

# NEWSLETTER

## 知財速報

- 最近、北京隆諾律師事務所（以下、「本所」と略す）の代理した米国カリフォルニアBalanced Body Inc.（Balanced Body Inc.） v. Yongkang Elina Sports Equipment Co., Ltd.の商標権侵害案件が、上海市浦東新区人民法院で勝訴し、被告であるYongkang Elina Sports Equipment Co., Ltd.が原告の登録商標の「MOTR」を侵害製品に使用したことで、300万元の懲罰的損害賠償を宣告された。『中華人民共和國商標法（2013）』（以下、『商標法』と略す）に初めて懲罰的損害賠償を導入されて以来、この案件は各級人民法院を含む上海及び周辺地域における懲罰的損害賠償の最初の案件である。懲罰的賠償額の上限は権利者の実際の損失又は侵害者の利益額の3倍である。2019年に最新に改訂された『商標法』には懲罰的賠償額の上限を5倍とした。
- この文章は、案件概要、及び中国で商標権侵害に対する高い賠償を得るための訴訟戦略について紹介する。



## 商標法 63 条における商標権侵害の懲罰的賠償についての案例分析 上海懲罰的賠償の最初案件

----米国カリフォルニア Balanced Body Inc. v.  
Yongkang Elina Sports Equipment Co., Ltd.

最近、北京隆諾律師事務所（以下、「本所」と略す）の代理した米国カリフォルニア Balanced Body Inc. (Balanced Body Inc.) v. Yongkang Elina Sports Equipment Co., Ltd.の商標権侵害案件が、上海市浦東新区人民法院で勝訴し、被告である Yongkang Elina Sports Equipment Co., Ltd.が原告の登録商標の「MOTR」を侵害製品に使用したことで、300 万元の懲罰的損害賠償を宣告された。『中華人民共和國商標法（2013）』（以下、『商標法』と略す）に初めて懲罰的損害賠償を導入されて以来、この案件は各級人民法院を含む上海及び周辺地域における懲罰的損害賠償の最初の案件である。懲罰的賠償額の上限は権利者の実際の損失又は侵害者の利益額の 3 倍である。2019 年に最新に改訂された『商標法』には懲罰的賠償額の上限を 5 倍とした。

この文章は、案件概要、及び中国で商標権侵害に対する高い賠償を得るための訴訟戦略について紹介する。

### 案件の基本的な事実は次の通りである。

原告は世界初のピラティス会社であり、ピラティスの機器と教育の世界最大のプロバイダーである。原告は、中国の多くの商品やカテゴリーで「MOTR」商標を申請した。早くも 2012 年に、原告は、スペインのある会社（PITK と略す）がヨーロッパでこの案件の被告が製造した、原告の知的財産権を侵害したフィットネス機器を販売することが発見され、原告が警告状を送った後、スペインの PITK 会社と被告（PITK 会社の法定代理人の中国における会社が、侵害製品の製造を担当している）はともに原告と和解契約を締結して、原告の登録商標権を侵害しないことを約束した。2018 年に、原告は、被告が上海で開催された 2018 第 5 回の中国（上海）国際フィットネス・スポーツ・レジャー展覧会に参加し、展示されているフィットネス機器では、原告が専用権を持つ「MOTR」商標がまだ使用されていることを再び発見した。原告のさらなる調査により、被告が製造、販売、許諾されたフィットネス機器に「MOTR」商標を使用していることが判明された。完全な調査を行って証拠を入手した後、原告は商標権を侵害するという理由で上海市浦東新区人民法院に被告を訴え、被告に侵害行為の停止を要求する同時に、被告の悪意の侵害を主張し、商標法

63条に従って、被告に懲罰的賠償の責任を負担し、300 万元（合理的な支出を含む）の損害賠償を原告に補償するよう法院に要請した。

『中華人民共和國商標法』63 条の規定によると、

商標専用権侵害の賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失により確定する。実際の損失を確定することが困難な場合には、侵害者が権利侵害により獲得した利益により確定することができる。権利者の損失又は侵害者の得た利益を確定することが困難な場合には、当該商標の実施許諾料の倍数を参照して合理的に確定する。商標専用権の悪意の侵害に対して、情状が深刻な場合には、上述の方法に基づいて確定した金額の 1 倍以上 3 倍以下の賠償額を確定することができる。賠償額は、権利者が侵害行為を抑止するために支払った合理的な支出を含まなければならない。人民法院は、賠償額を確定するために、既に権利者は挙証に尽力したが、侵害行為に関連する帳簿、資料を主に侵害者が有している状況では、侵害者に、侵害行為に関連する帳簿、資料の提供を命じることができる。侵害者が提供しないとき、又は虚偽の帳簿、資料を提供したとき、人民法院は、権利者の主張及び提供した証拠を参考に賠償額を判定することができる。権利者が権利侵害により獲得した実際の損失、侵害者が侵害により

得た利益、登録商標の実施許諾料を確定することが困難なとき、人民法院は、侵害行為の情状に応じて、300 万元以下の賠償支払いを判決する。

上記の法律は、中国における商標権侵害の補償的賠償+懲罰的賠償である基本モデルを確定した。

補償的賠償の目的は権利者の損失を補うことであり、権利者がどれだけ損失するか、侵害者がどれだけ賠償する。補償的賠償に適用される原則は全面賠償原則、すなわち、填補賠償原則であり、全面賠償した結果が填補賠償である。商標法 63 条に確定した権利者の損失、侵害者の得た利益、及び許諾料の合理的な倍数はすべて、填補賠償原則に基づく商標権侵害の損害賠償の算定方法である。

懲罰的賠償について、商標法 63 条には次のように規定されている。悪意の商標専用権の侵害に対して、情状が深刻な場合には、上述の方法に基づいて確定した金額の 1 倍以上 3 倍以下の賠償額を確定することができる。懲罰的賠償は、民事侵害賠償の填補賠償の基本原則を超えたため、各級の法院はこの条項の適用について常に非常に謙抑な態度を持っており、実務ではこのような事例が極めて少ない。したがって、適用する場合、「悪意の侵害」とは、「情状が深刻」という意味は、実務ではどのように「賠償の基数」と「懲罰の倍数」を確定するのかなどは、すべて、釈明に利用できる先行事例が欠けている。

2018 年、本所は、米国カリフォルニア Balanced Body Inc. v. Yongkang Elina Sports Equipment Co., Ltd. の案件を代理した。繰り返される調査、複数の方面による証拠収集、十分な検討、及び証拠の慎重な編成の後、案件の理解に基づいて、この案件は懲罰的賠償を申請・適用する条件を備え、懲罰的賠償の探索的な事例とすることができると考え、3 倍の懲罰的賠償を適用する申請を法院に提出した。この案件の合議体は、2 回の開廷と十分的な合議を経て、ついに懲罰的賠償を適用する判決を下し、上海の法院で懲罰的賠償を適用した最初の案件となり、センセーショナルな効果を引き起こした。

では、「悪意の侵害」、「情状が深刻」、及び、「賠償の基数」と「懲罰の倍数」などの法律要件を証明するために、案件を処理する過程で、どのように証拠を整理したらいいのだろうか。次に、本所の代理し

た Balanced Body Inc. の案件を例として説明する。

この案件では、本所の請求した懲罰的賠償に対する裁判官の支持を促進するために、主に次のいくつかの側面から証明した。

## 一、悪意の侵害

### (一) 商標知名度

商標権侵害の案件において、侵害行為の悪意はしばしば商標の知名度と密接に関係しており、商品の知名度が高いほど、侵害者がヒッチハイクする疑いが高くなる。この案件では、本所は、原告会社の登録と登記情報、原告会社の生産と経営のデータ、特に、中国での生産と経営のデータ、原告会社が参加又は組織した重要な国内及び国際的なフィットネスイベント情報、搜狐などの重要なポータルサイト、及び、公式サイト、公式アカウントでの原告の継続的な宣伝、業界の他のプロのサイト又は人々からの宣伝及び推奨、などを提出して、原告会社がピラティス機器と教育の第一者であり、原告商標、及び侵害嫌疑のある製品はいずれも中国で非常に高い知名度を有しており、業界では誰でも知っている事実であることを法院に完全に証明した。

### (二) 類似性

商標権侵害の案件において、侵害行為の悪意はしばしば侵害の類似性にも密接に関係しており、侵害商品の商標が類似するほど、侵害容疑者が登録商標を偽造する疑いが高くなる。この案件において、本所は、製品構造の外観の色、商標のフォント、サイズと色、及び、製品上の商標の設置位置などの一致性を裁判官に完全に示され、被告された容疑者が意図的に登録商標を偽造していることを法院に証明した。





原告の商品と商標



被告の商品と商標

### (三) 主観的状态

悪意の侵害の証明について、本所は、商標の高い知名度と類似性は悪意の可能性を推定することができるが、悪意の侵害に対する懲罰的賠償を獲得することには十分ではないと考えた。したがって、前に述べた先の和解した事実と組み合わせて、以下の点を法廷に証明した。

1. 侵害を知っているのに、意図的に再犯する  
前述したように、2012年に被告は、スペインで

原告の登録商標権を侵害しているとして原告に警告され、この案件の被告を含む両方は和解契約に署名した。したがって、被告は、登録商標の存在を知って、自分の行為が商標権侵害を構成することも知っており、現在の訴えられた侵害行為は、侵害を知っているのに、意図的に再犯する行為である。

### 2. 既に約束したのに、前言を裏切る

被告は、2012年にスペインで発生された商標紛争を解決する過程で和解契約書に署名し、侵害を停止することを約束したが、2018年の侵害行為は、被告が自分の約束を裏切って、民法の基本原則である誠実信用の原則に違反したことを証明した。

上記に基づいて、被告の行為は、商標法における商標専用権の違反に加えて、誠実信用の基本原則も違反したと考えた。懲罰的賠償原則を設立し、悪意を要件とする、その主な法理学の基礎は、誠実信用の基本原則を維持し、及び、公法の意味での普遍的な誠実信用の原則を維持することにあることを理解している。この案件の被告はこの点に違反しており、懲罰的賠償を適用するのに適する案件である。

## 二、深刻な情状

通常、深刻な情状は、主に状況と結果を考慮する。本所は、この案件において、深刻な情状を構成する事実は次の通りであると主張している。

侵害状況については、この案件は権利侵害ではなく商標の偽造であると主張した。被告の目的は自分の製品を原告の製品に限りなく近づけることにより、偽物を本物に見せて、市場を占有することにある。具体的には、

係争侵害製品と原告の製品とは、色やデザインがまったく同じである；

係争侵害製品で使用したロゴの形状、パターン、位置は原告の登録商標とまったく同じである；

同時に販売されている係争侵害製品のトレーニングディスクで、ビデオは原告の関連トレーニングビデオを完全にコピーしたものである；

訴えられた侵害製品とともに提供される製品パンフレットの内容は、原告の製品パンフレットと

基本的に同じである；

この案件において、2012年の商標権侵害行為はスペインで発生され、契約に署名されて後、被告は侵害を停止しなかっただけでなく、むしろ中国で多くの権利を侵害した。これは国境を超えた侵害であり、中国まで続いた。

侵害結果について、被告のモーメンツで発表された内容によると、被告の生産と販売した数が非常に多く、2016年被告の販売した総売上が833.353953万元に達したことを示している。被告は、2017年10～11月に約1500件の侵害製品を販売した。

### 三、賠償基数

賠償基数について、法廷に以下の算定方法を提示した。

価格：原告と他の案外者との商標権侵害案件において、係争製品とこの案件の係争製品が同じであり、案外者とこの案件の被告とが同じ地域に位置し、案外者が提出した係争製品の材料コスト表は、係争製品の製造コストが675.30元/件であることを示しているが、被告は、その侵害製品の生産コストが750元/件であると法廷で述べた。

量：被告がモーメンツで発表した侵害製品の販売情報には、被告が2017年10～11月に約1500件の侵害製品を販売しており、販売の価格が1400

～1700元/件であることを示している。

算定方法：被告の権利侵害による利益＝（侵害製品の販売価格－侵害製品の生産コスト）×販売量、2017年10～11月の被告の販売データのみを計算したとしても、被告の侵害行為により獲得した利益が100～140万元の間にいた。

法院は、被告に財務データの提供を求め、被告がこれを拒否した。したがって、法院は、本所の提出した算定方法を受け入れた。

### 四、懲罰の倍数

倍数の確定について、案件を処理する観点から、主に次の要因を考慮した。

1. 本所の提出した証明可能な量と可能な実際の量との差
2. 当地の経済状況と企業の利益状況
3. 法院で通常に判定する賠償額と可能な心理的上限

要すると、懲罰的賠償は、主観的には誠実信用の原則の違反を構成し、客観的には心証可能な損失と証明可能な損失の間に明らかな差がある案件の適用に特に適している、と考える。

この文章は法律意見書と同等ではありません。具体的な法律意見書については、当社の専門コンサルタントや弁護士にご相談ください。当社の電子メールは [LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)、当該電子メールは当社のウェブサイト [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com) でも見つけます。

詳細な情報やさらなる助言については、この文章の筆者にお問い合わせください。

洪 燕：博士、弁護士、シニア弁理士、隆諾律師事務所主任、パートナー：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)



**洪 燕**

(博士、弁護士、シニア弁理士、  
隆諾律師事務所主任、パートナー)

洪燕弁護士は、長くも 15 年間続けて、知的財産の実施と運用、紛争を解決するなどの法律サービスをクライアントに提供しており、慎重で細心な働き方、確かで全面的な専門的スキル、案件分析のグローバルな視点を有しており、国の局勢、業界の背景、商業ニーズ、及び案件の事実に基づいて、全体的に考慮して、クライアント向けの専利訴訟戦略を策定することができる。洪燕弁護士は、Molex、object Video、Grundfos、Kistler、サントリー、オムロン、LG、デルタ、エバーライト、CIMC、ホンファなど、世界中のさまざまな地域や業界のトップクライアントに法律サービスを提供しており、クライアントの信頼と賞賛を獲得した。洪燕弁護士は、国内外のさまざまな専門的会議で講演を複数回発表しており、多くの国内の出版物、及び国際的な影響力を持つ「Managing IP」や米国マーシャルロースクールの「Law Review」などの出版物で、複数の専門的文章を発表した。洪燕弁護士は、2015 年に北京市弁護士協会の専利法律専門委員会の委員に選出され、2016 年に第一陣の最高人民法院知的財産案例基地の専門家に入選された。