

## 上海法院における知的財産権侵害に関する懲罰的損害賠償適用の

### 典型的事例および判決要旨

知的財産権の保護は、イノベーション主導の発展を支える重要な保障であり、国家の中核的競争力を高めるための重要な手段である。知的財産権の価値がますます顕在化し、科学技術イノベーションの活力が持続的に高まる一方で、故意による侵害や悪質な知的財産権侵害行為が依然として散見される。近年、上海法院は知的財産権事件において、法に基づき懲罰的損害賠償を的確に適用しており、懲罰的損害賠償が適用された事件の数および賠償額は年々増加している。

上海法院が知的財産権の司法保護を全面的に強化するという確固たる決意を示すとともに、科学技術イノベーションの法治環境をさらに最適化するため、上海市高級人民法院は、2024年以降に確定した懲罰的損害賠償を適用した知的財産権事件を整理し、その中から10件の典型的な事例を選定して公表した。これは、懲罰的損害賠償制度の法に基づく実施に向けた実践的な参考を提供し、より強力な知的財産権の司法保護を通じて、上海の国際科学技術イノベーションセンター建設の深化を支援することを目的としている。

事例 1 商標の抜け駆け登録により重要な取引機会を奪った場合の懲罰的損害賠償の算定基準の決定

#### 裁判要旨

権利者の商標の知名度が高く、被疑者が悪意をもって商標を抜け駆け登録し、重要なプロジェクトにおいて悪意のある競争を行った場合、悪意による商標権侵害が成立する。侵害期間が長く、単一の侵害取引額が巨額である場合は、情状が深刻であるとみなされる。侵害による利益を正確に認定することが困難な場合、既に判明している侵害取引額および

酌量により決定した侵害利益率に基づき賠償算定基準額を算出し、侵害の悪意の程度および情状の深刻度に応じて、より高い倍率の懲罰的損害賠償を認定することができる。

#### 事件番号

第一審：上海知的財産権法院（2021）滬73民初2474号

第二審：上海市高級人民法院（2024）滬民終571号

#### 事件概要

原告であるノルウェーのH社は、ノルウェーの著名なアルミニウム企業であり、中国においてアルミニウム合金等の商品に使用される「」「海徳魯」「Hydro」の商標を登録している。これらは、原告の北京H社を含む複数の関連会社によってアルミニウム型材や金属製ドア・窓に使用されており、高い知名度を有している。あるドア・窓供給プロジェクトにおいて、北京H社がサプライヤーに選定された後、2020年7月に仮契約を締結した。プロジェクト発注者は同年7月30日、被告のX甲社から、北京H社の「海徳魯」ブランドはX甲社に帰属するという通知を受け取った旨のメールを送付し、最終的に北京H社とは契約を締結せず、同年7月25日にX甲社と契約を締結し、実際に履行した。本件のドア・窓製品は、X甲社とその関連会社であるX乙社、X丙社が共同で経営し、訴えられている侵害標識を使用しており、竣工決済額は2,400万元余りであった。両原告の調査によると、X乙社は2009年から2015年にかけて、北京H社から本件ブランドのアルミ型材を継続的に購入していた。また、X甲社は2015年9月以降、「海徳魯」「HYDRO」「」を含む多数の商標の登録出願または譲受を行い、金属製ドア・窓に使用していたが、金属製ドア・窓商品上の商標はいずれも登録が認められなかったか、または取り消され、無効と宣告された。両原告が本件訴訟を提起した後、X甲社はさらに、3年間使用さ

れていないことを理由に、本件権利商標の取消しを申請した。両原告は、以上の行為が両原告の本件著名商標に対する侵害および不正競争を構成するとし、三被告に対し、侵害の停止、影響の排除、経済的損失 3,050 万元（懲罰的損害賠償を含む）および合理的な費用 150 万元の賠償を命じるよう請求した。

第一審法院は審理の結果、下記のように判示した。三被告が類似商品において権利商標と類似する商標を使用しており、関連公衆に混同を生じさせやすく、商標権侵害を構成する。X 甲社は、権利商標が正常に使用されており高い知名度を有していることを知りながら、依然として類似商品において悪意を持って類似商標の登録を出願し、さらに悪意を持って抜け駆け登録した商標を利用して原告の商標使用行為に対し侵害申立てを行い、具体的な取引機会を得ようとした。両原告が本件訴訟を提起した後、さらに「3 年間連続して使用されていない」ことを理由に原告の商標の取消しを申請したことは、信義誠実の原則および商業倫理に違反し、両原告の合法的権益を侵害し、市場競争秩序を乱すものであり、不正競争を構成する。三被告の行為は悪意による商標権侵害であり、その情状は深刻であるため、懲罰的損害賠償を適用すべきである。本件プロジェクトの竣工決済価格および合理的な利益率 20%を賠償算定の基礎とし、その 5 倍を最終賠償額として算定するとともに、原告側の合理的な権利保護費用を認めた。三被告に対し、侵害行為の停止、影響の除去、および両原告に対する経済的損失 2,400 万元余りならびに侵害行為の制止のために支払った合理的な費用 100 万元の共同賠償を命じた。

第一審判決後、両原告および三被告はいずれも控訴したが、その後いずれも控訴を取り下げ、第二審法院は法に基づきこれを許可する裁定を下した。

## 事例 2 オンラインゲームにおける小説の翻案権の反復侵害に対する懲罰的損害賠償 の適用及びその額の算定

### 判決要旨

権利者と侵害者との間で締結された先行する和解契約の条項間に矛盾がある場合、契約締結の背景や契約の目的を踏まえて全体として解釈すべきであり、単一の条項の文言に拘泥してはならない。和解契約において、侵害者による侵害内容の継続的使用が明確に許諾されていない場合、契約の目的は侵害の停止にあり、変相的な使用許諾の付与ではないと推定される。その後、侵害者が使用を継続した場合は、反復侵害を構成し、法に基づき懲罰的損害賠償を適用することができる。

オンラインゲームの著作権侵害における懲罰的損害賠償の算定基準を確定する際には、ゲームの営業収入、純利益率、侵害内容が収益に占める寄与率、侵害の継続期間等の要素を総合的に考慮することができる。権利者が先行する和解協議で定められた通知義務の履行を怠り、それによって損害が拡大した場合、懲罰的損害賠償の算定期間については、双方の利益の均衡を図るため、状況に応じて侵害者に対し是正のための猶予期間を与えることができる。

### 事件番号

第一審：上海市嘉定区人民法院（2024）滬 0114 民初 21889 号

### 事件概要

原告のあるソフトウェア科技公司は、2016 年より、『射雕英雄伝』、『神雕侠侶』、『倚天屠龍記』、『笑傲江湖』の 4 つの金庸小説（以下、「本件 4 作品」という）およ

びテレビドラマ『武林外伝』（以下、「本件テレビドラマ」といい、本件4作品と合わせて「本件作品」という）のオンラインゲーム化権を独占的に保有している。被告のインターネット科技公司およびあるデジタルメディア会社は、2017年より武侠を題材としたオンラインゲームを運営しており、当該ゲームおよびその宣伝・プロモーションにおいて、本件作品の独創的な筋書きや要素を大量に使用している。例えば、本件ゲームにおける「断指神丐」は、小説『射鵰英雄伝』における洪七公が美食を命のように愛し、赤いひょうたんを背負い、緑色の竹の杖を手をしているという設定を再現している。また、ゲーム内の「一食の美食で数手の絶頂武功と交換できる」というストーリーは、小説において黄蓉が「叫花鶏」一皿と引き換えに、洪七公が郭靖に武功を伝授するという場面と極めて一致している。2021年、原告は両被告による当該ゲームの運営行為について法院に提訴したが、その後双方は自主的に和解合意に達し、両被告はゲーム内の権利侵害コンテンツを削除することを約束した。しかし、合意締結後、両被告は削除義務を履行しなかったばかりか、2024年にリリースされた新バージョンにおいて、本件作品に関連する複数の新たな権利侵害要素を追加した。原告は、本件ゲームの運営・宣伝行為が、本件作品に対して法的に有する著作権を侵害しているとして、懲罰的損害賠償の適用を求め、併せて不正競争の主張も行った。原告は、両被告に対し、直ちに侵害行為を停止し、経済的損失および合理的な費用を賠償するよう命じる判決を求めた。原告は請求額の構成を次のように明確にした。本件には2倍の懲罰的損害賠償が適用され、当該ゲームにおける侵害行為に対しては計900万円の経済的損失を、宣伝・プロモーションにおける侵害行為に対しては計100万円の経済的損失を請求し、以上合計で1,000万円を請求した。また、権利保護のための合理的な費用として5万円を請求した。

第一審法院は審理の結果、下記のように判示した。双方の先行和解契約において「権利者は新たに発見された侵害内容について、随時通知して修正を求める権利を有する」という開放的な条項が定められており、その核心は侵害の停止にあると判断した。契約締結後、両被告は既存の侵害内容を完全に削除せず、むしろ新規バージョンに侵害要素を重ねて追加し、新たな侵害行為を構成したため、本件は重複提訴には当たらない。本件ゲームは、権利対象作品において詳細に描写された人物の特徴やストーリー展開などの独創的な表現を実質的に採用・融合しており、かつ全体として本件4作品の小説と対応関係を形成していることから、作品の表現レベルでの使用に該当し、原告が法に基づき享有する翻案権を侵害している。本件ゲームによる、本件映像作品中の識別性の高い人物名や名台詞等の要素の使用、および宣伝における本件作品の知名度への便乗行為は、本件作品との間に特定の関連性があると誤認させるに十分であり、不正競争を構成する。

責任の帰属について、両被告は自らの行為が権利侵害を構成することを明確に認識していたにもかかわらず、和解協議で定められた削除義務を履行しなかったばかりか、逆に新たな権利侵害内容を追加した。この「削除せず、かえって増やす」という行為は、故意の侵害に該当し、主観的な悪意が明らかである。本件ゲームは運営期間が長く、収益規模も大きく、権利侵害の情状は深刻であり、懲罰的損害賠償を適用するための主観的・客観的要件を満たしている。損害賠償額の算定にあたっては、同法院は当該ゲームの営業収入、純利益率、侵害内容がゲーム収益に占める寄与率、および侵害の継続期間等の要素を総合的に考慮し、監査報告書の照合、業界平均利益率およびゲーム運営サイクルの特徴を踏まえて、侵害による利益を合理的に算定し、法に基づき当該著作権侵害行為に対して2倍の懲罰的損害賠償を適用した。同時に、原告が権利侵害行為を発見した後、和解協議の定めに従って速やかに被告に対し削除通知を発出していなかったことを考慮し、法院は懲罰的

損害賠償の算定期間を定めるにあたり、双方の権利と義務の均衡を図るため「是正猶予期間」を設けた。判決は、両被告に対し、権利侵害の停止、影響の排除、および原告への経済的損失および合理的な権利保護費用として 300 万元余りの賠償を命じた。

第一審判決後、双方の当事者はいずれも控訴を提起せず、第一審判決は確定した。

事例 3 立証された一部の不法行為による利益は、懲罰的損害賠償の算定基準となり得る

#### 裁判要旨

不法行為が区分可能な場合、法院が損害賠償額を確定する際には、懲罰的損害賠償と法定損害賠償を調和させて適用することができる。立証可能な損害賠償額については、これを算定基準として懲罰的損害賠償を適用し、立証不可能な損害賠償額については、法に基づき法定損害賠償を適用すべきである。事実認定の厳密性を確保すると同時に、損害賠償の認定における効率性と公平性も併せて考慮すべきである。

#### 事件番号

第一審：上海市普陀区人民法院（2022）滬 0107 民初 5126 号

第二審：上海知的財産権法院（2023）滬 73 民終 912 号

#### 事件概要

原告である K 社は、「芒果 TV」商標の独占的被許諾者であり、同時に「明星大探偵」商標の権利者でもある。上記の IP は、オンライン動画プラットフォームおよびオフラインのエンターテインメント分野において極めて高い知名度を有している。K 社は、X 社ら四被告が共同で「芒果探偵館」というミステリーゲーム事業を運営しており、加盟募集、

経営、宣伝において、原告の権利商標と同一または類似する「マンゴー探偵館」「明星大探偵」「芒果 TV」などの文字を大量に使用し、WeChat 公式アカウントや TikTok などのオンラインプラットフォーム、実店舗、およびフランチャイズ加盟モデルを通じて大規模に事業を拡大していることを発見した。さらに、四被告は「芒果 TV」「明星大探偵」と提携関係にあると主張しており、これは虚偽宣伝に該当する。K 社は、四被告の主観的悪意が極めて強く、情状も深刻であるとして、懲罰的損害賠償の適用を求めている。原告は、四被告に対し、権利侵害の停止、影響の排除、および経済的損失と権利保護のための合理的な費用の連帯賠償（計 500 万元）を命じるよう請求した。

第一審法院は審理の結果、下記のように判示した。商標権侵害について、四被告が運営する「ミステリーゲーム」事業およびフランチャイズ活動は、それぞれ原告の商標が指定するサービスと類似または同一のサービスを構成しており、その「芒果 TV」「明星大探偵」の標識は本件商標と完全に一致し、「芒果探偵館」における「芒果」は顕著な部分であり、「芒果」を含むその他の標識も本件商標と近似しており、かつ商標としての使用に該当する。主観的には便乗の故意があり、客観的には消費者の混同を招くため、四被告の行為は商標権侵害を構成する。不正競争に関しては、四被告が使用する標識は本件商標と近似しており、公衆に「芒果探偵館」と「芒果 TV」「明星大探偵」との間に提携または許諾関係が存在すると誤認させやすい。被告の R 社は、かつて K 社と提携していたと主張しているが、双方の提携内容はミステリーゲームとは無関係であり、かつ K 社から事前に注意喚起を受けていたにもかかわらず、被告は範囲を超えて宣伝を行っており、客観的事実と合致しないため、虚偽宣伝を構成すると認定されるべきである。四被告は共同侵害を構成しており、連帯して責任を負う必要がある。損害賠償については、本件の事実関係から、係争中の登録商標は高い知名度を有しており、原告と被告の間にはかつて協力関

係が存在したが既に終了していることが示されている。被告は「芒果 TV」「『明星大探偵』」等の IP の知名度について十分に認識していたにもかかわらず、原告からの警告を受けた後も侵害を継続し、さらに被告の商標出願が拒絶された後も広範な侵害を継続し、行為保全決定の履行さえ拒否したことから、四被告の主観的故意は明白であり、侵害の情状は深刻であると認定でき、懲罰的損害賠償を適用すべきである。被告が認めた 20 店舗の加盟店、1 店舗あたりの平均ロイヤルティ 5 万元に基づき算出した侵害による利益 100 万元を基準額とし、2 倍の倍率を適用して、懲罰的損害賠償として 200 万元を認定する。確定できない直営事業の収入については、本件商標の知名度、直営店の収入、『明星大探偵』がオフラインのミステリーゲームに与えた貢献度などを総合的に考慮し、法定損害賠償として 80 万元を認定する。さらに、K 社の権利保護のための支出を考慮し、合理的な経費として 20 万元を認定した。判決は、四被告に対し、侵害行為の停止、影響の排除、および経済的損失と合理的な経費の合計 300 万元の連帯賠償を命じた。

第一審判決後、四被告は控訴した。第二審法院は控訴を棄却し、原判決を維持した。

事例 4 商標が無効となった後も類似商標の登録出願および使用を継続した場合の悪意ある侵害の認定

裁判要旨

保有する登録商標が他人の登録商標と主要部分が同一であるとして、商標局により同一または類似の役務における類似商標に該当すると認定され無効宣告を受けた後、同一の主要部分を含む商標を再度登録出願し使用した場合、積極的に侵害を行う故意があり、悪意による商標権侵害と認定されるべきである。

法院は、侵害者に対し、侵害行為に関連する帳簿・資料の提出を命じることができる。侵害者がこれを提出しない場合、法院は侵害者の売上高データに基づき、全侵害期間の売上高を推計し、同業種の類似規模における粗利益率および商標の寄与率を乗じて侵害による利益を算定し、これをもって懲罰的損害賠償の算定基準を定めることができる。

#### 事件番号

第一審：上海市閔行区人民法院（2022）滬 0112 民初 32291 号

第二審：上海知的財産権法院（2024）滬 73 民終 231 号

#### 事件概要

原告である H 社は 1997 年に設立され、大型総合スーパーやコンビニエンスストアの経営に従事し、「聯華超市」などのブランドを通じて事業を拡大し、2009 年に第 35 類の輸出入代理、他人のための調達等のサービスにおける「聯華超市」の登録商標専用権を取得した。被告である D 社は、2018 年から「聯華生活館」を店名としてスーパーマーケットを経営していたが、その後、登録商標「聯華生活館」が無効宣告を受けたため、店名を「中蔬聯華」に変更し、6 つのスーパーマーケットに対して使用許諾を行った。「中蔬聯華」の登録商標もその後、無効宣告を受けた。H 社は、D 社が「聯華」の文字を含む標識が原告の合法的権益を侵害していることを知りながら、依然として店舗、レジシステム、レシート上で目立つように使用し続けたことは、主観的な悪意があり、情状が深刻であり、原告の登録商標に対する侵害および不正競争を構成するとして、法院に対し、法に基づき懲罰的損害賠償を適用し、D 社に対し侵害の停止、影響の排除、経済的損失 965 万余元の賠償、および権利保護のための合理的な費用 20 万余元の支払いを命じるよう請求した。

第一審法院は審理の結果、下記のように判示した。係争標章は本件登録商標と近似しており、同一または類似のサービスに使用されているため、混同を招きやすく、原告の登録商標専用権を侵害していると判断した。「聯華」は原告企業の商号として上海地域のスーパーマーケット業界で高い知名度を有しており、D社がスーパーマーケットの経営において「聯華」の文字を含む標章を使用することは、誤認を招きやすく、不正競争を構成する。懲罰的損害賠償について、D社は類似商標を使用し、かつ同一地域・同一業界で使用しており、商誉に便乗する意図を有している。特に、「聯華生活館」商標が原告の登録商標の主要部分である「聯華」を含むとして無効とされた後、再び「聯華」の文字を含む「中蔬聯華」商標を出願したことから、悪意による商標権侵害と認定されるべきである。D社の侵害行為は長期にわたり、許諾契約を通じて侵害範囲を拡大しており、情状は深刻である。法院は、D社の経営規模に見合ったスーパーマーケットの平均粗利益率に売上高を乗じ、さらに25%の商標貢献率を適用して利益額を算定し、1倍の懲罰的損害賠償を認めた。判決により、D社に対し、侵害行為の停止、影響の排除、および損害賠償ならびに合理的な費用計720万元余りの支払いを命じた。

第一審判決後、D社は控訴した。第二審法院が調停を行い、双方は調停合意に達した。

事例5 オンライン・オフラインの多チャンネルで販売された侵害商品の損害賠償額の算定基準

#### 裁判要旨

権利者の商標が高い知名度を有していることを知りながら全面的な模倣による侵害を行い、侵害通知を受けた後も引き続き生産し、複数ルートを通じて侵害商品を販売した場

合、悪意による商標権侵害かつ情状が重いと認められるときは、懲罰的損害賠償を適用すべきである。

侵害者がオンライン・オフラインの複数ルートを通じて侵害商品を販売し、かつ侵害商品の販売データに関する有効な証拠を提出できなかった場合、権利者の主張に基づき、既存の証拠から示される電子商取引プラットフォームにおける侵害商品の販売価格または表示価格、および記載された累計販売数または評価数をもって販売額を算定し、合理的に確定された侵害利益率に基づいて損害賠償の算定基準額を算定することができる。

#### 事件番号

第一審：上海知的財産権法院（2023）滬73民初588号

第二審：上海市高級人民法院（2025）滬民終15号

#### 事件概要

原告であるB社は著名な自動車メーカーであり、中国において第12類の自動車等の商品に使用される「寶馬」「BMW」「」等のシリーズ商標を登録しており、中国を含む世界市場で高い知名度を有している。第28類の玩具自動車等の商品について、「宝马」「BMW」「」等のシリーズ商標を登録しており、2011年より中国企業に対し、子供用自動車、玩具自動車等の商品における使用を許諾している。被告のb社は子供用自動車を経営しており、工場内の宣伝画像において「BMW」「メルセデス・ベンツ公式ライセンス」などを紹介していたほか、製造・販売する複数の子供用電動四輪車、オートバイおよび宣伝において、「」「BDQ-Z4」などの被疑侵害標識を使用していた。そのうちの一つの四輪車のモデルは、B社のZ4オープンクーペと基本的に同一であった。B社がb社に侵害に関する警告書を送付したところ、同社は返信において侵害ではないとの見解を示し

た。その後、B社が証拠収集を行ったところ、b社の実店舗および同社が運営する複数のネットショップを含む多数のECプラットフォーム上で、訴えの対象となっている侵害商品が販売されていることが判明した。また、被告Y社が運営するある店舗では、そのうち2種類のオートバイが販売されていた。原告は、両被告の行為がそれぞれ商標権侵害および不正競争に該当するとし、懲罰的損害賠償の適用を主張し、法院に対し、両被告に商標権侵害および不正競争の停止、影響の排除を命じ、b社に対し経済的損失2,000万元および合理的な費用115万余元の賠償を、Y社に対しそのうち500万元について連帯責任を負うよう請求した。

第一審法院は審理の結果、下記のように判示した。b社が子供用玩具車に本件商標と同一または類似の標識を使用したこと、およびY社がb社が製造した一部の被疑侵害商品を販売したことは、いずれも原告の商標権の侵害を構成する。また、b社が製造・販売した子供用四輪車は、B社が一定の影響力を持つZ4オープンクーペの車種を模倣しており、不正競争を構成する。b社の行為は悪意による商標権侵害であり、情状も重大であるため、懲罰的損害賠償を適用すべきであると認定した。本件の証拠および原告の主張に基づき、証拠に示された侵害商品の販売数量、価格および合理的な利益率を用いて賠償の算定基礎を算出し、原告が主張する2倍の懲罰的損害賠償倍率を認容し、これに基づき、b社が原告に対し1,000万元の経済的損失を賠償すべきであると確定し、さらに情状を考慮して合理的な費用を認容した。Y社に対しては法定賠償を適用し、その侵害の情状に鑑み、前述の賠償額のうち5万元について連帯責任を負うものと認めた。b社に対し、侵害行為の停止、影響の排除、B社に対する経済的損失1,000万元および合理的な費用80万元の賠償を命じ、Y社に対し、そのうち5万元について連帯責任を負うものと命じた。

第一審判決後、B 社および b 社はいずれも控訴を提起したが、その後いずれも控訴を取り下げ、第二審法院は法に基づきこれを許可する裁定を下した。

#### 事例 6 懲罰的損害賠償と法定損害賠償の調和的な適用

##### 判決要旨

侵害行為が複雑であるが区別可能な侵害事件においては、事案の事情を踏まえ、同一の事件において異なる損害賠償の算定方法を調和させて適用することができる。事件全体の侵害事実を総合して懲罰的損害賠償を適用すべきであると認定できる場合、懲罰的損害賠償の算定基礎を特定できる侵害行為については懲罰的損害賠償を適用し、算定基礎を特定できない侵害行為については法定損害賠償を適用することで、懲罰的損害賠償と法定損害賠償の調和的な適用を実現し、知的財産権の保護を強化する。

##### 事件番号

第一審：上海市松江区人民法院（2023）滬 0117 民初 18511 号

##### 事件概要

原告である Z 社は、T 社から許諾を受け、「台达」の登録商標の使用権および権利保護権を取得した。被告である t 社の公式サイトに掲載された製品取扱説明書の目次、係争中の 1688 店舗の販売ページにおける製品名称および商品詳細ページ、ならびに被告陳氏が WeChat を通じて提供した製品取扱説明書および販売契約書のファイル名において、「台达」「上海台达」の文字が使用されていた。原告は、両被告が、確定判決において T 社に対する不正競争を構成すると認定された上海 T 社と極めて強い歴史的承継関係にあり、両被告は権利侵害を業としており、多数の被疑侵害製品を生産し、侵害の規模も大きく、

悪意のある侵害に該当するため、懲罰的損害賠償を適用すべきであると主張し、両被告に対し権利侵害の停止、および経済的損失および合理的な費用の合計 380 万元の賠償を求めて提訴した。

第一審法院は審理の結果、下記のように判示した。両被告には T 社の本件権利商標を侵害する故意があり、その関連会社が侵害により法院から責任を負うとの判決を受けた後も、再び類似の侵害行為を行い、その情状は深刻である。両被告にはオンライン・オフラインの 2 つの販売形態が存在し、同時に商標権侵害および不正競争を構成していることを踏まえ、異なる侵害行為に対してはそれぞれ異なる損害賠償の算定方法を適用すべきである。そのうち、訴えの対象となった 1688 店舗における商標権侵害行為については、確認可能な店舗売上高および同種製品の利益率に基づき懲罰的損害賠償の算定基準額を確定し、両被告の主観的過失の程度、侵害行為の情状等の要素を考慮して 3 倍の倍率を適用し、懲罰的損害賠償額を算定した。一方、オフラインにおける販売データを調査できない商標権侵害行為および不正競争行為については、両被告の侵害の情状、主観的故意等の要素を勘案し、法定賠償を適用して金額を確定した。両被告に対し、侵害行為の停止、経済的損失の賠償、および侵害行為を制止するために支払った合理的な費用の合計 50 万元を命じた。

第一審判決後、双方の当事者とも控訴を提起せず、第一審判決は確定した。

事例 7 フランチャイズ体系全体に対する権利侵害の場合における懲罰的損害賠償責任の認定

裁判要旨

行為者が、人民法院による法に基づく命令にもかかわらず、財務帳簿、銀行取引明細書、フランチャイズ契約書等の証拠の提出を拒否した場合、その権利侵害による利益は主に徴収した加盟金に現れていると認定し、これを基に損害賠償額の算定基準を定めることができる。

事案の具体的な状況に基づき、行為者の主観的悪意、侵害の情状、侵害の結果、証拠の提出拒否等の要素を総合的に考慮して決定する。

#### 事件番号

第一審：上海市青浦区人民法院（2023）滬0118民初14558号

第二審：上海知的財産権法院（2024）滬73民終1648号

#### 事件概要

原告であるL社は、「乐高」「乐高教育」「LEGO」「LEGO EDUCATION」等の登録商標の権利者である。同社グループに属するL教育会社の事業は校内と校外に分かれており、L教育会社はかつてX社に対し、早期教育機関や学校へのレゴ・エデュケーション製品および関連サービスの販売を許諾し、またX社に対し、直営または第三者から許諾を受けたレゴ・エデュケーション校外活動センターの開設を許諾していた。C社は、X社から校内ルートにおけるレゴ教育製品の販売の許諾を取得したが、契約では、C社が「乐高活动中心（レゴ活動センター）」「乐高教育」等の標識を、顧客に誤解や誤認を招きやすいいかなる方法でも利用し、無断の宣伝や生徒募集を行うことを明確に禁止していた。しかし、C社は「乐高教育」「乐高课程（レゴカリキュラム）」を主なセールスポイントとしてフランチャイズ募集活動を展開し、全国に200店舗以上をカバーする巨大なフランチャイズネットワークを徐々に構築した。また、同社の公式サイト、公式WeChatアカウント、

店舗の看板、店名表示、ディスプレイ、背景壁、ポスター、従業員の制服などの場所で、「LEGO」「乐高教育」の標識を顕著かつ大量に使用していた。原告は懲罰的損害賠償を主張し、法院に対し、被告である C 社に対し、権利侵害の停止、経済的損失 3,500 万元および権利侵害を阻止するために支出した合理的な費用 100 万元の賠償を命じるよう求めた。

第一審法院は審理の結果、下記のように判示した。C 社およびその加盟店が、公式サイトや店舗の看板などの目立つ場所に、L 社の登録商標と同一または極めて類似した標識を大量かつ顕著に使用しており、商品の出所を示す必要限度をはるかに超え、サービスの出所を識別する機能を有し、消費者の混同や誤認を招きやすく、商標権侵害を構成する。C 社の商標権侵害行為は悪意が顕著であり、その情状および結果が特に重大であるため、L 社の請求に基づき懲罰的損害賠償を適用し、C 社に対し L 社への経済的損失 3,500 万元の賠償を命じ、加盟店にはそれぞれ 100 万元余りから数百万円の範囲内で連帯責任を負わせた。C 社は L 社に対し、合理的な権利保護費用 35 万元を賠償し、加盟店はそれぞれ L 社に対し、数千元から十数万元の範囲内で合理的な権利保護費用を賠償し、C 社は連帯責任を負うよう命じた。

第一審判決後、C 社は控訴した。第二審法院は控訴を棄却し、原判決を維持した。

事例 8 不法行為の役割と加害者の主観的状态の変化を区別し、懲罰的損害賠償の算定基準を適切に裁量する方法

裁判要旨

行為者が侵害を認識しながらも是正を怠り、侵害の継続を放置した場合は、懲罰的損害賠償の「故意」要件に該当する。

主観的状态と侵害の役割を区別し、損害賠償の算定基準を的確に裁量する。侵害主体における主観的状态が一般過失から故意へと変化した場合は、損害賠償額を段階的に算定し、懲罰的損害賠償は故意による侵害部分のみに適用される。複数人による共同侵害の場合、異なる侵害の役割に応じた賠償額の算定方法を採用する。原作者の場合は権利者の実際の損害に基づき算定し、損害の填補を図る。一部の段階における侵害者については、当事者の立証に基づき、その連帯賠償すべき部分について侵害者の利益獲得方法に従って算定し、賠償額を正確に裁量する。

因果関係を用いて懲罰的損害賠償の算定基準の裁量を制約し、算定基準の要素を採用・調整する理由を十分に論証する。侵害者の利益の算定において、侵害内容が全体的な侵害利益に占める寄与率は、単に侵害内容の文字数比率に基づいて算定すべきではなく、作品の独創性および価値に基づいて調整すべきである。権利者の実際の損害の算定において、媒体を跨ぐ侵害については、侵害の態様に基づき市場の代替効果を分析し、当該代替計算額が権利者の実際の損害を上回るか下回るかを判断し、これを範囲の上限または下限としてさらに調整を行う。

#### 事件番号

第一審：上海市徐匯区人民法院（2024）滬0104民初377号

#### 事件概要

原告の夏氏は、絵本『美しい花輪』（以下、「権利絵本」という）の著作権者である。被告のある大学（以下、「被告大学」という）の二級学院が組織した編集委員会は、無断で権利絵本を同名の純粋なテキスト形式の物語（以下、「被訴物語」という）に改編し、省教育指導教材『幼稚園課程指導』（以下、「被訴図書」という）に収録し、被告のある

出版社（以下、「被告出版社」という）より出版させた。権利者による権利行使を経て、両被告は2019年時点で当該行為が権利侵害であることを認識していた。被告大学は被告出版社に対し、侵害内容の削除を要求したが、被告出版社は制作ファイルの修正が不可能であるとして、代替となる物語を新たに執筆するよう被告大学に求めた。その後3年間、被訴図書は依然として5回にわたり印刷された。夏氏は、両被告が権利絵本に対する自身の著作権を侵害したとして、懲罰的損害賠償の適用を求め、両被告に対し、影響の除去、経済的損失100万円および合理的な費用10万余元の賠償を命じるよう請求した。

第一審法院は審理の結果、下記のように判示した。まず、両被告は著作権侵害を構成しており、その行為が侵害に該当することを知りながら、長期間にわたり3年もの間、いかなる実質的な侵害停止措置や是正措置も講じなかった。このような変更を怠り、侵害の結果を放置し続けた主観的態様は、侵害の故意を構成する。本件の侵害情状は深刻であるため、懲罰的損害賠償を適用することができる。次に、被告大学は侵害の連鎖の最上流に位置しており、侵害による利益の算定が困難であるため、権利者の実際の損害額に基づいて算定することができる。被告出版社は複製・発行の段階に関与しており、当該部分について連帯責任を負うべきである。被告出版社が関与した侵害の段階、果たした役割、侵害された具体的な権利はいずれも被告大学とは異なり、かつ十分な利益の証拠が提出されていることから、その連帯賠償部分は侵害による利益に基づいて算定することができる。具体的には、第一に、被告大学については、権利者の実際の損害に基づき賠償額を算定する。本件は、図と文が組み合わされた絵本を純粋な文章の物語に改編して教材に収録したものであり、権利を有する絵本の市場を直接的に代替・圧迫するものではない。権利侵害複製物の販売数量に権利を有する絵本の価格を乗じた額は、権利者の実際の損害を上回るため、これを算定範囲の上限とすることができる。被告大学が侵害を認識した後、被訴図書の印

刷部数は全出版部数の 16.5%を占める。懲罰的損害賠償は、この部分の侵害行為に対して賠償すべき金額を算定基準とし、さらに侵害の情状に基づき、当該部分に対して 3 倍の懲罰的損害賠償を加算する。第二に、被告出版社については、権利侵害者の利益に基づき、連帯して賠償すべき金額を算定する。被告出版社が、文字数比率に基づき貢献度を 0.15%と算定することを主張しているが、これは必ずしも合理的ではない。係争中の物語は高い独創性と価値を有していることを考慮し、この算定方法における権利侵害内容が権利侵害による利益に占める貢献度を引き上げるべきである。被告出版社は、権利侵害を知った時点で、係争中の書籍の印刷部数が同社の総出版部数の 61.5%を占めていた。これに応じて、故意の権利侵害期間中の利益は比例配分により算定できる。権利侵害内容が係争中の書籍の権利侵害による利益に占める寄与率を考慮し、法院は裁量により係争中の物語に帰属する利益額を確定した上で、故意の権利侵害の情状に基づき、3 倍の懲罰的損害賠償を加算し、当該出版社が連帯して賠償責任を負うべき部分を算定する。判決は、両被告に対し、新聞紙面での謝罪および影響の除去を命じた。被告大学に対し 9.7 万円の経済的損失の賠償を命じ、そのうち 2 万元については被告出版社が連帯賠償責任を負うこととした。また、両被告に対し、権利保護のための合理的な費用としてそれぞれ 3.5 万元、2 万円の賠償を命じた。

第一審判決後、双方の当事者とも控訴を提起せず、第一審判決は確定した。

事例 9 異なる主体が同一の権利者に対して同一または類似の侵害行為を行った場合の懲罰的損害賠償の適用に関する認定

裁判要旨

被告の経営者は、かつて商標権侵害行為を行ったとして確定判決により侵害が認定され、民事責任を負った後、新たに設立した個人事業主を媒体として、同一または極めて類似した経営モデルにより同種の侵害行為を繰り返し行った。したがって、個人事業主という表向きの責任主体を透視し、経営者が当該個人事業主の実質的な支配者であることを明らかにし、その反復的な侵害行為における主観的悪意、法的責任を回避する意図、および侵害行為がもたらした市場における混同の結果に基づき、経営者が支配する個人事業主に対して懲罰的損害賠償を適用すべきである。

#### 事件番号

第一審：上海市楊浦区人民法院（2025）滬0110民初580号

#### 事件概要

広州 B 社は「好爸爸」商標の権利者であり、当該商標の指定使用範囲には「洗濯用洗剤」が含まれる。原告は、被告である X 店が許可なく原告の標識を使用し、権利侵害を行っていることを発見した。ある EC プラットフォーム上で開設された店舗で販売されている「好爸爸」洗濯用洗剤は権利侵害製品であり、原告が「好爸爸」に関して有する商標権を侵害している。被告である X 店の経営者である黄氏は、かつて別のプラットフォームで店舗を開設し、原告の商標権を侵害する製品を販売したことがあり、福建省高級人民法院により侵害が認定され、侵害責任を負うとの判決を受けていたため、今回の侵害行為は反復侵害にあたる。原告は法院に提訴し、懲罰的損害賠償の適用を求め、被告に対し、原告の経済的損失および被告の侵害行為を制止するために支払った合理的な費用の合計 8 万元の賠償を命じるよう請求した。

第一審法院は審理の結果、下記のように判示した。原告の商標は高い知名度を有しており、日用化学製品の経営主体である被告はこれに対し高度な注意義務を負うべきであると判断した。しかし、被告は本件店舗において、原告の商標が付された洗濯用洗剤製品を紹介・展示・販売したにもかかわらず、商標使用許諾の根拠も、商品の合法的な出所の証拠も提示しなかった。さらに、被告の経営者である黄氏は、以前、あるプラットフォーム上で店舗を開設し、原告の「立白」ブランドの洗濯用洗剤製品を販売したことが商標権侵害に該当すると法院から認定されたにもかかわらず、依然として EC プラットフォーム上で店舗を開設し、原告の「好爸爸」商標権を侵害する洗濯用洗剤製品を販売し続けていた。その故意は明らかであり、同時に類似の侵害行為を再度行ったという法定要件にも該当し、かつ情状が深刻であることから、懲罰的損害賠償を適用する条件を満たしている。判決は、被告に対し、侵害を阻止するために支出した合理的な費用を含む経済的損失計 4 万元を原告に賠償するよう命じた。

第一審判決後、双方の当事者はいずれも控訴せず、第一審判決は確定した。

事例 10 正規販売代理店によるブランド側の商標権侵害における主観的故意の認定

裁判要旨

正規販売代理店が、ブランド側の登録商標を認識していたにもかかわらず、当該商標権を侵害する商品を製造・販売した事実は、侵害された知的財産権に接触した上で侵害行為を行ったという悪意を有しており、知的財産権における懲罰的損害賠償の主観的故意の構成要件を満たす。権利者の損害、侵害者が得た利益、または商標使用料の一部が判明した場合、判明した部分を基準として懲罰的損害賠償額を算定し、判明していない部分については法定損害賠償に基づき賠償額を裁定することができる。

## 事件番号

第一審：上海市浦東新区人民法院（2021）滬 0115 民初 48095 号

第二審：上海知的財産権法院（2023）滬 73 民終 681 号

## 事件概要

第 1669170 号「」図形商標は、本件の当事者ではない M 社によって登録され、その後、原告である L 社が独占的許諾使用权を取得した。長期間にわたる経営および宣伝・普及活動を経て、「罗马瓷砖(ローマタイル)」ブランドおよび当該商標は業界内で高い知名度を有している。被告である H 社は、M 社および原告である L 社のフランチャイズ販売代理店として、「罗马瓷砖」ブランドの商品を長期間にわたり販売していた。この間、H 社の法定代表者である宣氏は、香港に m 香港会社を設立し、第 1669170 号図形商標と類似する商標を登録した上で、H 社に対し、タイル商品の外装への使用を許諾した。さらに、H 社は、代理店募集の宣伝活動においても、第 1669170 号図形商標と類似する商標を使用していた。原告は、被告である H 社および宣氏の上記行為が自身の商標権を侵害し、不正競争を構成するものであり、かつ侵害の主観的悪意が明らかであるとして、両被告に対し、侵害行為の停止、経済的損失および合理的な費用 180 万元の賠償、ならびに連帯して 1 倍の懲罰的損害賠償金 150 万元の支払いを命じるよう求めた。

第一審法院は審理の結果、下記のように判示した。被告 H 社がタイル商品の外装および代理店募集の宣伝活動において使用した標識は、第 1669170 号図形商標と類似商標に該当するため、同社の上記行為は原告の商標権を侵害している。差し押さえられた侵害商品の数量、タイル商品の一般的な利益率、および商標の寄与度等の要素に基づき、差し押さえられた侵害商品が原告に与えた損害額を概算することができる。H 社が生産・販売し

たその他のロットのタイル商品、および販売促進活動において侵害標識を使用したことにより原告に生じた損害額については、法定賠償を適用し、別途酌量して決定することができる。H社は正規販売代理店として、第1669170号図形商標および原告による当該商標の独占的許諾使用を承知の上で本件の侵害行為を行ったことを鑑み、差し押さえられた侵害商品に対応する原告の損害額を基準として、懲罰的損害賠償責任を負うべきである。判決は、被告であるH社に対し、侵害行為の停止、原告への経済的損害74万余元および権利保護のための合理的な費用6.4万余元の賠償を命じた。

第一審の判決後、L社とH社はいずれも控訴した。第二審法院は控訴を棄却し、原判決を支持した。

出所：上海高院 Wechat 公式アカウント

※本資料は康信が作成した仮訳となります。康信では情報・データ・解釈などをできる限り正確に記載するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性について康信が保証するものではないことを予めご了承の程宜しくお願いいたします。