

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号

偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 • Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供 : TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際專利法律事務所

© 2019 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2019年3月号(J235)

このニュースメールは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具として、このニュースメールだけでなく、特許・商標・著作権等に関するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説する当所サイト www.tiplo.com.tw もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 「Amiibo」を模倣したカード、侵害額は市価 300 万新台湾ドル余
- 02 米国商工会議所が「International IP Index」を発表、台湾は 20 位

台湾知的財産権関連判決例

01 著作権関連

著作権登記には権利推定の効力がなく、当事者間に争議があった場合、なお自らが举证責任を負うべきである。

02 営業秘密関連

従業員が会社の許可を得ずに作業内容を電子メールで送付した場合、会社の営業秘密保護に違反

今月のトピックス

J190211X3

J190211Y3

01 「Amiibo」を模倣したカード、侵害額は市価300万新台湾ドル余

日本の任天堂が製造している携帯型ゲーム「Amiibo」は多くの消費者に好評を得ている。内政部警政署の保安警察第二総隊刑事警察大隊偵一隊は製造元（任天堂）からの告訴を受けて捜査し、呉〇〇（35歳男性）に「Amiibo」デバイスを模倣したカードを中国のサイトで大量に調達して転売した嫌疑があるとして、台北市信義区にある被疑者自宅の家宅捜索を行ったところ、模倣品である「Amiibo」NFC（近距離無線通信）カード6850枚が差し押さえられた。それら模倣品の市価総額は約300万新台湾ドルに上る。

被疑者は中国のオンラインショップ「淘宝网」で模倣品を購入した後、ネット上で「NFCカード（Amiiboフィギュアではない）」、「NSNFCアイテムカード、トレーディングカード、自作カード」を標榜して大量に安売りし、1枚当たりの販売価格は約16新台湾ドルだった。ただし任天堂ではフィギュア（訳注：フィギュアはNFCカード搭載）を約500～600新台湾ドルで販売しているが、この模倣品のような商品（訳注：フィギュアではなくアドオンカードの形態）は製造していない。警察では取調べを行った後、著作権法違反により本件を送検した。（2019年2月）

J190208Z1

J190208Z6

02 米国商工会議所が「International IP Index」を発表、台湾は20位

米国商工会議所（US Chamber of Commerce）は7日、「International IP Index」レポートを発表した。それによると、台湾は20位で、アジアでは日本、シンガポール、韓国に次いでいる。レポートにおいて、台湾はバイオ医薬品の知的財産権に対する保護と法令執行を強化しており、保護制度を完備するために専利法（訳注：特許法、実用新案法、意匠法に相当）を改正していると指摘されている。

米国商工会議所のグローバルイノベーション政策センター（Global Innovation Policy Center, GIPC）は「International IP Index」レポート第7版を発表した。台湾の総得点は28.05で、調査した50の経済体において20位にランキングされ、アジアにおいては、日本（全体の8位）、シンガポール（同10位）、韓国（同13位）に次いで4位となった。全体の1～3位は米国、英国、スウェーデンで、中国は25位に入っている。

台湾の順位は昨年と同じだったが、レポートでは、台湾の総得点の比重は上昇しており、特に特許関連の法規と保障について、台湾は満点が8ポイントのカテゴリで7ポイントを獲得しており、さらに同カテゴリにおける「特許保護期間」、「特許要件」、「特許関連の立法基準」等の評価項目については満点だったと指摘されている。

そのほかに、昨年初めに立法院を通過し、総統が署名して発効した薬事法改正案において、専利リンケージ制度に関する改正が行われており、ここから台湾が国内のバイオ医薬品と生命科学に関する知的財産（IP）環境の強化に尽力していることがうかがわれる。また専利法改正案では、意匠権の保護（存続期間）が現行の12年から15年に延長されている。さらに中小企業の創造とIPの使用について、經濟部の知的財産局（訳注：特許庁に相当）は中小企業に対して手続き料金の減額や技術支援等の奨励措置を提供している他、工業区内又は個別の中小企業に対するIP関連の課程を提供している。（2019年2月）

台湾知的財産権関連判決例

01 著作権関連

■ 判決分類：著作権

I 著作権登記には権利推定の効力がなく、当事者間に争議があった場合、なお自らが挙証責任を負うべきである。

■ ハイライト

原告は著名音楽家であり、歌曲を50余年創作してきて、著作財産権を他人に譲渡したことはなかった。ある日作曲を整理したところ、中華音楽著作権協会（以下「著作権協会」という）に登録していた600あまりの曲の過半数の著作権者が「喜馬拉雅音楽股份有限公司」（以下「喜瑪拉雅公司」という）と、「大唐国際影音多媒体科技股份有限公司」（以下「大唐公司」という）だと登録されており、しかも、この2社がその名義でロイヤリティを徴収していることに気づいた。そのため、原告は不当利得の返還及び権利侵害行為による損害賠償を主張し、2社にそれぞれ1,920,000台湾ドルあまりと、1,000,000台湾ドルを請求した。被告2社はいずれも、原告がすでに係争歌曲の著作財産権を海山公司に譲渡したので、被告等は海山公司から著作財産権を譲受たり、または転じて許諾を受けて利用していると主張するとともに、海山公司の譲渡証明書及び著作権登録資料を証拠として提出した。

裁判所の判決は次の通り認定した。著作権登録はそもそも行政管理の手段及び調べに備える性質に過ぎず、権利推定の効力がなく、原告が係争著作の著作財産権を海山公司に譲渡したことを証明するには足りない。それに譲渡証明書の署名及び記載内容は前後矛盾しており、真実性に疑義があり、海山公司がかつて著作財産権を取得していたとは認め難いので、被告が海山公司から権利を譲受けられるはずがない。被告大唐公司是著作財産権者でないにもかかわらず、もともと原告に帰すべきロイヤリティを徴収していたので、民法179条に基づき、受け取った利益を返還すべきである。一方、被告喜瑪拉雅公司是訴外人可登公司にロイヤリティの徴収を委任していたため、不当利得の直接受取人には当たらないが、可登公司是自らが受け取った利益を被告喜瑪拉雅公司に移転していて、且つ被告喜瑪拉雅公司是自らが有償により譲り受けたことを証明することができないので、民法183条に基づき、受け取った利益を返還すべきである。

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】106,民著訴,53

【判決期日】1070601

【判決事由】著作権侵害における財産権争議

原告 劉〇〇

被告 喜瑪拉雅音楽事業股份有限公司

被告 大唐国際影音多媒体科技股份有限公司

前記当事者間における著作権侵害による財産権争議事件について、2018年4月27日に当裁判所における口頭弁論を終了し、以下の通り判決する。

主文

- 一、被告喜瑪拉雅音楽事業股份有限公司は原告に対して、1,500,542台湾ドル及びこれに対する2017年7月13日から弁済日までの年5%の割合による利息を支払え。
- 二、被告大唐国際影音多媒体科技股份有限公司は原告に対して、15,176台湾ドル及びこれに対する2017年7月12日から弁済日までの年5%の割合による利息を支払え。
- 三、原告のその他訴えを棄却する。

- 四、本判決の第 1 項について、被告に対して原告が事前に 500,181 台湾ドルの担保を供託した場合、仮執行をすることができるが、原告に対して被告喜瑪拉雅音楽事業股份有限公司が 1,500,542 台湾ドルの担保を供託した場合、仮執行を免ずることができる。
- 五、本判決の第 2 項について仮執行をすることができるが、原告に対して被告大唐国際影音多媒体科技股份有限公司が 15,176 台湾ドルの担保を供託した場合、仮執行を免ずることができる。
- 六、原告のその他仮執行の申立てを棄却する。
- 七、訴訟費用は被告喜瑪拉雅音楽事業股份有限公司が千分の 514、大唐国際影音多媒体科技股份有限公司が千分の 5、原告が千分の 481 を負担する。

一 事実要約

原告は 1961 年頃に歌曲を創作し始めてからいままで、創作した歌曲の著作権を他人に譲渡したことはなかった。原告は著作権協会の会員であり、原告が創作し、著作権協会データベースに登録していた歌曲の過半数が原告の所有ではなく、それぞれ被告喜瑪拉雅公司（この部分の著作は以下「係争著作 1」という）と、被告大唐公司（この部分の著作は以下「係争著作 2」という）が著作権者になっており、かつ、著作権協会から、もともと原告に帰すべき著作権費用を徴収していたことを知った（喜瑪拉雅公司是徴収を可登公司に委任していた）。被告自らが係争著作の著作権者の立場で、係争著作の利用者から許諾報酬を徴収し利益を受け取っていたことが原告に損害を与えたため、原告が民法 179 条、同法 184 条の規定に基づき、損害賠償と不当利得の返還を請求した。

被告喜瑪拉雅公司是以下の通り抗弁した。原告は 1971～1979 年の間に係争著作 1 の著作権を全部海山公司に譲渡して、かつ、海山公司が、内政部に著作権をそれぞれ申請し、すべての著作権を取得していた。海山公司是さらに 1984～1986 年の間に係争著作 1 の著作権をすべて喜瑪拉雅公司に譲渡し、それは著作権譲渡証明書、著作権登録申請書および譲渡許可台帳があつて調べることができる。よつて、喜瑪拉雅公司是確かに係争著作 1 の財産権者であり、原告が指摘した権利侵害行為及び不当利得に当たらない。さらに、海山公司の譲渡した著作権は登録してあり、喜瑪拉雅公司是海山公司から権利を譲り受けたので、善意の第三者に当たり、善意により係争著作 1 を取得したことに該当する。

被告大唐公司是以下の通り抗弁した。係争著作 2 は、それぞれ 2006 年、2008 年間に、訴外人大棠公司から使用許諾を受け、一方、大棠公司是それぞれ海山公司与鄭鎮坤氏より買い受けて取得していた。

二 両方当事者の請求内容

(一) 原告の請求

1. 被告喜瑪拉雅公司是原告に対して 1,920,224 台湾ドル及び起訴状の写し送達日の翌日から弁済日までの年 5%の割合による利息を支払う。
2. 被告大唐公司是原告に対して 1,000,000 台湾ドル及び起訴状の写し送達日の翌日から弁済日までの年 5%の割合による利息を支払う。
3. 原告は担保を供託するので、仮執行の宣告許可を申立てる。

(二) 被告の請求

1. 被告喜瑪拉雅公司的請求：原告の訴え及びその仮執行の申立てを棄却する。不利な判決を受けた場合、担保を供託するので、仮執行の免除許可を申立てる。
2. 被告大唐公司的請求：原告の訴えを棄却する。不利な判決を受けた場合、担保を供託するので、仮執行の免除許可を申立てる。

三 本件の争点

1. 原告は直接または転じて係争著作の著作権を被告に譲渡していたか。
2. 被告は著作権を善意または時効によって取得していたか。
3. 被告は不当利得の返還責任を負うべきか。

四 判決理由の要約

- (一) 原告は係争著作の著作権者である。

1. 著作権協会が書簡で本裁判所に返答した資料によると、係争著作が協会に登録している著作者はともに原告であり、被告等も係争著作は原告の創作品であることを否認しなかったため、原告が係争著作の著作者であることは間違いない。
2. 内政部の著作権登録について、申請の際同部は実質審査を行っておらず、登録は行政管理の手段及び調べに備える性質に過ぎず、権利推定の効力を有しない。当事者間に争いがあった場合は、自らが挙証して司法機関が著作権法及び具体的な事案に基づいて事実を調査して認定すべきである。(最高裁判所 84 年度台上字第 2739 号刑事判決、最高裁判所 99 年度台上字第 50 号刑事判決、当裁判所 101 年度民著上字第 9 号民事判決を参照) 本件について、被告等は係争著作の著作権登記に関わる私権推定の効果に関わる整った有力な論説を提示していない。
3. 係争著作の著作権譲渡証明書の多くは署名の筆跡や記載内容などに前後矛盾するところがあり、記載されていた原告の身元情報も原告の身分証明書及び当裁判所が照合した原告の戸籍謄本と異なっていることから、当該著作権譲渡証明書は真実とは認め難い。原告が係争著作の著作財産権を海山会社に譲渡または許諾したことの裏付けには不十分である。一方、被告喜瑪拉雅公司も前記の著作財産権譲渡証明書は確かに原告の署名だと証明できないと自ら認めた。よって、被告等は直接または転じて海山公司から係争著作にかかる著作財産権を譲り受けることができるはずがない。
4. 原告が係争著作の著作人である一方、被告も原告が係争著作の著作財産権を第三者に移転、譲渡または許諾したことを証明できないことから、原告が係争著作の著作財産権人であることは間違いない。

(二) 本件の被告等には、時効による取得または善意による取得の規定を適用する余地はない。著作権はそもそも抽象的に存在していて、物権者のように特定の有体物を占有していれば、他人による使用を排除するという事はできない。よって、著作権は動産物権のような表現を形成することができない。もし、第三者が善意により著作権を取得できると認めたり、取引安全性を過度に保護してしまうと、著作人の創作意思を低下させてしまい、著作権法の立法目的を達成できない。よって、善意による取得制度は、著作権法において、準用する余地はない。(当裁判所 101 年上字第 9 号民事判決趣旨、最高裁判所 103 年度台上字第 5 号上告棄却確定民事判決参照)。よって、本件には、時効による取得または善意による取得の規定を適用する余地がなく、被告喜瑪拉雅公司による善意による取得の答弁には、理由がない。

(三) 被告等は不当利得を構成している

1. 原告は係争著作の著作権者であり、被告等が係争著作にかかる著作財産権を有しないことは前述の通りである。よって、著作権協会のロイヤリティは当然原告に帰すべきであり、被告大唐公司が受け取っていたロイヤリティのうち、原告に帰すべき部分は、不当利得に該当し返還すべきである。揚声公司の書簡回答によると、業界の慣習でロイヤリティを算出していた。よって、原告の揚声公司にかかる給付の部分もこの方式に基づいて請求額を算出していたことから、採択できる。従って、原告の被告大唐公司に対する請求は、15,176 台湾ドルの範囲において、理由があることから、認めるべきであり、この部分を超える部分には理由がないので、棄却すべきである。
2. 民法 183 条「不当利得の受領者が受け取ったものを無償にて第三者に与えることによって、受領者がこれにより返還義務を免除された場合は、第三者が返還義務を免除された範囲において、返還責任を負う」。さらに、民事訴訟法 277 条本文「当事者自らにとって有利な事実を主張する場合は、かかる事実について、挙証責任を負う。」よって、請求人が挙証して、民法 183 条でいう利益を得た第三者と証明された場合は、有償による譲り受け及び有償の額を証明しなければ、係る額において、その条で定められた返還責任を免除することができない(台湾高等裁判所南支所 89 年度重上更(四)字第 27 号民事判決趣旨参照、最高裁判所 90 年度台上字第 780 号民事判決により上告棄却が確定)と明記している。従って、本件は可登公司を受領した代金を有償で譲り渡したと主張する被告喜瑪拉雅公司が有償な譲り受け及び有償の額などの自らに有利な事実について、挙証責任を負うものである。
3. 被告喜瑪拉雅公司が、著作権協会から可登公司に給付した代理受取代金を受領したと自らこれを認め、かつ、かつては可登公司と投資関係があったことから、可登公司是喜瑪拉雅公司のために係争著作の代理受取りをした可能性がある。喜瑪拉雅公司が可

登公司による代理受け取りが有償であること及び、有償の額など自らにとって有利な事実を証明することができない以上、当然、民法 183 条でいう「返還義務を免除する限度において」の「限度」を代理受取代金の全部と見なすべきであり、よって、喜瑪拉雅公司是民法 183 条の規定に基づき、可登公司が代理で受け取った代金全額を返還しなければならない。さらに、著作権協会、瑞影公司、揚声公司からの書簡回答資料と、前述した作曲者、作詞者が半分ずつの計算方式によれば、価額の合計は 1,500,542 台湾ドルである。原告の喜瑪拉雅公司に対する請求はこの範囲において理由があるため許可すべきであり、この範囲を超える部分には、理由がないことから、棄却すべきである。

(四) 原告による被告大唐公司及び被告喜瑪拉雅公司に対する財産給付の請求について、許可と棄却の範囲は前述の通りである。さらに、本件が不当利得にかかる法律関係に基づいて、主文第 1、2 項のとおりに判決を言い渡している以上、原告の権利侵害を法律関係とした請求については、新たに別途許可と棄却の言い渡しをしない。原告が被告喜瑪拉雅公司を訴えた部分について、原告陳明が担保供託により、仮執行の宣告を請求していることについて、原告の勝訴部分において、合わないところはなく、斟酌の上相当な担保額を設定してこれを許可するとともに、被告喜瑪拉雅公司の請求に基づき、担保供託により、仮執行を免除する。さらに、原告の敗訴部分に関わる仮執行の請求は依拠が失われたため、棄却すべきである。原告が被告大唐公司を訴えた勝訴部分に関わる給付金額は 500,000 台湾ドルを超えていないことから、民事訴訟法 389 条 1 項 5 号の規定に基づき、職権を持って仮執行を言い渡すとともに、担保供託により、仮執行を免除する。さらに、原告の敗訴部分に関わる仮執行の請求は依拠が失われたため、棄却すべきである。

以上をまとめると、本件原告の一部の訴えには理由があり、一部には理由がないことから、知的財産案件審理法 1 条、民事訴訟法 79 条、85 条 1 項 5 号、389 条 1 項 5 号、390 条 2 項、392 条 2 項により、主文のとおり判決する。

2018 年 6 月 1 日

知的財産裁判所第 3 法廷裁判官 伍偉華

02 営業秘密関連

■ 判決分類：営業秘密

1 従業員が会社の許可を得ずに作業内容を電子メールで送付した場合、会社の営業秘密保護に違反

■ ハイライト

被告蔡○諭と被告蕭○羣はそれぞれ 2010 年 12 月 20 日、2011 年 2 月 8 日から原告奇景光電股份有限公司に雇用され、被告 2 人はもともと原告の研究開発センターでエンジニアの職務を担当し、且つ原告が研究開発している関連製品技術等の営業秘密を握り、また被告蔡○諭及び蕭○羣はそれぞれ任職時に既に従業員秘密保持義務及び知財権譲渡同意書に署名していた（以下、係争同意書という）。原告は以下の通り主張した。即ち、被告蔡○諭、蕭○羣はそれぞれ原告会社に在職していた 2011 年 7 月から 11 月頃、2011 年 8 月頃、原告会社の営業機密（以下、係争営業機密という）を、続々と原告会社の公務用の電子メールで被告二名自ら使用している個人電子メールアドレスに送付して、係争同意書の約定に違反し、原告の係争営業機密を漏洩し、営業秘密法及び係争同意書所定の秘密保持義務に違反したので、被告二名は民法第 184 条の不法行為及び第 227 条の加害給付の不完全給付規定により、原告に対し損害賠償責任を負わなければならない、原告は被告による原告の営業秘密侵害を排除し、且つ被告による以後の侵害及び原告の営業秘密所有の禁止を請求することができる。

一審裁判所（台湾台南地方裁判所 102 年度智字第 4 号民事判決）、二審裁判所（知的財産裁判所 103 年度民營上字第 3 号民事判決）の判決では原告の訴えを棄却したが、原告が三審裁

判所に上告した（最高裁判所 106 年度台上字 55 号）後、最高裁判所から差し戻したの判決が下り、知的財産裁判所 106 年度民營上更(一)字第 1 号民事判決では、被告蔡○諭が原告に懲罰性違約金 90 万台湾ドル、被告蕭○羣が原告に懲罰性違約金 40 万台湾ドルを支払わなければならない、且つ蔡○諭、蕭○羣はその所有している上訴人営業秘密ファイル資料を削除、処分しなければならない、且ついかなる方法によっても保有、利用、または第三者への漏洩、告知または交付、もしくは他の方法により第三者に知らせたり、または利用させてはならないと改めて判決した。

知的財産裁判所 106 年度民營上更(一)字第 1 号民事判決は以下の通りである。：
知的財産案件審理法第 10 の 1 条第 1、2 項の規定を参考とし、営業秘密侵害の民事事件の、侵害事実及びその損害範囲の証拠については、往々にして当事者一方の証拠収集が困難で、もし他方に証拠の裁判所への提出を促すことができずに、営業秘密が侵害されるかまたは侵害を受けるおそれがある事実を主張した場合に、侵害事実及び損害範囲について全部の立証責任を負わなければならないとすると、被害者があるべき救済を得るのが難しい。よって、一方で主張者の立証証明度を低減し、一方で他方に主張者への疎明について具体的な答弁義務を課す。

II 判決内容要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】 106 年度民營上更(一)字第 1 号

【裁判期日】 2018 年 2 月 27 日

【裁判案由】 営業秘密損害賠償等

上訴人 奇景光電股份有限公司

法定代理人 吳○昇

被上訴人 蔡○諭

蕭○羣

主文

- 一、 原判決の上訴人による下記第二、三、四項の訴えを棄却し、下記第二、三項の仮執行の申立て、訴訟費用の裁判を、いずれも破棄する。
- 二、 被上訴人蔡○諭は上訴人に 90 万台湾ドル、及び 2013 年 5 月 18 日から弁済日まで、年 5% で計算した利息を支払わなければならない。
- 三、 被上訴人蕭○羣は上訴人に 40 万台湾ドル、及び 2013 年 5 月 18 日から弁済日まで、年 5% で計算した利息を支払わなければならない。
- 四、 被上訴人蔡○諭、蕭○羣はその所有している付表一の上訴人営業秘密ファイル資料を削除、処分しなければならない、且ついかなる方法によっても保有、利用、または第三者への漏洩、告知または交付、もしくは他の方法により第三者に知らせたり、または利用させてはならない。
- 五、 上訴人の他の上訴を棄却する。
- 六、 第一、二審上訴費用は被上訴人蔡○諭が 17%を負担し、被上訴人蕭○羣が 13%を負担し、残りを上訴人が負担する。
- 七、 本判決第二項について、上訴人は 30 万台湾ドルまたは国内金融機関無記名譲渡可能定期預金証書を担保として、被上訴人蔡○諭のため供託したうえで、仮執行を行うことができる。但しもし被上訴人蔡○諭が 90 万台湾ドルを上訴人のため担保を供託した場合、仮執行を免じることができる。
- 八、 本判決第三項について、上訴人は 13 万 4000 台湾ドルまたは国内金融機関無記名譲渡可能定期預金証書を担保として、被上訴人蕭○羣のため提供した後、仮執行を行うことができる。但しもし被上訴人蕭○如が 40 万台湾ドルを上訴人のため担保を供託した場合、仮執行を免じることができる。

一 事実要約

被告蔡○諭、蕭○羣は原告会社に勤務していた期間に、それぞれ 2011 年 7 月から 11 月頃、2011 年 8 月頃、原告会社の営業機密を、次々に原告会社の公務使用の電子メールで被告二名

自ら使用している個人電子メールアドレスに送付し、従業員秘密保持義務及び知的財産権譲渡同意書の約定に違反し、原告の係争営業機密を漏洩したので、営業秘密法と従業員秘密保持義務及び知的財産権譲渡同意書（以下係争同意書という）所定の秘密保持義務に違反した。

二 両方当事者の請求内容

(一) 上訴人(原告)の請求内容：

1. 被上訴人(被告)蔡○諭は原告に 4,511,250 台湾ドルを支払わなければならない。
2. 被上訴人(被告)蕭○羣は原告に 3,769,250 台湾ドルを支払わなければならない。
3. 被上訴人(被告)蔡○諭及び蕭○羣はその所有している付表一の上訴人営業秘密ファイル資料を削除、処分しなければならず、且ついかなる方法によっても保有、利用、または第三者への漏洩、告知または交付、もしくは他の方法により第三者に知らせたり、または利用させてはならない。

(二) 被上訴人(被告)答弁内容：上訴人の訴えを棄却する。

三 本件の争点

- (一) 係争同意書第 1 条第 1、3、4 項の約定は、民法第 247 条の 1 第 2、4 号規定に違反したか？
- (二) 被上訴人蔡○諭、蕭○羣に係争同意書第 1 条第 1 項違反の行為があるか？
- (三) 上訴人が被上訴人蔡○諭、蕭○羣に請求した賠償懲罰性違約金には、理由があるか？上訴人が請求した懲罰性違約金は高すぎるか？
- (四) 被上訴人蔡○諭、蕭○羣は送付したファイルを既に削除したか？被上訴人蔡○諭、蕭○羣はその所有している付表一の上訴人営業秘密ファイル資料を削除、処分しなければならず、且ついかなる方法によっても保有、利用、または第三者への漏洩、告知または交付、もしくは他の方法により第三者に知らせたり、または利用させてはならないと上訴人が請求したことには、理由があるか？

四 判決理由の要約

- (一) 係争同意書第 1 条第 1、3、4 項の約定は、上訴人が同社の営業秘密を保護する正当な措置であり、且つ従業員は雇用関係の忠実義務に基づき、任職期間または離職後、その職務関係で知ったまたは接した使用者の営業機密について、本来秘密保持義務を負うので、前記約定は被上訴人の責任を加重しているわけではなく、または被上訴人に重大な不利益を生じさせることもなく、公平を欠く状況もないので、民法第 247 条の 1 第 2、4 号規定に違反しない。
- (二) 調べたところ、被上訴人二名が締結した係争同意書第 1 条第 1 項では、従業員は作業期間に接した上訴人の営業秘密または他の機密情報について、秘密保持義務を負い、上訴人の同意を得ずに任意に保有、漏洩または上訴人会社以外の場所に持ち出してはならない等と明確に規定されており、作業上の秘密情報について、被上訴人二名は秘密保持義務を負い、任意に上訴人会社以外の場所に流出させてはならないことを、よく知っていたはずである。且つ証人陳○○、邱○○のの証言では、上訴人会社は会社内部の電子メールアドレスでメールを送付できるだけで、外部電子メールを使用することができず、作業上の書類送付時には上司の同意を得なければならず、従業員は公用ノートブックを申請した後、家に持ち帰って残業することができるが、当該部分の規定については、各部門主管者が決定するという。2011 年頃に会社設計部門の従業員への情報伝達について、営業秘密漏洩を防ぐために、上訴人は多項の厳しい管理措施をとっていたが、被上訴人二名は任職から事件発生まで、それぞれの任職期間が 9 ヶ月及び 6 ヶ月あり、前記管理措施を知らなかったわけがない。また、被上訴人二名はテスト、検証等やや低次の作業を担当しただけであるが、プログラムを修正する権限がなく、当然ソースコードを外部に送付する権限もないのに、被上訴人二名はあえて会社規定に違反し、主管者の同意を得ないで、無断で MIPIDSI 開発計画及び PA5389 プロジェクトのソースコードを、電子メールの添付として二名が使用している外部メールアドレスに送付したことは、明らかに係争同意書第 1 条第 1 項約定に違反しており、被上訴人二名は当然事件発覚後、主観的、一方的に「業務ニーズ」を口実として、その負わなければならない営業秘密侵害責任を逃れてはならない。
- (三) 被上訴人二名はプログラムの検証作業を担当していただけだが、あえて無断で上訴人

MIPIDSI 開発計画、PA5389 プロジェクトの主な研究開発成果を、被上訴人二名の外部メールアドレスに送付し、上訴人の営業秘密をリスクに曝した。被上訴人二名がファイルを送付した時に故意にファイル名及び副ファイル名を変更して、被上訴人蔡明諭が更にファイルのスタートコードを変更して暗号化したので、上訴人会社はその内容を見られなくしたので、明らかに上訴人会社の調査及び管理を逃れていて、実に規定違反の状況が重大である。本裁判所は総合的に被上訴人の侵害行為回数、被上訴人離職前 6 ヶ月の平均給料、任職期間等一切状況を斟酌し、上訴人が被上訴人蔡○諭、蕭○羣に請求した違約金 451 万台湾ドルあまり、376 万台湾ドルあまりは高すぎるので、それぞれ 90 万台湾ドル、40 万台湾ドルに減じることが妥当であると考えます。

- (四) 被上訴人二名には営業秘密侵害行為があり、且つ被上訴人二名は確かに本件送付のメールを全部削除してもう所有していないことを証明することができないので、上訴人の権益を保障するために、被上訴人蔡○諭、蕭○羣に送付したファイル資料の削除、処分、且ついかなる方法による保有、利用、または第三者への漏洩、告知または交付、もしくは他の方法による第三者への告知をしたり、または利用させてはならないと上訴人が請求したことには理由があると認めるべきである。
- (五) 以上をまとめると、上訴人が係争同意書第 1 条第 4 項により被上訴人蔡○諭に懲罰性違約金 90 万台湾ドル、被上訴人蕭○羣に懲罰性違約金 40 万台湾ドルを支払わなければならない、且つ起诉状写し送達後の翌日より、返済日まで、年 5% で計算した利息を請求し、及び営業秘密法第 11 条規定により、被上訴人蔡○諭、蕭○羣に主文第四項の侵害排除を請求したことには理由があるので、許可すべきであるが、この範囲を超えた部分には、理由がない。

2018 年 2 月 27 日
知的財産裁判所第二法廷
審判長裁判官 李維心
裁判官 林洲富
裁判官 彭洪英

Attorneys-at-Law

TIPLo
Attorneys-at-Law
Since 1965

台灣國際專利法律事務所

事務所:
台湾 10409 台北市南京東路二段 125 号
偉成大樓 7 階
Tel: 886-2-2507-2811 • Fax: 886-2-2508-3711
E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:
東京都新宿区新宿 2-13-11
ライオンズマンション新宿御苑前 第二 506 号
Tel: 81-3-3354-3033 • Fax: 81-3-3354-3010

記事提供：TIPLo Attorneys-at-Law 台湾国際專利法律事務所
© 2019 TIPLo, All Rights Reserved.