

中国商標権侵害時における法定賠償額の認定
～法定上限を超える損害額の認定と法改正での対応～

2014年5月9日

河野特許事務所

弁理士 河野英仁

1.概要

車に興味がある者にとって BMW は、一度は乗ってみたい車である。スポーティ、ラグジュアリー・・・非常に高いブランド価値が構築されている。この状況は自動車販売台数が世界一の中国でも同様である。BMW のロゴは円を扇形状の青色と白色で4等分したものである。青と白は左右どちらに配置されているであろうか。そこまで注意して観察しているユーザは少ないであろう。


本稿で紹介する事件における被告は、BMW のロゴの青と白の配列を巧みに変え、かつ BMW の会社名とよく似た会社名にてアパレルビジネスを中国にて展開した。訴訟過程において原告は被告の侵害行為に伴う利益を立証することができなかつたため、第1審では法定賠償額として50万円(約800万円)の損害賠償が認められた¹。第2審では侵害規模の大きさ、悪質さ等を考慮して法律で定められている上限額を上回る200万円(約3200万円)の損害賠償を認める判決がなされた²。


本稿では本事件の詳細を解説すると共に、2014年5月1日から施行される第3次改正中国商標法のうち本事件に関連する部分についての解説を行う。

2.背景

(1)登録商標の内容

BMW は中国では「宝馬公司」(原告)の社名でビジネスを展開しており、自動車名もユーザは BMW ではなく、「宝馬(バオマー)」と発音する。原告は中国にて指定商品「第12類 機動車両、オートバイ及びその部品」として、以下の登録商標を所有している。

第282195号“BMW”、第282196号“”、第784348号“寶馬”、第G921605号“宝馬”

その他、指定商品「第12類 機動車両、オートバイ及びその部品」及び「第25類 衣服、靴、帽子」とする第G955419号“”、以下の第G673219号商標を有している。

¹ 北京市第二中级人民法院判決 (2011)二中民初字第4789号

² 北京市高级人民法院判決 (2012)高民終字第918号



(2)被告の侵害行為



広州世紀宝馳公司(被告)は、2009年11月24日に設立され、2010年4月26日訴外ドイツ世紀宝馬集団株式会社(以下、ドイツ世紀宝馬公司という)から使用許諾を受け、2009年11月25日から2017年5月29日まで以下の第4719183号商標を使用する権利を有している。





当該商標は、ドイツ世紀宝馬公司が商標登録出願を行い、2009年5月14日に登録された。指定商品は「第25類 ズボン、衣服、シャツ、革製衣服、Tシャツ、ジャケット(衣服)、編織衣服、靴、ベルト、コート」である。

被告は2010年頃から衣服等に“”、“FENGBAOMAFENG”等のマークを付してビジネスを展開した。原告の登録商標と青色と白色の配置を変えただけの非常に紛らわしいマークである。また「FENGBAOMAFENG」の発音は「豊宝馬豊」を示すものである。


また被告商品の衣服タグには「ドイツ世紀宝馬集団株式会社中国総代理：広州世紀宝馳服飾実業有限公司」の文字が記載され、URL「WWW.SHIJIBAOMA.COM」、住所及び電話番号等も記載されていた。

URL「WWW.SHIJIBAOMA.COM」のHPには、共に“”、“FENGBAOMAFENG”標識があり、かつ、「広州世紀宝馳服飾実業有限公司はドイツ世紀宝馬集団株式会社の全額出資の子会社であり、‘豊宝馬豊’ブランドの国内営業運行事務の全責任を負い、研究開発デザイン、加工生産、営業販売貿易を一体とし、全シリーズ高級カジュアル男性服飾商品を専業出品し、奥深いブランドの魅力を有する総合性現代アパレル企業である。」との記載があった。なお、同HPの登録者及び運営主体は共に被告であった。

(3) 訴訟の提起




原告は被告の標識“”及び“FENGBAOMAFENG”等の使用は商標権侵害に当たり、また被告が企業名称として“ドイツ世紀宝馬集団株式会社”を使用する行為が不正競争行為に該当するとして、侵害行為の差し止め及び損害賠償請求を求め、北京市第二中級人民法院に提訴した。





3. 争点









訴訟での争点は以下の3点である。被告の使用する“FENGBAOMAFENG 及び”等の使用が原告の商標権侵害となるか否か、被告が企業名称として“ドイツ世紀宝馬集団株式会社”を使用する行為が不正競争行為に該当するか否か、損害賠償額をどのように認定するか。

4. 高級人民法院の判断

(1) 商標権侵害の有無

原告は、第25類「衣服、靴、帽子等」を指定商品として第G955419号“”商標を登録している。原告が2010年6月29日に購入した被疑侵害商品には“”、“FENGBAOMAFENG”等の標識があり、衣服タグには“ドイツ世紀宝馬集団株式会社中国総代理：広州世紀宝馳服飾実業有限公司」と示され、さらにURL「WWW.SHIJIBAOMA.COM」が明記されていた。

北京市高級人民法院は原告の第G955419号“”商標の指定商品範囲は第25類衣服、靴、帽子であり、被告の経営において、製造、販売する衣服もまた第25類衣服に属することから、指定商品は同一であると認定した。また被告が製造・販売する衣服、衣服タグ、包装、宣伝、ホームページ等において、“FENGBAOMAFENG”、“豊宝馬豊 FENGBAOMAFENG”標識を使用し、かつ、突出して“”標識を使用していた。

北京市高級人民法院は、上述した標識中の“”と原告の第G955419号商標“”とは、酷似しており、一般消費者が衣服を購入する際、青白色の“右上左下”と“左上右下”の配置の差に注意することは困難であり、極めて容易に“”標識を“”と誤認すると判断した。そして、当該被告標識の使用行為は、商品の出所誤認またはその出所が原告に特定のあると認識させることから、被告の“”、“FENGBAOMAFENG”、“豊宝馬豊 FENGBAOMAFENG”商標を使用する行為は、原告の第G955419号“”商標専用権を侵害すると判断した。

(2) 不正競争行為の有無

「ドイツ世紀宝馬公司」は、香港特別行政区にて設立され、登録されている企業であ

る。一方、原告「宝馬公司」は世界的に知られた自動車製造会社であり、ドイツに設立され登録されている企業である。被告は、「ドイツ世紀宝馬集団株式会社」の使用は合法的に授権されたものであり、当該企業名称を使用することは何ら不正競争行為に該当しないと主張した。




しかしながら、原告は、衣服タグ、HP、宣伝冊子等に「ドイツ世紀宝馬集団株式会社」とする企業名称を使用し、原告の商業的信用を利用することにより経営活動に従事し、不法に利益をむさぼっている。北京市高級人民法院は、被告の企業名「ドイツ世紀宝馬集団株式会社」の使用は、容易に関連公衆の両者の製品及び相互の関連性に対し、混同または誤認を生じさせ、また被告の行為は誠実信用原則及び商業道徳に反することから、不正競争行為に該当すると判断した。

(3)損害賠償額の認定

原告は、訴訟過程において、侵害行為による自身の損害額、被告の侵害行為に伴う利益を立証する証拠を提出することができなかつたため、第1審では中国商標法で定められる法定賠償の最高額 50 万元(約 800 万円)が認められた。


しかしながら被告の侵害行為は悪質であり、被害も甚大であったことから法律で認められている以上の額の損害賠償を認めるべきか否かが問題となった。

原告は損害が甚大であったことを証明すべく第2審において以下の証拠を提出した。

(i)被告は山西省で大量に加盟店に販売許可しており、山西省太原市、遠城市、大同市の加盟店には、“”、“豊宝馬豊 FENGBAOMAFENG ”、“FENGBAOMAFENG ”等の標識が示され、さらに被告が、衣服、靴等の商品の中国総代理店であることを注釈していた。

(ii)山西省工商局は被告の図形登録商標を保護すべく調査を行った。調査により、大量の被疑侵害商品を発見し、加盟店にも大量の在庫商品が存在し、その価値は、千万元(約 1 億 6 千万円)以上にのぼる。

(iii)原告が提出した被告 HP には、「現在のところ、‘世紀宝馳’の傘下企業である‘豊宝馬豊’は流行しており、300 近くもの販売店を持ち、ネットワークは各地に広がっている……」と記載されている。また、加盟店の許可を得るためには「“商業展開条件は：直轄市，第1期商品代金は 30 万元(約 480 万円)，省，第1期商品代金は 20 万元(約 320 万円)，地方市，第1期商品代金は 10 万元(160 万円)」との条件を記載している。

北京市高級人民法院は、これらの証拠から、被告の侵害行為は故意であり、悪意に満ちており、侵害の期間・範囲・利益が大きく、損害は 200 万元(約 3200 万円)を遙かに超えていることを証明するのに足りると判断した。侵害状態は深刻であり、加えて原告の第 G955419 号“”商標及び関連するその他の登録商標は比較的高い知名度を有しており、原告は侵害行為を制止するために弁護士費、公証費、証拠取得費等の合理的費用を費やしている。

北京市高級人民法院は以上の侵害状況を考慮し、また権利者の合法權益を十分に保障すべく、原告が主張した損害賠償 200 万元(約 3200 万円)の訴訟請求を全額認める判決をなした。

5. 考察

本事件においては紛らわしい企業名の使用行為と、法定賠償額の増額とが争点となったが、これらの問題は数多くの事件で顕在化している。2014 年 5 月 1 日より施行される第 3 次改正中国商標法ではこれらの問題を解決するための対策がなされている。

(1) 企業名の使用に伴う不正競争行為

商標と企業名称の性質は必ずしも同一ではないが、両者は共に商業標識の範囲に属し、商品及びサービスの出所機能を果たす。

本事件の如く多くの事件ではフリーライドを主目的として、他人の有名な登録商標または未登録馳名商標を企業名称として使用することが散見される。従来このような行為は不正競争防止法により処理する事ができる旨、司法解釈[2008]3 号第 4 条³⁾に規定されていた。

今回の法改正では、他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名称に商号として使用し、公衆を誤認させ、不正競争に該当する行為は、不正競争防止法に基づき処理する旨規定する第 58 条の規定が新設された。改正中国商標法第 58 条の規定は以下のとおりである。

改正中国商標法第 58 条

³⁾ 司法解釈[2008]3 号第 4 条 登録商標専用権を侵害、あるいは不正競争を構成するとして訴えられた企業名称について、人民法院は原告の訴訟請求と案件の具体的状況を根拠とすることができ、被告に対して使用停止、使用の規範化などの民事責任を引き受けることを確定する。

他人の登録商標、未登録の馳名商標を企業名称に商号として使用し、公衆を誤認させ、不正競争に該当する行為は、『中華人民共和国不正競争防止法』に基づき処理する。

中国の不正競争防止法は「反不正当竞争法」といい、他人の登録商標の盗用、知名商品特有の名称を使用し混同を起こさせる等、不正競争防止法第 5 条に規定する不正競争行為があった場合に、人民法院に対し損害賠償請求を請求することができる(不正競争防止法第 20 条)。

また今回の改正では未登録の馳名商標をも対象としており、第三者が当該商標を企業名称に商号として使用し、公衆を誤認させることにより、不正競争に該当すると判断された場合も、不正競争防止法による救済を受けることができる。具体的には、不正競争防止法に基づく損害賠償請求訴訟を行い、人民法院において馳名商標であることの認定を受けることが必要であろう。未登録であっても本規定及び改正商標法第 13 条第 2 項(未登録馳名商標の保護)を活用することで自身の中国における馳名商標を保護することが可能となる。

(2)法定賠償額の増額

本事件では、中国商標法上認められている法定上限 50 万元を遙かに超える 200 万元の損害賠償が認められた。本事件における被告侵害行為の規模及び悪質さを考慮すれば評価に値する額であるが、法定上限を軽々しく超えて良いか疑問の残るところである。

このように 2001 年に改正された第 2 次改正中国商標法に規定する法定賠償額ではもはや近年の経済状況に適合しなくなっている。そこで、法定賠償額について規定する中国商標法第 56 条第 2 項が以下のとおり改正された。

改正中国商標法第 63 条第 3 項

権利者の実際損失、侵害者の侵害により取得した利益、登録商標の使用許諾費用を確定することが困難な場合には、人民法院は実際の侵害行為の事情に基づき、300 万元以下の賠償を命じることができる。

6. まとめ

特許出願件数、実用新案特許出願件数、意匠特許出願件数、商標登録出願件数及び訴訟件数全てにおいて世界一である中国では特許権者及び商標権者をより手厚く保護するプロパテント、プロトレードマーク政策を明確に打ち出している。

本事件は 2012 年の知的財産権訴訟 8 大事件の一つとして紹介されており、また同じ

く 2011 年の 10 大事件の一つとして紹介されている格力特許侵害訴訟事件⁴においても、法定賠償額 100 万円を超える 200 万円(約 3200 万円)を認める判決がなされている。

改正中国商標法では、上述した法定賠償額の増額、故意侵害時の 3 倍賠償、被告への帳簿提出命令等を含めた法改正がまもなく施行され、同様の法改正が第 4 次改正専利法でも予定されている。これら一連の動きは中国が知的財産権を手厚く保護していこうとする明確な意思表示の表れである。

法改正により中国でビジネスを行う日本企業にとっては模倣行為の低減を期待することができる。その一方で被告として提訴され巨額の損害賠償を命じられるリスクが逆に上昇する点に注意すべきである。他社の特許権、商標権等を侵害しないようクリアランス調査を適切に行い中国でのビジネスを支障なく行うことが求められる。本稿が中国でビジネスを行う企業の方の参考となれば幸いである。

以上

⁴ 拙著「中国における特許権侵害行為及び損害賠償額の認定 ～エアコン制御方法特許権侵害訴訟事件～」『AIPPI ジャーナル』2012 年 11 月号 Vol.57 参照