

中国における知的財産権侵害を主張する際 のリスク【その1】

天達共和法律事務所

管 冰



天達共和法律事務所は1993年に設立された天達法律事務所と1995年に設立された共和法律事務所が2014年に合併した事務所である。所属弁護士、弁理士は数百名におよぶ総合法律事務所である。弁護士である管冰氏は2001年より弁護士活動を開始し、特許、商標、著作権、不正競争防止等の知的財産分野を中心に、多くの日本企業及び中国企業にリーガルサービスを提供している。

中国における知的財産権侵害に際して、権利者は自らの権利に基づき警告書の送付、財産保全命令などの訴訟前禁止命令の申立て、侵害訴訟の提起など様々な手段を講じて権利侵害を主張できる。しかし、警告書中に権利の不当な行使にあたる内容を含めないこと、無効宣告を受けることがないように主張する権利の有効性を確認すること、悪意による侵害訴訟の提起と認定される要素がない旨を確認することなど、権利主張に際しては損害賠償請求等を相手方から受けることがないように留意する必要がある。中国における知的財産権侵害を主張する際のリスクについて、全2回のシリーズで紹介する。

■警告書の送付により生じ得るリスク

知的財産権侵害行為の疑いのある者に対して警告書を送付することは、知的財産権侵害行為を止めさせ、権利者が自らの合法的な権益を保護するための重要な手段である。しかし、権利者は警告書の送付にあたり、権利の不当な行使により他者の権益を侵害しないよう注意すべきである。

ケーススタディ

原告の大成公司是中国におけるハイテク企業であり、被告の邱氏は複数の特許権を保有していた。邱氏は2007年7月から2008年8月までの間、保有する複数の特許権を大成会社に侵害されたとして、大成公司を相手取り十数件の特許権侵害訴訟を提起した。

特許権侵害訴訟の判決前に、邱氏は江蘇省にある大成公司の顧客2社に対して警告書を送付した。この警告書は邱氏が既に1600件の特許を保有していること、

大成会社が製造販売する製品は邱氏の複数の特許に関係しており、既に裁判所から権利侵害行為の停止命令が出ていること、邱氏が実施許諾した製造業者が生産した合法的な製品を選択すれば権利侵害を回避することができること、などの内容を告知するものであった。

大成会社は2010年12月、邱氏の行為が不正競争行為にあたるとして民事訴訟を提起し、虚偽の事実や商業上の信用を貶める行為を停止し、公開謝罪して不正競争行為による悪影響を取り除くことを命じる判決を下すよう裁判所（武漢中級人民法院）に求めた。

裁判所は審理の結果、個人名義での書簡送付ではあるものの、邱氏の書簡は大成会社の製品には権利侵害リスクがあるとの内容を顧客に提示し、実施許諾を受けた合法的な製品を選択するようこれら顧客に提言するなどしており、これら事実を踏まえれば、邱氏の行為は単なる特許権侵害に関する警告書の発送にはとどまらず、不正競争防止法に規定する禁止行為に該当すると判断した。裁判所は邱氏の行為が商業上の信用を貶める不正競争行為であると認定し、大成会社への1万元の支払いを邱氏に命じる判決を下した。

中国の現行法律規定には、権利者が権利侵害の警告書を発行するにあたって、裁判所の終局的判決により権利侵害が成立していることを前提条件とする規定はない。しかし、市場取引を正常に維持するため、警告書を送付する相手の行為が間違いなく権利侵害行為に該当するのかを十分に考察及び検証した上、信義誠実の原則に則り、警告書中に権利者の権利の範囲を過度に誇張する内容や、先方の商業上の信用を貶めるような内容を盛り込まないようにすべきである。さもなければ権利者にとって不利な結果を生じる可能性もある。

■ 訴訟において生じ得るリスク

(1) 訴訟前禁止令に関係するリスク

中国特許法第66条、商標法第65条および著作権法第50条などには、いずれも訴訟前における保全制度が規定されている。この制度は、関連する権利者が自ら

の権利を他人が侵害するか、または将来侵害することを立証できる証拠を有し、遅滞なくその行為を停止しないと自らの合法的な権益が補填不可能な損害を被る場合、訴訟提起前に裁判所に対し、関連する行為の停止を命じて財産保全措置を講じるよう申立てることができる。

しかし、その後の知的財産権訴訟において申立てに過ちがあるとされた場合には、関連する停止命令によって被申立人が被った損失を申立人が賠償しなければならない。

ケーススタディ

国家知識産権局は2006年3月29日、米国阿格洛珐士社に特許権を付与した。同社は羅門哈斯国際貿易（上海）有限公司（以下、「羅門哈斯公司」という）に対し、中国国内で当該特許の独占的实施権を許諾した。

その後、羅門哈斯公司是、礼泉西秦化工有限公司（以下、「礼泉西秦」という）による関連製品の生産・販売を目的とした準備行為および、咸陽西秦生物科技有限公司（以下、「咸陽西秦」という）がそのウェブサイト上で製品の販売を許諾・販売する行為により自らの特許権を侵害されたとして、裁判所に対し、特許権侵害行為を訴訟前に停止するよう(仮差止め)申し立てた。

西安中級法院は2008年9月27日、羅門哈斯会社が500万元の保証金を納めた後に、礼泉西秦および咸陽西秦に対し係争特許権を侵害する製品の許諾販売または販売を禁ずる判決を下した。

訴訟期間中、国家知識産権局専利復審委員会(日本における審判部に相当。以下「復審委員会」)は米国アグロフレッシュ社(英文名 AGROFRESH,INC. 以下「アグロフレッシュ社」)の特許権無効を宣言した。西安中級法院は2011年1月24日および11月22日、羅門哈斯公司の申立に基づく禁止命令の解除を命じる裁定を下し、羅門哈斯公司の提訴取下げを認めた。

これを受けて礼泉西秦および咸陽西秦は、羅門ハス側が不当に訴訟前禁止令を申し立てたために自らが損失を被ったとして、羅門ハスに損失分 4900 万円の支払いを命じる判決を求める訴えを裁判所に提起した。

羅門ハス側はこれに対し、自らの訴訟前禁止令の申し立てに不当性はなく、礼泉西秦および咸陽西秦の訴訟を却下するよう裁判所に求めた。審理を経て一審裁判所は羅門ハスに対し、礼泉西秦および咸陽西秦が被った損失 450 万円の支払いを命じる判決を下した。

前述の通り、本案は不当な訴訟前禁止令によってもたらされた損害について提起された損害紛争事件である。本案の被告（独占実施権者）は訴訟前禁止令を申し立てる際に事実と法的根拠に即して申し立てたものの、その後当該特許が無効宣告を受けた。特許法の関連規定によれば、無効を宣告された特許権は最初から存在していなかったと見なされるため、被告（独占実施権者）が訴訟前禁止令を申し立てる権利の前提が存在しなかったことになる。

したがって、知的財産権侵害訴訟において訴訟前禁止令の申し立てをする場合、申立人は自らの保有する知的財産権の有効性および知的財産権案件の勝訴率を踏まえて詳細に分析・判断する必要がある。さもないと、権利が無効と認定された場合、または権利侵害行為が成立しないと認定された場合に、被申立人から損害賠償請求をされる可能性もある。

訴訟において生じ得るリスクについて、「財産保全措置を受けるリスク」および「知的財産権侵害訴訟において主観的な悪意を認定されるリスク」について（その2）で解説する。

（その2）へ続く

（編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研）