

専利法（2011年改正専利法第97条第3号で新設された損害賠償の計算方法（合理的ロイヤリティー）の判断に係る事例）

知的財産裁判所が2011年改正専利法第97条第3号の「合理的ロイヤリティー」の判断及び認定についての原則を判示した事例

【書誌事項】

当事者：辰驊國際有限公司、黄怡仁（被告・控訴人）v. RTI 運動商品銷售公司（原告・被上訴人）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：102年民專上3号民事判決

言渡し日：2013年11月14日

事件の経過：一部棄却、一部破棄自判

【概要】

智慧財産法院は、2011年改正専利法第97条第3号の損害賠償算定方法のうち、「合理的ロイヤリティー」の判断及び認定についての原則を初めて判示した。

【事実関係】

被控訴人は、台湾第I305760号「レース・クロスカントリー用自転車ハンドル」（以下「係争特許」という）特許の権利者であり、控訴人が製造・販売した「V-GRIP」ブランド、及び「ER1、ER1 white、NEW ER1、ER1A+シリーズ」製品が係争特許権を侵害するという理由で控訴人を相手に侵害の損害賠償と差止及び廃棄を請求した。これにつき第一審¹は、控訴人が製造・販売した製品が係争特許を侵害したと認定し、控訴人に対しニュー台湾ドル70萬元及び年利5%で計算する2011年10月21日から償還日までの利子と訴訟費用の10分の9の支払い、及び担保金20萬元による仮執行の許可との判決をした。これに対し、控訴人は智慧財産法院に対し控訴を提起した。

【判決内容】

本件事案において、被控訴人らは係争特許の無効と製品の非侵害を主張したほか、損害賠償の算定について、合理的ロイヤリティーの算定に対し、「被控訴人が提出した他国のライセンス契約に係る技術は現在実施されているか否かは証明されておらず、かつそのライセンスの項目、範囲、国家等は本件とは異なり、参考にならない。もし合理的ロイヤリティーの参考にすれば、そのライセンスの地域はヨーロッパの主要国家とアメリカ、さらに中国を含み、台湾の人口、国土面積とは異なるため、その人口の比例又は

¹智慧財産法院100年度民專訴第119号判決。

土地面積の比例を斟酌しなければならない」と主張した。

ここで、智慧財産法院は、本件特許の有効と製品の侵害を認定したほか、損害賠償の算定について、まず特許権者が台湾内で実際に係争特許権をライセンスしていない場合であっても、裁判所は衡平の原則に基づいて全ての状況を斟酌し合理的ロイヤリティーの額を制定することができることを宣言した。

さらに、智慧財産法院は係争特許権に近い関連特許権の参考価値について、「技術上では同一か否か」、「ライセンス期間と侵害期間との差異」を考慮すべきであると示したほか、他国における同一技術の特許のライセンス契約の参考価値について、「権利消尽の原則」を引用し、特許権者が特許製品の製造・販売をライセンスした後、当該製品について再び特許権を主張することができないことを理由に、特許権ライセンス契約の許諾地域はロイヤリティーの計算に影響を与えないと示した。

結論として、智慧財産法院は、係争製品が係争特許の侵害との事実があると認定した上、原審判決における損害賠償額のうち本件判決の認定を超えた金額を破棄し、かつ控訴人によるその他の請求を棄却した。

【専門家からのアドバイス】

これまでの台湾の知的財産侵害訴訟において、裁判所は損害賠償額を制定する際に、「民事訴訟事件注意事項」第 87 点（損害額の認定）に基づいて判断することが一般的である。「民事訴訟事件注意事項」第 87 点第 1 項の規定によると、「損害賠償の訴えにおいて、当事者が既に損害を受けたことを証明したが、客観的にはその額を証明できない又はその証明には明らかに重大な困難があるときは、裁判所は全ての弁論要旨及び証拠調査の結果を斟酌し、経験則と論理則に反しない範囲内に、得られた心証によりその額を定めるべきである」、そして同点第 2 項において「知的財産権の侵害に係る損害賠償事件において、原告の申出により主務官庁又はその他適切な機関に依頼し、損害の額を試算することができるほか、知的財産権者が実施の許諾において取得できる合理的ロイヤリティーの金額により、損害賠償の額を制定することができる。そのほか、損害賠償額制定の参考として、被告に対し損害賠償の計算に要する文書又は資料の提出を命じることができる」。しかし「民事訴訟事件注意事項」は単に裁判所の参考規定であり、知的財産事件当事者の主張の権利をより充実させるために、台湾 2011 年改正専利法第 97 条第 3 号において、いわゆる合理的ロイヤリティーは損害賠償の計算方法の一つとして新設され、2013 年 1 月 1 日改正専利法の施行により、「合理的ロイヤリティー」で損害賠償額を計算する法的根拠ができた。

本判決は同改正法が 2013 年 1 月 1 日に施行された以降、初めて合理的ロイヤリティーの判断及び認定に係る知的財産裁判所の見解を示した判決という意味で意義がある。まず、智慧財産法院は損害賠償の算定について、「合理的ロイヤリティー」とは、台湾内で実際に係争特許権をライセンスしていない場合であっても、裁判所は衡平の原則に

基づいて全ての状況を斟酌し、額を制定することができる」と宣言した。これはまさに前掲民事訴訟事件注意事項第 87 点における「全ての弁論要旨及び証拠調査の結果を斟酌し、経験則と論理則に反しない範囲内に、得られた心証によりその額を定めるべきである」の考え方に従ったものである。即ち、専利法第 97 条第 3 号により「合理的ロイヤリティーに基づいて算出した損害賠償額」を主張した場合、当該特許が実際にライセンスされ、ロイヤリティーを受け取った事実は必須要件でなく、「仮にライセンスする場合、ロイヤリティーとして受け取るべき合理的金額」は裁判所の判断事項である。

しかしながら、智慧財産法院は係争特許権に近い関連特許権の参考価値について、「技術上では同一か否か」と示したが、「同一」の判断基準について言及していない。また、「ライセンス時期と侵害時期との差異」を考慮すべきであると示したが、「影響の程度について具体的に指摘していない」。そのほか、他国における同一技術の特許のライセンス契約の参考価値について、「権利消尽の原則」を引用し、特許権者が特許製品の製造・販売をライセンスした後、当該製品について再び特許権を主張することができないことを理由に、特許権ライセンス契約の許諾地域はロイヤリティーの計算に影響を与えないと示した。これにより、智慧財産法院は合理的ロイヤリティーの計算法に基づいて損害賠償額を算出する際に、技術の同一性、ライセンス時期、そして他国特許のライセンスは重要な参考としていると伺われるが、本判決では単に侵害額しか決定しておらず、原審より減額した理由を詳細に述べていないため、その判断の具体的基準は不明のままである。

上記をまとめると、本判決において、合理的ロイヤリティーについていくつの原則を宣言した点で意味があるが、具体的な判断の仕方について言及していない。したがって、本判決で樹立した原則に沿った今後の判決の展開を引続き注視する必要がある。