

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5月号(J237)

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 知的財産局が「2018年国家発明創作賞」を授与
- 02 「KAISER'S」と「HERSHEY'S」の商標類似で、甘百世会社が敗訴
- 03 小南門豆花商標が商標権侵害、127万新台湾ドルの損害賠償命令判決
- 04 日月光営業秘密侵害事件、第二審でも請負業者敗訴の判決

台湾知的財産権関連判決例

- 01 専利権関連
特許権侵害に係る賠償額の認定

今月のトピックス

J190426Y1

01 知的財産局が「2018年国家発明創作賞」を授与

知的財産局のニュースリリースによると、4カ月にわたり「2018年国家発明創作賞 (National Invention and Creation Award)」の厳正な審査が行われた結果、発明賞の金牌6点、銀牌20点、創作賞の金牌5点、銀牌10点、合計41点に上る優秀な専利（訳註：中国語の「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる）作品が選抜され、2019年4月26日に授賞式が行われたという。今回の受賞作品の多くはすでに商品化されており、市場潜在力と大きなビジネスチャンス을 具えている。専利の商品化と産業化を通じて、イノベーション保護の経済効果をもたらしている。

受賞作品は多岐に渡り、「オプトエレクトロニクス液晶」、「情報通信」、「バイオ医薬」、「医療器材」、「繊維技術」、「スマートマシン」及び「循環経済（サーキュラー・エコノミー）」等の産業分野をカバーし、台湾産業のニーズに応じており、革新性と高度な実用価値だけではなく、市場潜在力と大きなビジネスチャンスを具えている。

一、半導体とオプトエレクトロニクスは、技術で再び優位に

半導体産業は台湾の経済発展を牽引する重要な産業であり、台湾が世界に誇る国際レベルの産業でもあり、オプトエレクトロニクス産業もたゆまぬ革新とブレークスルーを続けており、産業の原動力の向上を促している。発明賞において、半導体関連の受賞作品「電圧制御可能な光学デバイス及びその製造方法（原文：可電圧控制之光學元件及其製備方法）」は半導体高インピーダンス材料層を利用して、漸変の分圧効果を生み出し、漸変電場で液晶分子の配列を制御して、優れた集束の質を達成する。同時に製造工程は既存のTFT-LCDとは完全に互換性があり、裸眼立体、明視野フローティング表示、3D内視鏡、ARグラス等のようにモードやサイズが異なる様々な液晶レンズに適用される。すでに多くのオプトエレクトロニクスメーカーに技術移転されており、今後市場で発展する極めて大きな潜在力を具えている。

さらに光学測量関連の受賞作品「分光器、分光器用ウェーブガイドの製造方法及びその構造（原文：光譜儀、光譜儀的波導片的製造方法及其結構）」は、世界で初めて半導体と微小電気機械システム (MEMS) の技術を分光器のウエハウェーブガイドに応用したもので、研磨、ダイシング、組立位置決め及び量産性等の課題を同時に解決することで、歩留まり率を95%にまで高め、製造コストを削減できた。これにより、技術面で同業者をリードし、市場競争において優位に立つことができる。

二、バイオ医薬は研究開発で卓越さを示す

バイオ医薬産業は台湾当局が推進する「5+2産業」政策における産業の一つであり、たゆまぬ研究開発を通じて産業のレベルアップを図り、経済成長を牽引するとともに、人々の健康と福祉を支えようとしている。発明賞におけるバイオ医薬関連の受賞作品「カルチノイドの医薬組成物（原文：類胡蘿蔔素的醫藥組合物）」は、トマトから抽出したカルチノイドから前立腺肥大を治療する植物由来医薬品であり、すでに台湾と米国で第Ⅲ相試験が行われており、将来製造販売承認を得た暁には、世界で初めて前立腺肥大症に適用される経口の植物由来新薬となり、大きな市場潜在力を具える。

さらに受賞作品「キノキサリン化合物、それを調製する方法およびその使用（原文：喹啉化合物，其製造方法及用途）」はキノキサリン誘導体がRAFキナーゼの活性を有効に阻害し、BRAF遺伝子変異陽性癌細胞を選択的に死滅させることができ、低投与量の経口投与において顕著に腫瘍の生長を阻害することができる。（この特許明細書に「本発明の好ましい実施態様」として記載されている）すべてのキノキサリン化合物についてインビトロ、インビボにおける抗癌活性及び薬物安全性がいずれも市販されているベムラフェニブやダブラフェニブに比べて優れており、国際競争力と開発の価値を具えている。現在すでに特許実施許諾が完了している他、米FDAに対する試験用新薬 (Investigational New Drug, IND) 申請が無事に許可されている。将来はコンパニオン診断試薬と組み合わせて、BRAF 遺伝子変異陽性癌患者に有効で安全な精密医療の医薬品を提供していく。

三、スマートマシンは革新でレベルアップ

台湾当局は近年「スマートマシン」を推進しており、精密機械の発展の成果と情報通信技術の原動力をベースとして、スマート化に関連する技術を導入し、スマートマシン産業の新たな生態系を構築しようとしている。発明賞において、光学関連の受賞作品「工作機械の加工品質

の予測方法（原文：工具機之加工品質的予測方法）」は、自動バーチャル測定（AVM）システムを用いて、オンラインでリアルタイムに製品の品質を予測し、機械の効率を制御して製造工程を改善し、重大な損失の発生を回避できる。それによりスマートシステムで機械装置が良好な作業効率を確保できるようになり、スマート革新の強みを発揮して、産業競争力を大幅に向上させることができる。

さらに機械関連の受賞作品「太陽光発電システムの自動太陽光追尾調整制御装置（原文：太陽能発電機組之自動追日調控装置）」は、十字2軸、ワイヤー、滑車、リール等の部品を利用して、ソーラーパネルがX軸とY軸の周りをそれぞれ180°近く回転でき、±0.5°という微小な角度で正確に追尾できるため、（パネルを傾斜させて互いに遮蔽させない）最大の角度と日照量で、発電効率と送電網利用率を大幅に高めると同時に、優れた耐震性と耐風性を具えている。この受賞作品は世界40カ国余りで特許や賞を獲得している他、すでに国内外で応用され、バイヤーから高い評価を広く受け、スマート革新の応用で成果を上げている。（2019年4月）

J190410Y2

02 「KAISER'S」と「HERSHEY'S」の商標類似で、甘百世会社が敗訴

甘百世食品工業股份有限公司（Taiwan Kaiser Foods Industrial Co., Ltd.、以下「甘百世公司」）のチョコレートブランド「KAISER'S」と米国企業であるザ・ハーシー・カンパニー（The Hershey Company）の「HERSHEY'S」との間で争われている商標権侵害事件について、2017年9月に行われた知的財産裁判所第一審判決では甘百世会社に勝訴判決が下されたが、ザ・ハーシー・カンパニーはこれを不服として上訴を提起していた。先日、知的財産裁判所第二審の中間判決が出され、甘百世食品会社に敗訴判決が下され、ザ・ハーシー・カンパニーの「HERSHEY'S」商標権を侵害していると認められた。

知的財産裁判所の判決書では次のとおり指摘されている。

1. 本件の関連する消費者が単価の不高くない商品をコンビニエンスストアで購入する時は、注意の程度が高くはなく、容易に誤認混同するおそれがある。
2. 係争製品1については、外包装に使用されている商標はいずれも濃い色の水滴形状図形を下地として、その図形の中央に白いアルファベット大文字の文字列が配置され、さらに当該白いアルファベット大文字の文字列の上部には小さい白いアルファベットの文字列が配置されて構成されている。図案の中央にある大きなアルファベット文字列はいずれも大文字Kから始まり、大文字Sで終わっており、文字列の間には順番にI、S、Eがあり、文字列の長さも類似している。当該文字列の上部にある小さく白い文字列も長さが類似している。全体的にみると、両社の製品の外包装は類似しており、商標が類似している。
係争製品2は「KAISER'S」商標と「HERSHEY'S」商標であり、両者はいずれも設計が施されていないゴシック体のアルファベット大文字の文字列であり、その長さは類似しており、第二音節はいずれもSで始まっている。さらに「KAISER'S」の頭文字であるKの書き方がHに類似する様相を呈しており、語尾も「S」である。全体的にみると、「KAISER'S」商標と「HERSHEY'S」商標は類似している。
3. 甘百世公司与米ザ・ハーシー・カンパニーはいずれもチョコレートメーカーであり、競合する同業者間の情報に対して一般の消費者より注意を払っているはずである。米ザ・ハーシー・カンパニーは1894年に創業されており、「HERSHEY'S」商標で商品を世界中に販売している。1974年からは台湾でも使用され始めている。一方、甘百世公司是1977年に設立され、それが「KAISER'S」商標を使用して商品を販売した時期は明らかに米ザ・ハーシー・カンパニーより遅い。甘百世公司是米ザ・ハーシー・カンパニーが「HERSHEY'S」商標を使用して商品を販売していた事実を知っていたはずである。よってそれが「HERSHEY'S」と類似する商標を使用することは、善意によるものではない。
4. 甘百世公司是1977年以降に次々と3件の商標を登録しており、該社の製品の包装上の商標と対比すると、甘百世公司是3種類の商標を変更し、一部を切り取り、又は組み合わせ、実際に使用する図案としていることが明らかにわかり、この行為は甘百世会社がザ・ハーシー・カンパニーの取引上の信用に便乗している証拠である。（2019年4月）

係争製品1	
 <p>ザ・ハーシー・カンパニー (KISSES 水滴形状チョコレート)</p>	 <p>甘百世食品工業股份有限公司 (KAISER'S 粒状チョコレート)</p>
係争製品2	
 <p>ザ・ハーシー・カンパニー (板状ミルクチョコレート)</p>	 <p>甘百世食品工業股份有限公司 (ゴールド KAISER'S チョコレート)</p>

J190410Y2

03 小南門豆花商標が商標権侵害、127万新台幣ドルの損害賠償命令判決

「小南門福州傻瓜乾麵」を経営する業者（寰宇麵食館有限公司）は、「小南門傳統豆花」を経営する業者（小南門食品有限公司及び小南門餐飲有限公司）の「小南門」商標がその商標権を侵害しているとして民事訴訟を提起し、6984万新台幣ドルの損害賠償金を請求していた。知的財産裁判所は寰宇麵食館の「小南門」商標の方が先に登録されており、双方の商標は高度に類似しているため、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、小南門食品会社と小南門餐飲会社に対して127万余新台幣ドルの賠償金支払いを命じるとともに、同一又は類似の商標の使用を禁じる判決を下した。

寰宇麵食館及びその代表者は「小南門福州傻瓜乾麵」商標の商標権者であると同時に、「舊城樓」（訳註：旧城郭の城門）の外観に「小南門」の文字を組み合わせた商標数件も所有している。寰宇麵食館は、小南門傳統豆花の商標が十分に類似しており、しかも登録日が（自社商標より）遅く、豆花（ドウホワ）での使用を指定しているが、実際にはその範囲を超えており、各種の餅（ピン）、餃（ジャオ）、湯包（タンバオ）、各種の麵/ライス、スープ、炒め物等にも使用しているため、損害賠償を請求するとともに、同一又は類似の商標の使用禁止を求めた。

小南門食品会社と小南門餐飲会社は指定区分を超えて使用している事を否認し、小南門傳統豆花はすでに30年以上にわたる歴史があり、台湾では小吃（軽食）に関して最も有名で代表的な業者であり、独立した商標識別性と信用・名声を有しており、商標を侵害する故意又は過失はないと主張した。

知的財産裁判所は審理の結果、双方の商標は文字とデザインがわずかに異なっているだけで、全体の外観、観念及び称呼が高度に類似している上、弁当、乾麵等を販売し、その原料、用途及び機能が類似しているため消費者を混同させるに足り、豆花業者は「點心世界」（デザートワールド）、「傳統美食」（伝統的な美食）と付注をつけているが、食品の類型を表すには不十分であり、小南門福州傻瓜乾麵の登録日の方が早く、長期にわたり使用され、しかも識別性を有しているため、小南門食品会社と小南門餐飲会社は商標権を侵害していると認定した。さらに上訴できる。（2019年4月）

半導体封入大手の日月光半導体製造股份有限公司（Advanced Semiconductor Engineering, Inc.、以下「日月光公司」）は2013年8月に宏久科技有限公司（Hugeteck Co.,Ltd.、以下「宏久公司」）に新型の無塵衣（シューズ）を製作するよう委託し、双方は秘密保持契約を結んだ。ところが宏久公司の代表者である陳〇〇が日月光公司の営業秘密で実用新案登録を出願した。被告（陳〇〇）は第一審において、新型の無塵衣（シューズ）は自らが考案、デザインしたものだとして主張したが、橋頭地方裁判所はこれを認めず、営業秘密法により陳〇〇を1年6カ月の懲役に処すとともに、宏久公司に200万新台湾ドルの罰金を科した。宏久公司はこれを不服として上訴を提起し、第二審において知的財産裁判所は陳〇〇がすでに実用新案を無償で日月光公司に譲渡するほか、300万新台湾ドルを賠償することで和解が成立していることから、営業秘密法により陳〇〇に1年2カ月の懲役、3年の執行猶予、宏久公司に180万新台湾ドルの罰金を科するという判決を下した。

判決書によると、2013年8月に陳〇〇は日月光公司与「新型無塵衣（シューズ）」調達に係る秘密保持契約を結んだ後に提携を開始し、「新型無塵衣（シューズ）」のデザインコンセプトを入手した。しかしながら2013年9月、10月に、宏久公司は2回にわたりサンプルを日月光公司の検査に送ったが合格できなかった。日月光公司の従業員が他社のサンプルを提供したため、宏久公司は「新型無塵衣（シューズ）」の全体のデザインと縫製方法を知りえた。

2013年12月に、宏久公司は続けて3回サンプルを提出したが、合格できなかった。2014年4月に宏久公司は再び日月光公司の従業員を通じて、さらに手首と足首等の箇所における導電ウェビングのデザイン、静電気の抵抗値、製作図面、及びウェビングの材質、ファスナー及び縫製方法等の営業秘密を知りえた。2014年5月に6回目のサンプル提出をしたものの検査に合格せず、宏久公司は「新型無塵衣（シューズ）」の調達業務からの撤退を宣言した。しかしながら2014年9月、陳〇〇は特許事務所の人員を通じて、自らが知りえた営業秘密を実用新案として登録する出願を行い、「導電ウェビングが接続された全身スーツ型無塵衣（原文：導電織帯連接全身式無塵衣）」、「導電ウェビングが接続された無塵シューズ（原文：電織帯連接無塵鞋）」の実用新案2件を取得した。日月光公司は事後に協力企業からその事を知らされ、対比した後、告訴を提起した。

知的財産裁判所の合議法廷は、陳〇〇が日月光公司の従業員による口述、提示された無塵衣、シューズのサンプル及び電子メール等の資料を通じて当該製品情報を取得しており、それは経済価値と機密性を有し、すでに必要な秘密保持措置が採られ、日月光公司の営業秘密であるにもかかわらず、陳〇〇は自らの不当利得のために実用新案登録を出願したと認定した。知的財産裁判所は陳〇〇がすでに日月光公司与和解が成立していることを斟酌して執行猶予をつけた。（2019年4月）

台湾知的財産権関連判決例

01 専利権関連

■ 判決分類：専利権

I 特許権侵害に係る賠償額の認定

■ ハイライト

原告 A は特許「自走式電子装置の自動充電システム及びその方法」（以下「係争特許」）の特許権者であり、被告 B 社が多機能自動充電掃除ロボット（以下、「係争製品 1」）及びインテリジェント型吸塵、掃き掃除、拭き掃除、自動充電清掃ロボット（以下、「係争製品 2」）を通販サイトで販売して係争特許を侵害したと主張し、損害賠償を請求する訴訟を提起した。

B 社は A の請求に対して、B 社が従業員数十名の家電販売代理店であり、産業の川上に位置するため、係争製品 1、2 の詳細な特徴、製造方法及び工程が係争特許を侵害する可能性を検索、確認しておらず、権利侵害に係る故意又は過失はないと抗弁するほか、たとえ損害賠償責

任を負うべきだと認めたとしても、得た利益は輸入コスト、賃料、人件費等のコストと商品を各サイトで販売するために発生した経費を控除したものであるべきであり、また係争特許の「自動充電システム」は係争製品 1、2 の重要な部品ではなく、その特許の貢献度は充電器掃除機付属品（即ち、充電装置）の輸入原価(0.85 米ドル)と係争製品 1 及び係争製品 2 の原価(39 米ドル)を以って算定すべきである（貢献度は約 3%。計算式は $0.85 \div 39 \times 100\% = 3\%$ ）

知的財産裁判所は、B 社が原告 A に対し支払うべき損害賠償金は 271 万 9926 新台幣ドルとする判決を下した。裁判所の見解は次のとおりである。

一、B 社に権利侵害に係る過失あり

B 社は掃除ロボット業界における専門販売業者であり、係争製品 1 及び係争製品 2 に対して一定の熟知度を有しているにもかかわらず、権利侵害を回避するために、他の業者が販売する同類機種の商品について性能、価格等の関連情報を適切にチェックしておらず、これは注意すべきであって、注意することができていたにもかかわらず注意せず、過失があった状況に該当する。

二、損害賠償金の算定

(一)特許侵害行為者が得た利益を算定する時、所得から控除するコストと必要経費については、会計学上の直接費に限定し、間接費を含むべきではない。輸入に係るコストは係争製品 1、2 のコストに直接帰属するものであり、また通販サイトが B 社から徴収した基本運営費及び販促活動費は係争製品 1、2 の販売にともなって生じる必要経費であり、特定の対象を直接的に識別又は直接的に帰属できるコスト、つまり直接費であるため、いずれも控除できる。賃料と人件費は特定の方法でコストの分担を行わなければならない。特許侵害行為者が得た利益を算定する時、それは直接費ではなく、控除してはならない。

(二)係争特許の技術は、掃除ロボットが元来有する清掃機能以外に追加された自動充電機能であり、たとえ自動充電機能がなかったとしても掃除ロボットの清掃機能を損なうものではないため、係争特許が受けた侵害に係る損害賠償については、係争製品 1 及び係争製品 2 における係争特許技術の実施によって、製品の機能と使用上の利便性が向上して高められた価値を考慮すべきである。

Yahoo 奇摩購物中心（訳註：ヤフー台湾のショッピングサイト）における「TECHKO MAID」製品の比較表によると、製品甲は自動充電機能がない事を除き、その他の機能が係争製品 1 及び係争製品 2 と同じであり、製品甲、係争製品 1 及び係争製品 2 の販売価格はそれぞれ 5980 新台幣ドル、7680 新台幣ドル及び 7980 新台幣ドルである。係争製品 1、係争製品 2 と製品甲との価格差から算定すると、係争特許の係争製品 1 に対する貢献度は $22\% ((7,680 - 5,980) \div 7,680 \times 100\% = 22\%)$ 、係争製品 2 に対する貢献度は $25\% ((7,980 - 5,980) \div 7,980 \times 100\% = 25\%)$ となる。

(三)係争製品 1 の売上総額は 1547 万 2815 新台幣ドル、その輸入コストと通販サイト使用料がそれぞれ 466 万 9098 新台幣ドル及び 207 万 2314 新台幣ドルであり、B 社が係争製品 1 の販売で得た利益は 873 万 1403 新台幣ドル ($15,472,815 - 4,669,098 - 2,072,314 = 8,731,403$) であり、係争特許の貢献度 22% から算出すると、原告が支払うべき損害賠償額は 192 万 0909 新台幣ドル ($8,731,403 \times 22\% = 1,920,909$) となる。

係争製品 2 の売上総額は 526 万 3381 新台幣ドル、その輸入コストと通販サイト使用料がそれぞれ 154 万 5842 新台幣ドル及び 52 万 1472 新台幣ドルであり、B 社が係争製品 2 の販売で得た利益は 319 万 6067 新台幣ドル ($5,263,381 - 1,545,842 - 521,472 = 3,196,067$) であり、係争特許の貢献度 25% から算出すると、原告が支払うべき損害賠償額は 79 万 9017 新台幣ドル ($3,196,067 \times 25\% = 799,017$) となる。係争製品 1 及び係争製品 2 の合計損害賠償額は 271 万 9926 新台幣ドル ($1,920,909 + 799,017 = 2,719,926$) となる。（TIPO「智慧財産權」電子報第 148 期）

II 判決内容の要約

知的財産裁判所民事判決

【裁判番号】104 年度民專訴字第 80 号

【裁判期日】2018 年 8 月 3 日

【裁判事由】特許権侵害に係る財産権の紛争等

原告 燕成祥

被告 新加坡商優達斯國際有限公司台灣分公司 (UITOX INTERNATIONAL PTE. LTD. TAIWAN BRANCH (SINGAPORE))

被告 台擘股份有限公司 (TAIBOT CO., LTD.)

上記当事者間における特許権侵害に係る財産権の紛争等事件について、当裁判所は 2018 年 6 月 25 日に口頭弁論を終結し、次のとおり終局判決をなす。

主文

被告台擘股份有限公司、新加坡商優達斯國際有限公司台灣分公司は商品「米国 TechkoMaid スマートメイド RV337 多機能自動充電掃除機ロボット (原文：美國 TechkoMaid 聰明管家 RV337 多功能回充吸塵器機器人)」、「KOBOT RV337 インテリジェント型吸塵、掃き掃除、拭き掃除、自動充電清掃ロボット (原文：KOBOT RV337 智慧型吸塵、掃地、拖地、自動充電清潔機器人)」並びにその他原告の中華民國特許証第 1258259 号「自走式電子装置の自動充電システム及びその方法 (原文：自走式電子装置自動充電系統及其方法)」を侵害する物品を販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することをしてはならない。被告台擘股份有限公司はすでに輸入しているがまだ販売していない商品「米国 TechkoMaid スマートメイド RV337 多機能自動充電掃除機ロボット」、「KOBOT RV337 インテリジェント型吸塵、掃き掃除、拭き掃除、自動充電清掃ロボット」並びにその他原告の中華民國特許証第 1258259 号「自走式電子装置の自動充電システム及びその方法」を侵害する物品を廃棄しなければならない。

新加坡商優達斯國際有限公司台灣分公司は商品「米国 TechkoMaid スマートメイド RV337 多機能自動充電掃除機ロボット」、「KOBOT RV337 インテリジェント型吸塵、掃き掃除、拭き掃除、自動充電清掃ロボット」並びにその他原告の中華民國特許証第 1258259 号「自走式電子装置の自動充電システム及びその方法」を侵害する物品を販売の申し出、販売することをしてはならない。

被告台擘股份有限公司は原告に対し 271 万 9926 新台幣ドル及び 2015 年 10 月 30 日から支払い済みまで年 5 部の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

一 事実の要約

原告は提訴して、それが中華民國第 1258259 号特許「自走式電子装置の自動充電システム及びその方法 (原文：自走式電子装置自動充電系統及其方法)」(以下「係争 259 号特許」)、第 1262777 号特許「エッジ移動のフロアクリーナー (原文：具延邊緣移動的地面清潔裝置)」(以下「係争 777 号特許」)、第 1462716 号特許「簡易取外し型クリーナー (原文：快拆式清潔裝置)」(以下「係争 716 号特許」)の特許権者であり、上記特許権がいずれも存続期間内にあり、被告台擘股份有限公司 (以下「台擘公司」)から被告新加坡商優達斯國際有限公司台灣分公司 (以下「優達斯公司」)に提供され、(優達斯会社が運営する) ASAP 閃電購物網で販売されている「米国 TechkoMaid スマートメイド RV337 多機能自動充電掃除機ロボット (原文：美國 TechkoMaid 聰明管家 RV337 多功能回充吸塵器機器人)」(以下「係争製品 1」)、「KOBOT RV337 インテリジェント型吸塵、掃き掃除、拭き掃除、自動充電清掃ロボット (原文：KOBOT RV337 智慧型吸塵、掃地、拖地、自動充電清潔機器人)」(以下「係争製品 2」)が上記係争特許権を侵害していると主張した。当裁判所は 2017 年 9 月 15 日に中間判決を下した。(1)係争製品 1 は係争 259 号特許請求項 1、10、15、21 の特許権の範囲に入る。係争製品 2 は係争 259

号特許請求項 1、4、6 乃至 15、19、21、23 の特許権の範囲に入る。係争製品 1、2 はいずれも係争 777、716 号特許の特許権の範囲に入っていない。(2)係争 259 号特許の明細書は 2003 年 2 月 6 日公布、2004 年 7 月 1 日施行の専利法第 26 条第 2 項の規定に違反していない。被告証拠 5、又は被告証拠 4、5 の組合せ、又は被告証拠 5、16 の組合せ、又は被告証拠 5、16、17 の組合せはいずれも係争 259 号特許請求項 1、4、6 乃至 15、19、21、23 が進歩性を有しないことを証明できない。その後損害賠償及び侵害排除等の部分について審理を継続し、本件の終局判決を下すものである。

二 両方当事者の請求内容

(一) 原告の請求：

「被告は係争製品 1、2 又はその他原告の係争 259 号特許を侵害する物品を製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することをしてはならない」

「被告は係争製品 1、2 又はその他原告の係争 777 号特許を侵害する物品を製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することをしてはならない」

「被告は係争製品 1、2 又はその他原告の係争 716 号特許を侵害する物品を製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することをしてはならない」

「被告はすでに製造、販売及び輸入されている係争製品 1、2 又はその他係争 259 号、777 号及び 716 号特許を侵害する物品及び金型を廃棄しなければならない」

「被告優達斯公司是原告に対し、1410 新台幣ドル及び起訴状副本送達翌日から支払い済みまで年 5 部の割合による金員を支払え」

「被告台撃公司是原告に対し、1413 万 2586 新台幣ドル、並びにそのうち 500 万新台幣ドルに係る起訴状副本送達翌日から支払い済みまで年 5 部の割合による金員、及びそのうち 913 万 2586 新台幣ドルに係る訴えの変更申立書（二）及び弁論趣意書副本送達の翌日送達から支払い済みまで年 5 部の割合による金員を支払え」

「被告優達斯公司与被告台撃公司是連帯で原告に対し、2 万 7006 新台幣ドル及び訴えの変更申立書（二）及び弁論趣意書副本送達の翌日送達から支払い済みまで年 5 部の割合による金員を支払え」

「原告は担保として供託するので、仮執行宣言を申し立てる。訴訟費用は被告の負担とする」

(二) 被告の請求：

「原告の請求を棄却し、仮執行宣言の申立てを却下する」

「不利な判決を受けたとき、被告は担保を供託するので、仮執行免脱宣言を申し立てる」

三 本件の争点

1. 被告台撃公司による係争 259 号特許侵害行為について故意又は過失があったのか。
2. 被告優達斯公司による係争 259 号特許侵害行為について故意又は過失があったのか。
3. 原告が被告台撃公司、優達斯公司に対し、係争 259 号特許を侵害する物品を製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することをしてはならず、さらには現在ある在庫すべてを廃棄しなければならないと請求することに、理があるのか。
4. 原告が被告台撃公司、優達斯公司に対し、連帯で損害賠償責任を負うよう請求することに、理があるのか。原告が請求できる損害賠償額はいかほどか。

四 判決理由の要約

1. 被告台撃公司による係争 259 号特許侵害行為について故意又は過失があったのか。

侵害行為に係る損害賠償の債務は、権利者が侵害行為によって被った財産上又は非財産上の損害を補填するものであり、個人の自由と社会安全の調和という基本的価値において、過失責任主義を原則として採用しており、即ち加害者に故意又は過失によって他人の権利を不法に侵害した事情があることをその成立要件としている。その行為に故意又は過失がないならば、無賠償といえる。いわゆる過失とは、損害の発生が予見できた又は回避できていたが、注意を怠り、損害が発生したことをいう。予見又は回避できた程度、即ち行為者の注意義務は、具体的な事件によって異なり、通常は善良な管理者の注意程度を斟酌の基準とする。専利権侵害事件（訳注：「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる）においては、法律に明文化された規定がないが、メーカー又は競合の同業者と単純な小売業者、偶然の販売者等とは、損害の発生

を予測できる又は回避できる注意程度が同じではなく、個別の事実において、個別の営業項目、営業規模（資本金額の多寡と売上げ状況を含む）、営業組織（研究開発部門の有無）、侵害行為の実質的内容等の状況を見て、行為者による注意義務の違反の有無を判断すべきである。

調べたところ、被告台撃会社が登記している営業項目（記註：事業目的に相当）には電器卸売業及び電器小売業等が含まれ、その払込資本金は1000万新台湾ドルであり、さらに被告台撃会社は2015年1月6日から2017年11月3日までに型番「RV337」の掃除ロボット及びその付属品を輸入し、しかも被告台撃会社のサイトでは係争製品1、2以外にその他の型番の掃除ロボットも販売しており、被告台撃会社は明らかに掃除機ロボットの専門販売業者である。そして原告が許諾している訴外人松騰会社が製造する製品TRV-10及びRV-13には係争259号特許の特許証番号が表示されていることは、被告等が争うものではなく、しかもRV-13は2010年6月13日にはPChome 網路商店（記註：インターネット通販サイト）にて販売されていた。被告台撃会社は関連の専門分野における販売業者であり、それが販売する係争製品1、2に対しては相当な熟知度があり、市場における他の業者が販売する同類の製品の性能、価格等の関連情報に対しても当然ながら研究、理解しており、被告台撃会社が適切な注意とチェックを行っていたならば、明らかにその専門知識から係争製品1、2には係争259号特許を侵害するおそれがあること、かつ係争製品1、2が係争259号特許の技術内容を有することを予測できたはずである。被告台撃会社が善良の管理者の注意義務で適切なチェックを行っていたら、権利侵害行為の発生を回避できたはずであり、被告台撃会社がそれを行わなかったことは、「注意すべきであって、注意することができていたにもかかわらず注意しなかったとき」に該当し、過失があった。

2. 被告優達斯公司による係争259号特許侵害行為について故意又は過失があったのか。

被告優達斯会社が経営する「ASAP 閃電購物網」は大型電子商取引サイトであり、サイト上のすべての商品は、各商品のメーカーが提供するものであり、各メーカーがネットシステムを通じて自ら商品の概要と販売情報等をサイトにアップロードし、消費者はネットで関連の商品情報を閲覧した後に関連の商品をすぐに購入でき、販売される様々な商品とサービスは種類が極めて多い。上記の取引の流れから分かるように、被告優達斯会社はソフトウェアとハードウェアの構築、ネット取引サイトの提供を行っているだけで、ネット取引の過程において、事前に商品をチェックする義務はなく、「ASAP 閃電購物網」が販売する商品は数十万点に上り、被告優達斯会社が客観的に逐一、各商品が他人の権利を侵害しているかを審査する可能性はない。さらに被告優達斯会社は権利侵害の通知を受けた時に争議のある商品をすぐにサイトから削除しており、取引上必要な注意義務は尽くしており、過失はない。以上をまとめると、当裁判所は原告が提出した証拠は被告優達斯会社が本件の特許権侵害行為について、故意又は過失があったと証明できないと認める。

3. 原告が被告台撃公司、優達斯公司に対し、係争259号特許を侵害する物品を製造、販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することをしてはならず、さらには現在ある在庫すべてを廃棄しなければならないと請求することに、理があるのか。

専利法第96条第1項に「特許権者はその特許権を侵害した者に対し、その侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがあるときは、その防止を請求することができる」、同条第3項に「特許権者は第1項の規定により請求をするときは、特許権の侵害に係る物又は侵害行為に係る原料若しくは器具について、廃棄又はその他必要な処置を請求することができる。」と規定されている。

調べたところ、被告台撃会社が輸入、販売する係争製品1、2には係争259号特許権の侵害がみられ、さらに原告による侵害排除請求権の行使は、被告台撃会社に故意又は過失があることを要件とはしていないため、原告が被告台撃公司に対し、係争259号特許を侵害する物品を販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することをしてはならず、さらには現在ある在庫すべてを廃棄しなければならないと請求することは、正当なものである。原告が被告台撃公司に対し、すでに販売した係争製品1、2を廃棄するよう請求する部分については、原告がこの部分において損害賠償を別途請求しており、かつすでに販売した係争製品1、2の所有権は被告台撃公司にないため、それには処分権がなく、原告が被告台撃公司に対し、すでに販売した係争製品1、2を廃棄するよう請求することは根拠があるものではなく、

棄却すべきである。

被告優達斯会社が電子商取引サイトを被告台壁会社が係争製品 1、2 を販売するのに提供したことは確かに係争 259 号特許権を侵害がみられ、さらに原告による侵害排除請求権の行使は、被告優達ス公司に故意又は過失があることを要件とはしていないため、原告が被告優達ス公司に対し、係争 259 号特許を侵害する物品を販売の申し出、販売してはならないと請求することは、正当なものである。ただし被告優達ス公司はネット取引サイトを提供したにすぎず、係争製品 1、2 を所持、使用又は輸入しておらず、原告が被告優達ス公司に対し、係争製品 1、2 を使用又は輸入してはならず、現在ある在庫すべてを廃棄すべきである云々と請求することには理がなく、棄却すべきである。

被告台壁公司与優達ス公司はいずれも係争製品 1、2 のメーカーではなく、販売業者と電子商取引サイト業者にすぎないため、原告被告台壁公司与優達ス公司に対し、係争製品を製造してはならず、さらに係争製品の金型を廃棄するよう請求する部分については根拠がなく、棄却すべきである。

4.原告が被告台壁公司、優達ス公司に対し、連帯で損害賠償責任を負うよう請求することに、理があるのか。原告が請求できる損害賠償額はいかほどか。

専利法第 96 条第 2 項には「特許権者は故意又は過失によってその特許権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。」、第 97 条第 1 項第 2 号には「前条規定により、損害賠償を請求するときは、次の各号のいずれを選んでその損害を算定することができる。二、侵害者が侵害行為によって得た利益による。」と規定されている。被告台壁公司の係争製品 1、2 は係争 259 号特許を侵害しており、原告が上記規定により被告台壁公司に損害賠償責任を負うよう請求することは正当である。被告優達ス公司については、故意又は過失がなく、前述のとおり、原告が優達ス公司に連帯で損害賠償責任を負うよう請求することには理がない。

被告台壁公司是 2015 年 1 月 6 日から係争製品 1、2 の輸入を開始し、その売上総額はそれぞれ 1547 万 2815 新台幣ドル及び 526 万 3381 新台幣ドルであり、詳しくは付表一、二に記載される販売資料のとおりである。

被告台壁公司是、損害賠償の算定においては前述の売上総額からその輸入のコストや経費等を控除すべきであると答弁している。専利法はコストと必要経費が何を指すのか具体的に限定されておらず、会計学上の直接費と間接費の定義を参酌すると、いわゆる直接費とは、遡及可能なコストで、つまりコスト対象（部門又は製品）を直接的に識別又は直接的に帰属できるコストである。間接費は特定のコスト対象を直接的に識別又は直接的に帰属できず、特定の方法によってコストの分担を行わなければならない、特許侵害行為者が得た利益を算出する時、所得から控除するコストと必要経費については、会計学上の直接費に限定し、間接費を含むべきではない。これにより、被告台壁公司在輸入した係争製品 1、2 は付表一、二に示される通販サイトで販売され、それが輸入した係争製品 1、2 のコストは特定の対象、即ち係争製品 1、2 のコストに直接的に帰属するもので、直接費であるため、被告台壁公司在得た利益を算出する時に控除できる。以上により、係争製品 1、2 の輸入コストの詳細は付表一、二に記載される通りであり、それぞれ合計は 466 万 9098 新台幣ドルと 154 万 5842 新台幣ドルである。

被告台壁公司是、係争製品 1、2 を各サイトで販売するときの手数料を所得から控除すべきである等と主張している。通販サイトは被告台壁公司から基本運営費及び販促活動費を徴収しており、これらの費用は係争製品 1、2 の販売にともなって生じる必要経費であり、特定の対象を直接的に識別又は直接的に帰属できるコスト、つまり直接費であるため、被告台壁公司在得た利益を算出する時に控除できる。調べたところ、係争製品 1、2 は 1 台当たりのコミッションは 389 新台幣ドルと 479 新台幣ドルであり、また上記契約期間に係争製品 1、2 はそれぞれ 89 台と 82 台が販売されているため、被告台壁公司的この部分の支出は 7 万 3899 新台幣ドル（389 新台幣ドル×89=34,621 新台幣ドル；479 新台幣ドル×82=39,278 新台幣ドル；34,621 新台幣ドル+39,278 新台幣ドル=73,899 新台幣ドル）となる。さらに状況からみてサイト使用料があるはずであり、被告台壁公司是販売額の 14%、36%をサイト使用料として支払ったと主張している。当裁判所はサイト使用料が販売額に占める比率の平均値を以って係争

製品 1、2 を販売したサイトの使用料を算出することは妥当であると認める。以上によって、係争製品 1、2 のサイト使用料はそれぞれ 207 万 2314 新台幣ドルと 52 万 1472 新台幣ドルである。

被告台肇公司是さらに賃料や人件費を控除するよう主張したが、これらの費用は特定の方法でコストの分担を行わなければならない、特許侵害行為者が得た利益を算出する時、直接費でないものは控除してはならない。

以上のことから、係争製品 1 の販売総額は 1547 万 2815 新台幣ドルであり、その輸入コスト 466 万 9098 新台幣ドルを控除し、それが販売サイトに支払った費用 207 万 2314 新台幣ドルをさらに控除すると、被告台肇会社が係争製品 1 の販売から得た利益は 873 万 1403 新台幣ドルとなる。係争製品 2 の販売総額は 526 万 3381 新台幣ドルであり、その輸入コスト 154 万 5842 新台幣ドルを控除し、さらにそれが販売サイトに支払った費用 52 万 1472 新台幣ドルを控除すると、台肇会社が係争製品 2 の販売から得た利益は 319 万 6067 新台幣ドルとなる。

係争 259 号特許の貢献度：

係争 259 号特許の技術は、自走式電子装置の自動充電システムであり、掃除ロボットに应用されている。よって、当裁判所は係争 259 号特許が侵害によって受けた損害の賠償は、係争製品 1、2 における係争 259 号特許技術の実施によって、製品の機能と使用上の利便性の向上で高まった価値を考慮すべきであり、特許権者がその特許権の貢献を超える不当利益を得ることがないように、係争製品 1、2 の販売価格をすべて損害賠償金に算入することはしない。

調べたところ、自動充電機能がない型番 RV317 製品の販売価格は 5980 新台幣ドル、係争製品 1 の販売価格は 7680 新台幣ドルであり、両者の価格差である 1700 新台幣ドルは係争製品 1 における係争 259 号特許技術の実施で高められた価値であり、これを以って算出した係争 259 号特許の係争製品 1 に対する貢献度は 22% ($1,700 \text{ 新台幣ドル} \div 7,680 \text{ 新台幣ドル} \times 100\% = 22\%$) となる。係争製品 2 の販売価格は 7980 新台幣ドルであり、両者の価格差である 2000 新台幣ドルは係争製品 2 における係争 259 号特許技術の実施で高められた価値であり、これを以って算出した係争 259 号特許の係争製品 2 に対する貢献度は 25% ($2,000 \text{ 新台幣ドル} \div 7,980 \text{ 新台幣ドル} \times 100\% = 25\%$) となる。

被告台肇会社が係争製品 1 の販売で得た利益は 873 万 1403 新台幣ドルであり、係争 259 号特許の貢献度 22% から算出すると、被告台肇会社が係争製品 1 について原告に支払うべき損害賠償額は 192 万 0909 新台幣ドルとなる。また、被告台肇会社が係争製品 2 の販売で得た利益は 319 万 6067 新台幣ドルであり、係争 259 号特許の貢献度 25% から算出すると、被告台肇会社が係争製品 2 について原告に支払うべき損害賠償額は 79 万 9017 新台幣ドルとなる。合計すると、被告台肇会社が原告に対して支払うべき損害賠償額は 271 万 9926 新台幣ドルとなる。

原告は、被告台肇公司是故意に係争 259 号特許を侵害したため、3 倍の損害賠償を請求できる云々と主張している。ただし、被告台肇公司是掃除ロボット製品を代理販売しているにすぎず、それ自身はメーカーではない。原告は本件訴訟前に被告台肇公司に権利侵害があることを通知しておらず、被告台肇会社が故意に本件侵害行為をなしたと証明できる証拠もなく、原告が 3 倍の賠償金を請求することは、根拠がない。

以上をまとめると、原告が、被告台肇公司是係争製品 1、2 又はその他原告の係争 259 号特許を侵害する物品を販売の申し出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することをしてはならず、すでに輸入しているがまだ販売していない係争製品 1、2 又はその他原告の係争 259 号特許を侵害する物品を廃棄しなければならない；被告優達斯公司是係争製品 1、2 又はその他原告の係争 259 号特許を侵害する物品を販売の申し出、販売してはならない；被告台肇公司是原告に対し 271 万 9926 新台幣ドル及び起訴状副本送達翌日、即ち 2015 年 10 月 30 日から支払い済みまで年 5 部の割合による金員を支払えと請求することには理由がある。これを越える請求には理由がなく、棄却すべきである。

以上の次第で、原告の請求は一部に理由があり、一部に理由がなく、知的財産案件審理法第1条、民事訴訟法第79条、第390条第2項、第392条第2項により、主文のとおり判決する。

2018年8月3日
知的財産裁判所第三法廷
裁判官 杜惠錦

TIPLO
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.