした場合は、当事者が協議により解決する。

すなわち特許権者は、既に法院が認定した権利侵害行為に対し、被疑侵害行為者に権利侵害警告書を送付することができ、或いは、特許侵害訴訟を提起する前・起訴期間に、権利侵害警告を送付し、権益を保護することができる。

特許権者が、権利侵害警告を送付することは、その自身の権益保護のルート及び協議により紛争を解決するポイントであり、法律は法院の権利侵害判決の前に、特許権者が自らその権益を保護する行為を、必ずしも禁止性の規定としていない。これらの方式により争議を解決することを許すことは、権益保護のコストを低減するのに有利であり、紛争解決の効率及び司法資源の節約を向上させ、経済の効果と利益に符合する。

権利者が警告書を送付し、自身の合法権益を保護することは、権利者が民事権利を行使する当然有すべきものであるが、権利を行使することは、合理的な範囲内でなければならない。権利を保護する行為をとると同時に、公平競争秩序の保護に注意しなければならない。権利侵害警告の濫用、競争相手の合法権益を攻撃し抑圧することを避けなければならない。

権利侵害警告が正当な保護行為であるか、競争相手を攻撃し抑圧する不正競争行為であるか否かを判断することは、権利侵害警告を送付した具体的状況により認定すべきであり、警告内容が十分、明確であったかを確定しなければならない。権利者が権利侵害警告を送付することは、確定した具体的権利侵害事実をもって依拠とすべきであり、権利侵害警告を送付する際に警告行為に対して、できるだけ周到かつ慎重な注意義務があり、対象権利侵害の具体的事実に対し十分な検討と論証を行った後に行うべきである。

権利侵害警告の内容は、漠然、曖昧であるべきではなく、権利者の身分、主張する権利の有効性、権利の保護範囲及びその他被警告行為が権利侵害を構成することを判断するのに必要な情報を記載すべきである。

権利者が権利侵害警告を送付する目的は、被警告者に他人の権利を侵害する可能性が

ある事実を知らしめ、自ら侵害行為を停止させるか、あるいは、権利者と積極的に連絡し、協議して紛争を解決し、権利者が訴訟を提起し、裁判所に救済を求める必要がないようにするものである。

権利侵害警告書の送付の観点から見れば、権利者が履行する周到かつ慎重な注意義務もまた相違する。製造業者は権利侵害の源として、通常は権利者が権利侵害警告を行う主要対象であり、権利者は警告された製造業者に侵害行為を停止してもらいかまたはその交渉を通じてライセンスを取得することを希望する。製造業者は往々にして権利者と正面から協議し、疎通する方式を選択して紛争を解決することができる。

権利者が権利侵害警告を送付する対象は、さらに製品の販売業者、輸入業者、または、発明・実用新型製品の使用者等を含み、これらの者は製造業者の取引相手方として、往々にしてまた権利者が争奪する目標顧客群である。それゆえ、販売業者等は通常権利侵害か否かの判断認知能力は相対的に弱く、対象権利侵害の具体的状況について知るところは比較的少なく、製造業者とは異なり、これらの者の危険回避意識は比較的強く、さらに容易に、権利侵害警告の影響を受けることとなり、対象製品の取り下げ、返品等の警告された行為を停止し、製造業者との商品の取引を拒絶することを選択する可能性がある。それゆえ、これらの主体に対し、警告を行う行為は、製造業者が販売する術がなくなり、対象製品の競争取引秩序に影響を容易に直接与えることとなる。

権利侵害警告は、法院が訴訟前の行為に対する保全裁定とは異なり、対象権利を侵害する行為は、必ずしも権利侵害警告行為により当然停止することはなく、被警告者が、権利侵害行為を停止するか否かは自身で決定するものであり、特に販売業者からすれば、権利侵害警告の内容は、それに対し合理的判断をなすことができるか否か、自身で責任を負いそれによりもたらされる商業リスクがより重要となる。

それゆえ、これらの主体に対し権利侵害警告を送付する場合、被警告行為が権利侵害を構成することを確定することに対し、発生する注意義務は、製造業者に対し権利侵害警告を送付する場合よりもより高く、その警告対象情報は詳細で、十分でなければならない。例えば保護を請求する権利の範囲を示し、被疑侵害行為の具体的情報及びその他、権利侵害を認定し、権利侵害を停止することに対する関連する必要情報を示さなければならない。

取り調べに基づけば、特許権者は、第一段階に対象自動車のディーラーに権利侵害警告書を送付した以外に、権利侵害警告書を送付する第二段階において、双環株式会社がすでに特許権者と連絡し協議し、かつ対象特許権を侵害しないことを確認する司法救済

を求めている。特許権者はまた対象特許権を侵害する司法救済を求めたのちに後、継続して対象自動車の販売業者に対し権利侵害警告書を送付し、かつ警告されたディーラーの送付範囲を拡大した。

警告書中には単に、対象特許権の名称、対象権利侵害の製品名称及び警告書を受けた顧客の対象権利侵害の性質が記載されているだけであり、デザインが相互に近似すると主張する具体的理由、或いは、必要な権利侵害対比を明らかにしておらず、また特許権者と双環株式会社が共に既に法院に司法救済を求めていることを明らかにしていない等その他ディーラーが客観的、合理的に、自ら警告された行為を停止すべきか否かを判断するのに役立つ事実を明らかにしていない。

警告されたディーラーは双環株式会社の取引相手として、また本田株式会社の対象特許製品の競争者・顧客群でもあり、本田株式会社がこれらのディーラーに送付した警告書はその特許権を保護するのと同時に、また競争相手を攻撃し、取引対象または商業機会を奪う作用を有する。

反不正当竞争法第二条は以下の通り規定している。

第2条 事業者は市場取引きの中で自由意思、平等、公正、誠実信用の原則を遵守し、公認の商業道徳を遵守しなければならない。

特許権者は、さらに権利を侵害している事実を証明する一歩進んだ証拠がない状況下で、製造業者に権利侵害警告を送付する時と同一の注意義務で、第二段階にて送付内容が不明確な警告書を拡大送付しており、合理的に周到かつ慎重な注意義務を果たしていたとは認定しがたく、反不正当竞争法第二条の規定に違反する。

権利者は権利侵害警告を通じて権利侵害を制止する目的を達成でき、また市場において機先を制することができ、権利侵害の訴えを提起する必要がないという効果を有する。権利侵害警告中の権利侵害事実は権利者の一方的な認識であり、権利侵害行為が権利侵害を構成するか否かは法院の審理により確定する必要がある。

権利者の権利保護の方式が適当か否かは、必ずしも被警告行為が権利侵害をしているか否かの結論をもって判断の依拠とすべきではなく、むしろ権利者の権利保護の方式が正当か否か、公平の競争秩序に違反しているか否か、競争相手への攻撃が存在しているか否かをもって評価の標準とすべきである。権利侵害の認定の専門性及び複雑性により、権利者にその警告行為に対し権利侵害を構成する確定性の程度を過度に要求すること

はできない。さもなければ侵害警告制度の正常機能を妨げ、これらの制度の初志をないがしろにすることとなる。権利者が権利侵害警告を送付する行為が適当であり、過失が存在しない場合、たとえ最終的に警告された行為が権利侵害行為を構成しない場合でも、権利の濫用に該当しない可能性があり、競争者の損失に対し賠償する必要はない。

上述したとおり、権利侵害警告は必ずしも単純に特許権を保護する機能を有するものではなく、競争相手を攻撃し、取引対象及び取引機会を奪う効果を有する。権利者は市場競争の優勢あるいは競争相手の競争の勢いを破壊するために、不正な方式をもって権利侵害警告を濫用し、競争相手の合法権益を損害した場合、相応の責任を負わなければならない。特許権者は、競争を目的とし、第二段階において警告書の送付対象及び範囲を拡大し、権利者が権利を行使する合理的な周到かつ慎重な注意義務を履行することをおろそかにした。

そして被警告者が自ら警告された行為を停止すべきか否かを判断する重大な事項を警告書中に記載することがなく、双環株式会社の利益に損失を与えたため、過失が存在する。特許権者の行為は、必ずしも専利法にて与えられている正当な権利保護の方式ではなく、公平競争の鼓舞、保護をないがしろにする不正競争行為である。反不正競争法第二十条³の規定に基づき、そのもたらした損害結果について責任を持つべきである。

最高人民法院は双環株式会社の訴えを認め、特許権者側に経済損失として 1600 万元の支払いを命じる判決をなした。

5. 結論

最高人民法院は、反不正競争法第二十条の規定に基づき特許権者に経済損失として 1600 万元の支払いを命じる判決をなした。

6. コメント

³ 反不正競争法第 20 条 事業者は本法に違反して被害事業者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負わなければならない。被害事業者に対する損失が計算しにくい場合、賠償額は侵害者が侵害期間に侵害行為により得た利潤とする。また、被害事業者が自分の合法的な権益を侵害した当該事業者の不正競争行為を調査したため支出した合理的な費用を負担しなければならない。

被害事業者はその合法的な権益が不正競争行為により損失を受けた場合、人民法院に訴えを提起することができる。

本事件では、販売業者への不適切な警告行為により、逆に特許権者が権利の濫用であるとして損害賠償を命じられることとなった。ただし、最高人民法院が判決文中で述べているように、警告行為自体は正当な権利行使の一環として認められており、警告後仮に人民法院にて非侵害と判断されても、警告に伴う損害賠償責任を負うことはない。

とりわけ注意しなければならないのが、販売業者への警告である。販売業者は製造業者と比較して、特許権侵害に該当しているか否かの判断を行うのが困難であり、またトラブルに巻き込まれたくないという心理から容易に販売停止を行うからである。この販売業者への警告が不適切であれば本事件のように損害賠償請求を負う。

具体的には、警告書中に、特許番号、保護を要求する範囲、被疑侵害行為の具体的情報、権利侵害を停止することに対する関連する必要情報（例えば、デザインが相互に近似すると主張する具体的理由、被疑侵害製品と請求項構成要件との対比）を明確に記載する必要がある。

以上