

[台湾] 自動車部品の意匠侵害について、 差止め及び損害賠償が認められた事例

知的財産裁判所，2019年8月16日判決

Daimler AG v. 帝寶工業股份有限公司，2017年民專訴字第34号

朱 施 莊 李
百 穎 敬 昆
強 弘 文 晃^{*}
^{**}
^{***}
^{****}

抄 録 本判決は、自動車製造業者がサードパーティー部品業者に対して提起した意匠権侵害訴訟に関するものであり、意匠権の侵害、意匠の有効性、競争法違反（意匠権の行使が競争法違反になる場合）、及び損害賠償の計算等複数の争点について判断がなされた。そのうち特に注目に値するのは、競争法に関する被告の反論に対する本判決の判断である。本判決では、台湾の裁判所が初めて、自動車市場（メインマーケット）とアフターマーケットが同一市場であるか否か、及び外国立法者に対する約束への違反が公平性を著しく欠く行為となるか否かについて判断した。一方で、損害賠償の計算については、本判決は原告に有利な見解を採用し、被告に原価及び費用の立証責任を認め、また法令に従い売上高を上回る懲罰的損害賠償金を認めた。被告は控訴しており、控訴審裁判所が本判決と同一の見解を採るか否か、今後注目される。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要及び争点
 2. 1 本件判決の事案の概要
 2. 2 争 点
3. 判旨のまとめ
 3. 1 係争商品は係争意匠を侵害するか
 3. 2 係争意匠に取消事由はあるか
 3. 3 原告による権利行使が公平交易法に違反しないか
 3. 4 損害賠償額の算定方法
4. これまでの裁判例及び学説の状況
 4. 1 意匠権の侵害についての判断基準
 4. 2 意匠の有効性の判断基準
 4. 3 専利権の行使と公平交易法違反の関係について

4. 4 損害賠償の計算
5. おわりに

1. はじめに

自動車部品の交換が必要となった場合、より安いサードパーティー製部品を使用することは台湾においてはよくみられることである。一般的に、サードパーティー製部品を提供している事業者にとって、外観デザインにかかわる部品

^{*} 理律法律事務所 パートナー弁護士
Patrick Marros CHU
^{**} 理律法律事務所 シニア弁護士 Ying-Hong SHIH
^{***} 理律法律事務所 弁護士 Win CHUANG
^{****} 理律法律事務所 弁護士 Kun-Huang LEE

は、元の自動車と完全に同じ外観である必要があり、そうでないと市場において受け入れられない。しかし、オリジナル製造業者はサードパーティー部品業者と競争して利益が減るのを嫌がるため、意匠権について部品製造業者に実施許諾することを拒否し、さらに製造された場合は部品製造業者を意匠権侵害で訴えることがある。

本件も、そのような事案であり、部品製造業者である被告は、かなり広範囲にわたって様々な反論を試みたが、結局いずれも退けられ、損害賠償請求等が認められた。また、損害賠償の金額についても、売上が利益として認められ、さらに懲罰的損害賠償も認められたことから、売上額を超える損害賠償額が認められている。

本判決は、台湾で製品を販売している世界各地のメーカーから注目されている判決であるので、今回紹介することにする。

なお、日本法における「意匠」は、台湾では「設計専利」と呼ばれ、特許（「発明専利」）、実用新案（「新型専利」）とともに「専利法」に規定されている。「専利」を「特許」と翻訳すると混乱を招く可能性があるため、本稿では中国語のまま「専利」と記載する。また本稿では、「専利権」は、特許、実用新案、意匠の全て意味するものとして用いる。

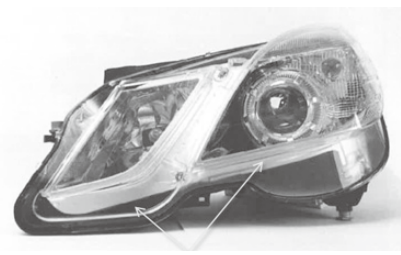
2. 事案の概要及び争点

2.1 本件判決の事案の概要

原告（ダイムラー）は台湾で「第D128047号」



係争意匠



係争商品

図1 係争意匠と係争商品

のヘッドライトの意匠（以下、「係争意匠」という。）を取得した（権利期間：2009年3月21日から2020年4月22日まで）。当該意匠に基づき製造された自動車用ライトは、メルセデス・ベンツの自動車に使用されている。部品製造業者である被告は何度も原告に対して係争意匠の使用許諾を要求したが、原告は拒絶した。被告は原告の許可を得ないまま販売していたところ、原告は被告が製造した自動車用ライト（以下、「係争商品」という。）が原告の係争意匠を侵害しているとして、2017年3月9日に、6,000万円の損害賠償及び製造の差し止め等を求める訴訟を知的財産裁判所に提起した。

本判決は、被告に対し3,000万円の損害賠償及び製造禁止、完成品、金型の廃棄を命じた（被告は控訴をしている）。

2.2 争点

本件の主な争点は、以下のとおりである。

(1) 係争商品は係争意匠を侵害するか。

図1の係争商品が係争意匠に類似するかが争われた。

(2) 係争意匠に取消原因はあるか。

係争意匠の図面が、明確でかつデザインの内容を十分開示しているか、創作性の有無などが争われた。

(3) 原告が係争意匠の権利を行使することは、公平交易法に違反するか。信義誠実の原則又は権利濫用禁止の原則に違反するか。

公平交易法は、日本の独占禁止法及び不正競争防止法に相当する法律である。被告は、原告の行為が以下に該当し違法であると主張した。第9条第1項第4号（独占事業者による市場の地位を濫用する行為）

第20条第2号（競争を制限するおそれのある「正当な理由なくその他の事業者に対して差別的待遇を与える行為」）

第25条（取引秩序に影響を与えるに足る、著しく公平性を欠く行為）

(4) 損害賠償金の算定方法

専利法第97条第1項（第142条1項で意匠に準用）では、①民法第216条に従い、損害及び逸失利益の填補を請求する方法（第1号本文）、②専利権者が専利権実施で通常得られる利益から、侵害を受けた後に同一の専利権を実施して得た利益を控除した額を被った損害とする方法（第1号但書）、③侵害者が獲得した利益による方法（第2号）、④合理的なロイヤリティによる方法（第3号）のうち一つを選択して損害賠償を請求することが認められている。本件では、原告は③を選択し、その具体的な計算方法が争われた。

3. 判旨のまとめ

各争点について、裁判所の判断理由の要約は以下の通りである。

3.1 係争商品は係争意匠を侵害するか

以下のように、主に差異が消費者の目を引くようなものでないものであることを根拠に類似性を肯定した。

「係争商品には米国規格と非米国規格の2種類がある」「…被告は非米国規格商品と係争意

匠には少なくとも7項目の特徴の差異があると反論するが…被告の主張するこれらの特徴は商品の裏側に存在するものではなく、商品の縁や隅における細かい差異である。通常消費者がこれらの商品を購入する際、目につく印象としては、これらの差異に気づくことは殆どありえない。」「(米国規格商品について) 実際、被告の主張する上記米国規格商品の特徴はなかなかわからない。意匠の権利侵害は、一般消費者の注意を容易に惹く部位又は特徴であるか否かが重要であり、被告の言うこのような局部を拡大してやっと明確になるような特徴は、区別の基礎とすることはできない。」

3.2 係争意匠に取消事由はあるか

以下のように、いずれも取消事由はないと判断した。

(1) 係争意匠の図面が、明確で、かつデザインの内容を十分開示しているかについて。

「係争意匠の図面は明確かつ十分にデザインの内容を開示している。…係争意匠の査定許可当時の2004年版専利法第117条第2項、第3項では『図面は明確かつ十分に開示し、当該意匠が所属する技芸分野に属する通常の知識を有する者が、その内容を理解でき、実施できる』と規定されている。…当時の専利法施行細則第33条第1項では『意匠の図面は、立体図及び六面図（正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図）、又は2つ以上の立体図により表さなければならない。意匠が連続的平面である場合、平面図及びユニット図により表さなければならない。』と規定されている。…以上の専利法及び専利法の授権に基づく専利法施行細則の意匠の図面についての規定では、立体図及び六面図、2つ以上の立体図、平面図及びユニット図により表すことまでしか規定されておらず、このうち六面図をどのように作成すべき

かについては、更なる規定はない。そこで、解釈は、専利法の規定に回帰すべきであり、当該意匠が所属する技芸分野に属する通常の知識を有する者がその内容を理解し、実施できるかにより判断すべきである。…原告が提出した六面図は、係争意匠の各設計特徴が明確に表現されており、係争意匠が所属する技芸分野に属する通常の知識を有する者が、その内容を理解し、実施できる。よって、係争意匠には、この点について専利法の規定に違反する取消事由は存在しない。」

(2) 創作性の有無について

「係争意匠は先行技巧よりも創作性を有する。…被告3, 4, 5, 6号証の設計外観を総合的に見ると、係争意匠とは実際、視覚上明らかな違いがある。…そのうち特に係争意匠は立体図において『葉型のカバー』及び『波紋が施された反射カバー』という特徴があるが、被告3, 4, 5, 6号証の先行設計の開示内容にはいずれも見られず、また、被告3, 4, 5, 6号証に対する簡易な変更又は修正により、『葉型のカバー』及び『波紋が施された反射カバー』の特徴を有することとなると考えられるわずかな手掛りや発想上の糸口も何もない。よって、被告の主張するように、被告5号証と、被告3号証又は被告4号証又は被告6号証を組み合わせても、係争意匠の設計創作は完成することはできない。」

3. 3 原告による権利行使が公平交易法に違反しないか

(1) 独占的地位と市場の範囲

公平交易法第9条の規制が適用されるためには、事業者が独占的地位を有することが前提となるが、本判決は以下のように市場の範囲を画定した上で、独占的地位を否定した。

「関連市場の画定において、最も重要なのは、需要者の観点から代替性の有無及びその程度を

判断することである。また、需要の代替性とは、商品又はサービスの供給者が当該特定商品の価格又はサービス報酬を変更した際に、需要者が取引の相手方を変更できる可能性、又はその他の商品もしくはサービスで代替できる可能性を指す（呉秀明作成の意見書28～29頁を参照）。このような画定方法は、競争の概念を最も確実に捉えており、また供給者が価格を引き上げた際、需要者が取引の相手方を変更でき又はその他の商品もしくはサービスで代替できる範囲では、同一の関連市場であり、この同一関連市場において、商品又はサービスの供給相互間で代替性のある競争関係を有するといえる。

これらの証拠によれば、自動車販売市場の競争が激しいため、そのメインマーケットの競争に関する制限は、アフターマーケットに影響しており、メインマーケットとアフターマーケットが連動する現象がみられる。よって、メインマーケットとアフターマーケットが連動するという理論からすると、自動車販売市場及びその後の自動車用ライトの修理交換市場は同一の関連市場であると認められ、原告はこの市場において独占的地位を有しないと認められる。」

(2) 公平交易法第20条第2号の差別待遇となるか

以下のように、自動車販売市場及び部品販売市場が同一の市場であるという前提のもとで、差別的待遇となることを否定した。

「原告は係争意匠について被告に使用許諾を与えることを拒絶し、被告に対して本件訴訟を提起したことは、公平取引法第20条第2項に規定する、正当な理由なく他事業者と差別的待遇を与え、かつ競争を制限するおそれがある行為に該当すると被告は主張する。しかし、先に認定したとおり、係争商品が属する市場は自動車販売市場と同一の市場である。そして、原告は自動車販売のメインマーケットにおいてわずか

6～8%の市場占有率にすぎない…。このような関連市場において、原告が係争意匠について被告に使用許諾を与えることを拒絶しても、被告はなおその他の意匠使用許諾が与えられているライト又は意匠の保護のない自動車用ライトを製造することが可能である。また、消費者もメインマーケットを通じてその他の代替的な選択が可能であり、アフターマーケットの競争を制限するおそれもない。すなわち、完全な競争のある関連市場において、意匠を使用許諾するか否かは、そもそも私法自治、契約自由の範囲であり、裁判所が介入する必要はない。」

(3) 公平交易法第25条に規定する取引秩序に影響を与えるに足る明らかに公平性を欠く行為に該当するか

被告は、ドイツの意匠登録改革法の法律案に関して、自動車製造業者がドイツ政府に行った約束を根拠に、原告の行為が取引秩序に影響を与えるに足る明らかに公平性を欠く行為に該当すると主張したが、本判決は以下のようにこの主張を退けた。

ドイツ連邦政府は2003年5月28日に「改革新意匠登録法の法律案」を提出した。当該法案の「解決方策」の説明において、次のような記載がある。

「自動車製造業者は、部品市場の競争を妨害せず、かつ、保護法を使用して独立の工場及び独立の部品貿易業者から市場占有率を奪うことはない」と明確に約束した。この約束は同時に、現在市場に参加している者が互いに妨害及び干渉しないという法的状態の基礎を確保するものでもある。」

また、ドイツ連邦議会法律委員会は2003年12月10日に意見及び報告を提出した。この意見及び報告における「解決方策」の説明でも、次のとおり述べられている。

「この法案では、現在の新意匠の保護に関す

る法律の決定は、自動車製造業者の約束を基礎としている。即ち、自動車製造業者は部品市場の競争を妨害せず、かつ、保護法を使用して独立の工場及び独立の部品貿易業者から市場占有率を奪うことはない」と約束し、また現在の市場に参加している者が互いに妨害及び干渉しないことを確保している。」

「上記の自動車製造業者の約束は、本件における被告の最も重要な攻撃防御方法の一つとなっている。まず、この約束はドイツ連邦政府が改革新意匠登録法の法案を提出する過程において提出されたものである以上、当然ドイツ裁判所は当職（注：本判決の担当裁判官を指す）よりもこの約束のドイツ法における法的性質について決定するのに適しているはずである。また、ドイツのケルン地区の裁判所は、当該約束の性質についての紛争において、2017年5月9日に判決を出した（当事者双方は本件と同一である）。判決においては、この約束は政治的性質（political character）しか有しないと指摘した上で、部品市場に対して更に法を執行する際は、立法者は適切な立法をするというものにすぎないと記載されている。被告が主張する自動車製造業者がドイツ立法者に対して行った約束は、政治的性質しか有さず、何らの法的効力もない（として、被告の主張を全て否定した）。」

3. 4 損害賠償額の算定方法

(1) 「利益」の認定方法

利益については、以下のように被告が販売原価を立証しなかったために、売上の全額が利益として認められている。

双方が証拠開示手続きを行った結果、被告の係争製品（非米国市場向け及び米国市場向けを含む。以下同じ。）のこれまでの売上総額は、23,162,107台湾元であった。原告が主張した賠償額は、損害額ではない。原告が主張した損害の金額は23,162,107台湾元であるが、専利法第

97条第2項（第142条で準用）に基づき賠償額は損害額の3倍の69,486,321台湾元となり、そのうち6,000万台湾元を請求するとしている。原告が主張する損害額23,162,107台湾元は、被告が開示した販売情報の結果と一致している。

原告は専利法第97条第1項第2号（第142条で準用）に基づき計算した損害額を請求している。すなわち、同号に基づき、損害を侵害者が侵害行為により獲得した利益により計算している。また、「獲得した利益」は、意匠権侵害製品の販売により権利を侵害した場合は、売上総額から販売原価及び必要な費用（あわせて販売原価という）を控除したものとなる。ただ、損害の計算において売上総額から販売原価を控除する場合、販売原価の存在及びその金額の多寡は被告に有利な事項であり、そして原告の損害賠償請求権の成立を阻害する事由である。よって、合理的な立証責任の分配からすると、被告が主張・立証責任を負うべきである。

意匠製品の販売には意匠自体のほかにも、生産・製造技術及びブランドマーケティングが必要である。ただし、本件において何らかの特殊な生産・製造技術を使用したのか、またブランド効果が製品の販売に特に貢献したのかについては、被告は立証を行っていない。従って、係争意匠の製品に対する利益貢献を単に3等分するという主張は採用することができない。また、メンテナンスの必要がある場合、消費者には別の選択肢がない以上、何か特殊な生産・製造技術によって、又はブランドによって販売することは困難であるので、「完全にマッチすること」(must-match) 以外に、特に販売に有利に働くことがあったことを被告が立証することは困難である（これは係争製品の関連市場の範囲とは異なるレベルの問題であるため、一緒に論じることができない）。さらに、被告はもともとこのことについて立証していないため、係争意匠の係争製品の販売利益に対する貢献度は100%

と認められるべきである。

(2) 「過失」「故意」及び懲罰的損害賠償

「被告は事前に係争意匠を検索した上で回避すること、あるいは生産への投入を中止することをしておらず、少なくとも被告には注意可能な注意すべきことを注意しなかったという過失があったと認められる。…被告が開示した販売情報の結果から、被告が原告の訴状を受領してからも…係争製品の生産・製造を継続していたことがわかる（…累積で、合計270項目、販売金額5,187,010.63台湾元。…）。これは、訴訟の誠実義務に反するだけでなく、被告のこの部分の侵害行為は、少なくとも…未必の故意があると認定できる…意匠侵害行為が故意である場合、裁判所は被害者の請求により、専利法第97条第2項の規定により、侵害の状況に応じて、損害額を超える賠償を命じることができるが、証明された額の3倍を超えてはならないとされている。本件で被告の侵害行為には故意があったことは、前記の認定のとおりである。本件では原告は損害額の3倍の賠償を命じるよう請求している…。よって、本件では侵害の状況に応じて、裁判所は損害額を超える賠償を3倍の範囲内で命じるべきである。被告が販売したすべての権利侵害品の数量規模、販売期間、販売数量、故意に権利を侵害した部分の割合等の一切の状況を斟酌すると、本件の賠償額は3,000万台湾元が適当である（すなわち、23,162,107台湾元の概ね1.295倍）。」

4. これまでの裁判例及び学説の状況

4. 1 意匠権の侵害についての判断基準

意匠権の侵害の有無については、「同一又は類似」であることが要件の一つとなっているが、従来から、通常の消費者が商品を選択、購入する観点から、「全体的な観察、総合的判断」と

いう方式によって判断されてきた。具体的には、「設計の特徴が異なる部分が全体の視覚に与える影響が、通常の消費者の注意を引く部位又は特徴であるか」が重視されている¹⁾。本判決も過去の裁判例と同様の考え方を採用したものである。

4. 2 意匠の有効性の判断基準

創作性の判断については、以下の2つの最高行政裁判所の判断があり、知的財産裁判所の判決でも援用されている²⁾。

創作性の判断は、意匠の全体のデザインにかかるものであり、所属分野における通常の知識を有するものが、出願前の技芸に基づいて容易に思いつく場合には、創作性を有しない³⁾。

創作性を判断する際は、(1) 出願された意匠の範囲の画定、(2) 従来技芸で開示されている内容の画定、(3) 出願された意匠が属する技芸分野において通常の知識を有する者の技芸水準の画定、(4) 出願された意匠及び従来技芸の間の差異の確認、(5) 出願された意匠及び従来技芸の間の差異が、出願された意匠が属する技芸分野において通常の知識を有する者が、従来技芸及び出願時の通常の知識によって容易に思いつくかの判断というステップにより判断する⁴⁾。

本判決についても、これに沿って判断がなされている。

4. 3 専利権の行使と公平交易法違反の関係について

(1) 専利法に基づく専利権の行使が公平交易法違反となる可能性があるか

公平交易法第45条では「著作権法、商標法、専利法又はその他の知的財産権に関する法令に基づく権利行使の正当な行為については、本法の規定を適用しない。」と規定されている。

この規定の「専利法に基づく権利行使の正当な行為」は、およそ専利法に基づく権利行使で

あれば公平交易法の適用がないという趣旨であるのか、それとも専利法に基づく権利行使でも「正当な行為」であるかを別途検討する必要があるのかが問題となるが、これについては、裁判所は後者の立場をとっている⁵⁾。すなわち、専利法の規定に基づき専利権者が有する権利の行使であることに加え、公平交易法の規定に基づき、権利の行使が正当か否か、専利権者の権利濫用による不公平な競争行為となるか否かを検討する必要があると解釈されている。

(2) 独占的地位の有無と市場の範囲

公平交易法第9条では独占事業者による禁止行為が規定されているが、独占事業者であるか否かは市場占有率に基づき判断されるため、市場の範囲が重要となる。

本件では、製品及びその後のアフターサービスが同一の市場に属するのかが問題となったが、この点についての過去の裁判例は見つからなかった。一方、公平交易法の所轄官庁である公平交易委員会（以下、「公平会」という。）は、この点について、以下のような見解を示している。

1) エレベーター及びそのアフターメンテナンス市場（1997年）⁶⁾

公平会は、以下の点を考慮し、製造業者が部品の市場をコントロールしたことによりメンテナンス市場において独占に殆ど近い優越的地位があると認定し、製品自体の市場とメンテナンスの市場を分ける考え方を採用した。

①エレベーターは政府が管理する危険乗物機器であり、人身の安全にかかわるものである。

②台湾のエレベーター事業者はいずれもその製品の部品、付属品をかなりコントロールしていた（例えば、この案件においては、処分を受けたエレベーター事業者は当時この会社の製品の部品を外部販売していなかった）。そのため消費者は取引相手について選択肢がなかった。

③エレベーターは日常かつ定期的な維持・保守メンテナンスを必要とする製品であり、取引が相当頻繁に発生する。

2) コピー機及びその部品市場 (1997年)⁷⁾

各メーカーのコピー機は部品標準化が進められておらず、さらには同じメーカーの機種間においてもごく一部の部品に共通性があるにすぎない。したがって、コピー機部品の需要者(保守メンテナンス業者、消費者)にとっては、コピー機部品のサプライヤーは特定の代理店及び限られた並行輸入業者に限定される。そのため、公平会は、市場範囲を画定するときは、コピー機部品全体を単純に一つの市場とするのではなく、特定メーカーのコピー機に対応する部品市場を一つの特定期間とするのが適切であるとした。また、コピー機部品市場とコピー機市場の関連性は認めつつも(即ち、アフターサービス価格が高すぎる場合、消費者が他のブランドのコピー機への買い替えを行う)、実際の状況を見ると単独の部品市場があるとした⁸⁾。

3) 1996年インターホン及びそのアフターメンテナンス市場⁹⁾

公平会は市場の範囲は画定しなかったが、各社のインターホンに差異があり、インターホン業者が他社の製品の修理をしないことが多く、また、インターホンの購入者(建設業者)と使用者(居住者)が異なることなどを理由に、製品が一度選定されると、続くメンテナンス市場では、使用者の立場が弱くなると認定した。

4) 小 括

以上のように、公平会が、製品の市場と当該製品のアフターサービスの市場を別のものと認定した例がある。本判決における自動車及びそのアフターサービスの市場の認定と異なっており、今後の控訴審の判断が注目される。

(3) 公平交易法第20条第2号の差別待遇により競争を制限する行為となるか

公平交易法第20条第2号は、正当な理由なしに他の事業者に対し差別待遇をする行為で、競争を制限するおそれがあるものを禁止している。

本判決以外で、専利権のライセンス拒絶行為がこれに該当するかについて論じた裁判例は見つからなかった。一部の学者は、以下のように一定の状況下では、専利権者のライセンス拒絶が公平交易法第20条第2号に違反する可能性があるとしている。

1) 専利権者が相対的に優越的地位にあるか否かにより判断する見解¹⁰⁾

黄銘傑教授の見解の概要は以下のとおりである。

専利権者に「経済的依存」している状況が生じている場合、即ち「取引先がこの専利権者と取引を継続できなければ、重大な経済損失を被り、さらには存続できない」場合、この専利権者と当該取引先との関係において、専利権者は「優越的地位」にある。そして、この種の優越的地位にある専利権者は公平交易法上の独占の定義を満たす必要はなく、その取引先との関係においてのみ、相対的優位性を有していれば足る。この種の相対的優越的地位にある専利権者が経済的に依存するその取引先に対するライセンスを拒絶した場合、公平交易法第20条第2号または第25条(公平性を明らかに失する行為で、取引秩序に影響するに足るもの)に違反する可能性がある。

2) 各要素の総合的判断による見解

林俐瑩氏は、以下のように各要素の総合的判断により判断すべきとする。

専利権者のライセンス拒絶行為が正当性を有さずかつ競争秩序を妨げるか、消費者の利益に損害を与える排他的行為であるか否かの判断においては、以下の要素を総合的に考慮しなければならない。

- ①専利権者がこの特定市場において真に独占的地位にいるか否か。
- ②専利権者は不正な方法でその専利権を取得したか否か。
- ③専利権者がその競争者に対して提起した権利侵害訴訟は訴権を濫用していないか否か。
- ④この拒絶行為は専利法が許可する範囲を超えてその独占的権利を拡張する意図に基づくか否かなど。

これらにより、専利権者のライセンス拒絶行為が正当性を有さずかつ競争を害するか、公平交易法に違反する行為であるかを認定すべきとされている¹¹⁾。

また、楊宏暉教授は、専利権者が純粋に取引を拒絶した行為が公平交易法に違反するか否かを判断する際には、個別案件においてこの行為が競争に影響する水準に達しているか（イノベーションの誘因、技術の研究開発への影響の評価を含む。）により判断すべきとする。特にライセンス拒絶をされた事業者が比較的最近市場に参入した者である場合より、専利権者のライセンス拒絶の相手方と一定期間継続して取引していた場合に、公平交易法に違反すると認定される可能性が高くなる。具体的な個別案件において判断する際は、①事業者が取引を中止した目的、②事業者の全体としての競争への影響（ライセンスを拒絶された事業者への影響に限らない）、③客観的に正当な商業的な理由（たとえば垂直統合又は効率改善）の有無等を総合的に判断しなければならない¹²⁾。

3) 小括

本判決は、原告の市場占有率はわずか6～8%であること（したがって、被告は他の権利を許諾されたライトや専利の保護の対象でない自動車用ライトを生産することができ、消費者も自動車市場において代替品を選択できる）等を理由として、原告の行為は競争を制限するおそれがないと判断した。これは、各要素の総合的

判断による見解と近いように見える。

(4) 公平交易法第25条に規定する取引秩序に影響を与えるに足る明らかに公平性を欠く行為に該当するか

1) 「公平交易委員会の公平交易法第25条に関する案件の処理原則」

公平交易法第25条は、事業者は本法に規定するもののほか、取引秩序に影響するおそれのある欺瞞的又は著しく不公正な行為をしてはならないと規定しているにすぎないが、公平会は「公平交易委員会の公平交易法第25条に関する案件の処理原則」（中国語：公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則）を公表し、どのような場合に違反となりうるかを示している。

第25条の要件のうち、「取引秩序に影響するに足る」か否かの要件については、①被害者数の多寡、②生じた損害の量及び程度、③他の事業者に警戒効果を生じるか否か、④将来潜在的な多数の被害者に影響する効果の有無、⑤行為が講じた方法手段、⑥行為が発生した頻度及び規模、⑦行為者と相手方の情報が対等か否か、⑧市場支配力の大きさ、⑨依存性の有無、⑩商習慣及び産業特性等を考慮し、また、事業者の行為に基づき取引全体の秩序を総合的に考慮して判断するとされている。そして、当事者間の私法上の利益分配又は危険負担が極度に不均衡な状況を生じさせた場合、その行為は公平交易法第25条が規制する行為と認められるとしている。同様の基準は最高裁判所でも採用されている¹³⁾。

2) 外国立法機関に対する約束

本件では、被告は、ドイツ企業である原告がドイツにおける立法の過程において、国会に対して部品市場の競争を妨げず、保護法を用いて独立の工場及び独立の部品貿易事業者から市場占有率を奪わないという約束をしたにもかかわらず

らず、権利を行使するのは明らかに公平性を欠き、第25条に違反すると主張した。

「外国立法者に対する約束に反する」ことが公平交易法第25条の取引秩序に影響するに足る公平性を著しく欠く行為を構成するか否かについて議論した判決や学説は、本判決以外に見当たらない。被告は、この点について多数の専門家の意見書の見解を提出したが、その理由は、概ね①禁反言原則への違反であり、また誠実信用原則に反する、②FRAND承諾に基づき原告は被告にまずはライセンス付与を協議する機会を公平に与えなければならない、③原告の外国立法者に対する約束は原告とドイツ政府間の一種の第三者の利益のためにする契約であるというものである。しかし、これらの見解が本判決で採用されることはなかった。

3) 小 括

本判決は、台湾で初めて「外国立法者に対する約束に反する」ことが公平交易法第25条への違反を構成するか否かについて判断された裁判例である。本判決での攻防のポイントは、これまでの実務（事業者の行為が取引全体の秩序にどのように影響したかについて様々な要素を総合的に考慮）と異なる。本件の上級審が本判決の見解を維持するかが注目される。

4. 4 損害賠償の計算

(1) 2号を主張する場合の利益の認定

1) 原価及び費用の立証についての法改正

専利法第97条第1項第2号では「侵害者が権利を侵害する行為により獲得した利益をその損害賠償金額とすることができる」旨規定されている。2013年1月の専利法改正前はさらに「侵害者が原価又は必要な費用を立証する事ができない場合、侵害商品による全ての収益が『利益』に含まれる」と規定されていたが、専利法改正により削除された。削除した理由については、以下のように説明されている。

「現行の規定は総販売額説を採用しており、販売原価や必要な費用を挙証できないときは、販売した物品による収益の全てを利益とすると規定している。ただ、この方式による損害賠償額については、専利製品の市場が独占市場であることを前提としている。しかし、専利により必ずしも当該製品が独占市場となるわけではない。また、侵害者の利益については、第三者の競争商品及び市場利益に由来する可能性があり、全てが権利者の利益に属するわけではない。また、侵害行為者が販売経路又は市場についてかなり強力である場合、当該製品の侵害行為による収益が全て権利者に帰属するわけではないので、賠償が過大である可能性がある。そこで、後段を削除し、損賠賠償をする際には、個別案件ごとの状況を考慮し計算すべきである。」

2) 裁判例の状況

権利者が利益による損害算定を選択した場合の裁判例についてみると、様々な考え方が採用されている。

- ・権利者が実際の利益を立証しなければならないとする裁判例¹⁴⁾
- ・一切の影響した可能性のある要素を総合的に判断する見解¹⁵⁾
- ・侵害者が原価や必要な費用を立証しなければならないとする見解¹⁶⁾

(2) 専利貢献度

専利法97条1項の賠償額は、権利者の実際の損害及び逸失利益とは異なるため、個別の案件において様々な要素を考慮して総合的に判断している裁判例も多数存在する。例えば、類似の技術のライセンス料、市場占有率、粗利率等が考慮されている。また、考慮される要素の一つに「専利貢献度」がある。専利貢献度は、例えば以下のような要素により判断されている。

- ・パテントマップであるマトリクス図法の技術的效果¹⁷⁾

- ・類似する製品と専利製品の価格の比較¹⁸⁾
- ・同業者の粗利率と被告の粗利率との差異¹⁹⁾
- ・係争製品の専利侵害数の係争専利に占める割合²⁰⁾
- ・裁判所が影響の与えた可能性のある要因を考慮の上総合的に判断する²¹⁾

本判決では、販売コストの立証責任は侵害者にあるとの立場をとり（但し、個別の事情が考慮されている）、また専利貢献度を検討しつても100%と認定した。

(3) 故意過失の認定

前述のとおり、故意がある場合には、3倍を上限とする懲罰的損害賠償が認められるため、故意があるのか、それとも過失にすぎないのかにより認められる損害額が大きく異なる可能性がある。故意の認定については、警告書の受領時により故意を認定する裁判例が多く見られる²²⁾。但し、侵害が発生しないと確信したことを証明した場合、侵害の故意は認められないとしたものがある²³⁾（例えば、侵害鑑定報告書を添付しなかった場合²⁴⁾、侵害者が侵害をしないという鑑定報告を提出した場合²⁵⁾）。

本判決では、本件訴訟についても訴状を受領してもなお販売を続けたことが、故意の根拠として挙げられている。

5. おわりに

本判決は、完成品のメーカーに有利で、部品業者に厳しい判決が出されている。特に売上額を上回る損害賠償が認められており、意匠取得の重要性を再認識させる判決であると言えよう。一方、公平交易法違反については、いずれも被告の主張は退けられたが、あくまで具体的な事案に即して公平交易法違反を否定したにとどまる。いずれの論点についても、今後控訴審で原審の見解が認められるかが注目される。

注 記

- 1) 例えば、知的財産裁判所2019年度民専訴字第31号判決、知的財産裁判所2019年度民専訴字第20号判決、知的財産裁判所2019年度民専訴字第92号判決、知的財産裁判所2020年度民専訴字第8号判決。
- 2) 知的財産裁判所2017年度行専訴字第93号判決、知的財産裁判所2019年度民専訴字第6号判決、知的財産裁判所2019年度民専訴字第18号判決。
- 3) 最高行政裁判所2015年度判字第453号判決
- 4) 最高行政裁判所2016年度判字第566号判決
- 5) 最高行政裁判所2000年度判字第914号判決
- 6) 行政院公平交易委員会処分書(86)公処字第068号処分書参照。なお、公平会は同じ1997年に「行政院公平交易委員会の国内エレベーター事業者のアフターサービス行為の適法性に関する業務の警告について（中国語：行政院公平交易委員會對於國內電梯事業售後服務行為適法性事之行業警示）」を策定している（2008年に「行政院公平交易委員会のエレベーター事業者の販売及び保守メンテナンス行為案件についての処理原則（中国語：行政院公平交易委員會對於電梯事業之銷售及維修保養行為案件之處理原則）」の策定に伴い廃止）。
- 7) 公平会発行の公平交易季刊第6巻第2期p.170以下（1998年）に掲載された「実務報告 国内外競争機関の精密機器販売後のサービス行為の処理についての分析報告（中国語：實務報導 國內外競争機關處理精密機器售後服務行為分析報導）」参照。
- 8) 前掲注7), p.171
- 9) 行政院公平交易委員会(85)公処字第107号処分書参照
- 10) 黄銘傑, 専利授權と公平交易法-ライセンス拒絶と強制授權を中心として（中国語：専利授權與公平交易法—以拒絶授權與強制授權為中心）, 萬國法律第120期, pp.19-20（2001年）
- 11) 林俐瑩, 専利權者のライセンス拒絶と独占的地位の濫用—Verizon v. TrinKoの判決以降（中国語：専利權人拒絶授權與獨占地位之濫用—從Verizon v. TrinKo 判決談起）, 萬國法律第183期, pp.83-84（2012年）
- 12) 楊宏暉, イノベーションの誘因の維持と競争法規範—専利ライセンス拒絶を例に—（中国語：創新誘因的維護與競争法規範—以専利拒絶授權

- 為例一), 公平交易季刊第12卷第2期, pp.104-107 (2004年)
- 13) 以上の判断基準を採用した最近の判決には最高裁判所2018年度台上字第1967号判決, 知的財産裁判所2019年度民公上字第5号判決などがある。
- 14) 知的財産裁判所2013年度民専訴字第43号判決, 知的財産裁判所2014年度民専上字第29号判決, 知的財産裁判所2014年度民専訴字第38号判決, 知的財産裁判所2017年度民専上易字第2号判決。
- 15) 民事訴訟法第222条第2項では「当事者が損害を受けたことを証明したものの, その金額を証明できない場合又は証明することに重大な困難がある場合, 裁判所は, 一切の状況を斟酌して得た心証によりその金額を決めるものとする。」と規定されており, 主にこの規定を根拠としている。
- 16) 知的財産裁判所2014年度民専上易字第3号判決, 知的財産裁判所2015年度民専上字第13号判決, 知的財産裁判所2019年度民専訴字第15号判決。
- 17) 知的財産裁判所2014年度民専上更(一)字第2号判決
- 18) 知的財産裁判所2013年度民専訴字第7号判決
- 19) 知的財産裁判所2011年度民専訴字第4号判決
- 20) 知的財産裁判所2015年民専訴字第25号判決, 知的財産裁判所2014年度民専訴字第38号判決。
- 21) 知的財産裁判所2011年度民専訴字第119号判決, 知的財産裁判所2013年度民専上字第3号判決, 知的財産裁判所2014年度民専上字第29号判決。
- 22) 台湾桃園地方裁判所2007年度智字第20号判決, 知的財産裁判所2008年度民専訴字第22号判決, 知的財産裁判所2010年度民専訴字第139号判決, 知的財産裁判所2011年度民専訴字第53号判決, 知的財産裁判所2015年度民専上字第31号判決, 知的財産裁判所2019年度民専訴字第15号判決。
- 23) 台湾士林地方裁判所2005年度智字第27号判決
- 24) 知的財産裁判所2008年度民専訴字第3号判決
- 25) 台湾新北地方裁判所2007年度智字第19号判決

(原稿受領日 2020年9月16日)

