

<中国>



第4次中国専利法改正 2—懲罰的賠償の適用要件について

北京弘権知的財産権代理有限公司
代表パートナー・弁理士

許 偉群

2021年3月3日、中国最高人民法院（最高裁にあたる）による「知的財産権侵害民事事件の審理における懲罰的賠償の適用に関する解釈」（以下「解釈」）が公布された。懲罰的賠償事件における請求内容及び時期、故意及び情状が重大の認定、算定の基数及び倍数の確定等について具体的に規定した。

以下、「解釈」の具体的な規定の適用要件を簡単に整理したい。

1、権利侵害懲罰的賠償の適用要件

「解釈」の第一条において、原告は、法により所有する知的財産権は被告に故意に侵害され、かつ、情状が深刻と主張し、被告に懲罰的賠償責任を命じられる判決を請求した場合、人民法院は、法により、審査・処理しなければならないと明確にした。すなわち、懲罰的賠償規定を適用するために、被訴侵害者は主観的に故意であること、さらに客観的に侵害の情状が深刻であることが要求される。主観的故意及び客観的情状深刻の認定基準について、解釈の第三条及び第四条はそれぞれ明確にされており、判断のための具体的な考慮事項を示し、故意と情状深刻であると認定できる状況を列挙している。具体的には、侵害当事者に主観的な故意であるか否かについて、第三条において、知的財産権の客体タイプ、権利状態、関連製品の知名度、被告と原告または利害関係者の関係など必要要素を総合的に考慮しなければならないと明確にされた。

以下、5つの具体的な故意と認定できる状況を列挙する。

1. 被告が原告又は利害関係者からの通知、警告を受けたにもかかわらず、権利侵害行為を継続に実施した場合。
2. 被告又はその法定代表者、管理者が原告又は利害関係者の法定代表者、管

理者、実際の支配者である場合。

3. 被告が原告又は利害関係者と労働、労務、協力、許諾、販売、代理、代表等の関係を有し、かつ侵害された知的財産権に接触したことがある場合。
4. 被告が原告又は利害関係者と業務上のやり取りがあるか、又は契約の締結等のために交渉したことがあり、かつ侵害された知的財産権に接触したことがある場合。
5. 被告が海賊版、登録商標詐称行為を実施した場合。

特許侵害については、上記1～4条に記載の状況が適用される可能性がある。情状が深刻か否かについては、第四条において、権利侵害の手段、回数、権利侵害行為の継続期間、地域範囲、規模、結果、訴訟における権利侵害者の行為等の要素を総合的に考慮しなければならないと明確にされた。

以下、6つの具体的な故意と認定できる状況を列挙する。

1. 権利侵害により行政処罰を受けたか、又は法院により責任を負う旨の判決を受けた後に、同一又は類似の権利侵害行為を再び実施した場合。
2. 知的財産権利侵害を業としている場合。
3. 権利侵害に係る証拠を偽造、毀損又は隠蔽した場合。
4. 保全裁定の履行を拒否した場合。
5. 権利侵害により獲得した利益又は権利者の被った損害が大きい場合。
6. 権利侵害行為が国家安全、公共利益又は人身の健康に危害を与える恐れがある場合。

上記の具体的な状況に加えて、上記の条項には、その他情状が深刻であると認定できる場合含まれていることが説明されている。例えば、立証妨害でも情状が深刻な事実と認定される可能性もある。

最高人民法院が2021年3月15日に発表した「知的財産権侵害民事事件に懲罰的賠償を適用する典型的な案件」のカーボポール (Carbopol) 営業秘密侵害紛争事件の上訴案 (案件番号: 2019 最高法知民終 562 号) で「情状が深刻」の考慮要素に言及した。

「一審で、安徽ニューマン会社に期限内に利益データ並びに財務帳簿及びソースドキュメントを提供するように命じた時、安徽ニューマン公司是貸借対照表及び損益計算書のみを提出し、正当な理由がなく、財務帳簿とソースドキュメント

の提供を拒否し、最終的に全部の権利侵害の利益を明らかにできず、証拠提出の妨害を構成し、不利な法律結果を負わなければならない。」と指摘し、懲罰的賠償の上限5倍を適用する判断を下した。

上記のように、「解釈」は懲罰的賠償の適用要件を明確にし、各級人民法院の適用基準を統一することによって、知的財産権の保護の一層強化に期待したい。

< China >

The 4th amendment to the Patent Law of China 2 – Application of Punitive Damages

Chinable IP

Senior Founder Partner, Patent Attorney

William XU

On 3 March 2021, the Supreme People’s Court of China released the ‘Interpretation on the Application of Punitive Damages to the Trial of Civil Cases of Infringement of Intellectual Property Rights’ (Interpretation). It defines the nature and timing of the claim in punitive damages cases, the finding of intentional and serious circumstances, and the determination of the base and multiple of the calculation.

The following is a summary of the specific requirements for the application of the Interpretation.

1. Requirements for the application of punitive damages for infringement

The Interpretation in Article 1 stipulates that where the plaintiff claims that the defendant has intentionally infringed the intellectual property rights owned by the plaintiff and that the circumstances are serious, and requests a judgement ordering punitive damages, the People’s Court shall examine and deal with it by the law. The defendant must be subjectively intentional and the circumstances of the infringement must be objectively serious to apply the punitive damages provision. The criteria for determining subjective intent and objective seriousness of the circumstances are set out in Articles 3 and 4 of the Interpretation. These articles list the specific considerations for the decision and the cases in which intent and seriousness can be found. For example, Article 3 states that Courts shall comprehensively consider factors such as the type of the infringed intellectual property rights, the status of rights and the popularity of related products, the relationship between the defendant and the plaintiff or interested parties.

The following is a list of five specific circumstances in which intent is determined.

1. The defendant continues to commit the infringing act after being notified or warned by the plaintiff or the interested party.

2. The defendant or its legal representative or manager is the legal representative, manager or actual controller of the plaintiff or interested party.

3. The defendant and the plaintiff or the interested parties have relationships such as employment, labour cooperation, licensing, distribution, agency and representative, and have been in contact with the infringing intellectual property rights.

4. The defendant has business dealings with the plaintiff or interested parties or has negotiated for contracts, etc., and has been in contact with the infringing intellectual property rights.

5. The defendant committed acts of pirating or counterfeiting registered trademarks.

In cases of patent infringement, 1-4 above may apply. On determining if circumstances are serious, Article 4 states that Courts shall comprehensively consider the infringement methods, the frequency, the duration, geographical scope, scale, consequences of the infringement, and the infringer's actions in the lawsuits.

The following is a list of six specific situations that can be identified as serious :

1. After being punished by an administrative penalty or a court decision for infringement, he commits the same or similar tort again.

2. Taking the infringement of intellectual property rights as its business.

3. Forging, destroying, or concealing evidence of infringement.

4. Refusal to perform the preservation ruling.

5. The infringement gains huge profit or the right holder suffers huge losses.

6. Infringement may endanger national security, public interests, or personal health.

In addition to the specific circumstances listed above, the Article also includes any other circumstances that can be determined as serious. For example, there may be cases where the circumstances are determined as serious due to obstruction of proof.

The Supreme People's Court issued 'Typical intellectual property cases issuing punitive damages' on 15 March 2021. And the Court referred to the appeal in the Carbol trade secret infringement dispute case ((2019) Zui Gao Fa Zhi Min Zhong No.562) concerning the requirement to consider the 'circumstances are serious'.

In this case, when Anhui Newman was ordered in the first instance to provide the profit data, the financial records, and original documents by the deadline, it only submitted the balance sheet and profit and loss statement but refused to submit the financial records and original documents without any justification. The Court determined obstruction of proof in this case because the action had prevented from fully revealing the benefit of infringement. It judged that

the defendant must bear the adverse legal consequences and issued five times upper limit punitive damages.

In this way, the Interpretation clarifies the requirements for the application of punitive damages and unifies the application standards of the People's Court at different levels. It is expected that this will lead to greater protection of intellectual property rights.

(Translated by TIIP)