

専利法（追加的損害賠償）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審被告）、vs B社（被上告人、原審原告、特許権者）

判断主体：最高法院

事件番号：104年台上字第1540号民事判決

言渡し日：2015年8月19日

事件の経過：原審を維持し、上告を棄却する。

【概要】

係争光ディスクの製造販売を主要な業務とするA社は、係争光ディスクの製造、販売上、係争特許に関する特許ライセンスを取得しなければならないことを明らかに知りながら、被上告人とのライセンス関係が終了した後も係争光ディスクを継続して製造、販売しており、A社に係争特許を侵害する故意があることは明らかである。A社が製造販売した係争光ディスクの数量が5013万9146枚にも上り、所得利益が少なくないうえ、特許権者の権益をないがしろにしており、権利侵害の事情が軽くないことを斟酌し、当該侵害行為により得た利益の2倍、即ち7245万4134元を、被上告人が請求できる損害賠償金額と認める。

【事実関係】

原告特許権者は、上告人が製造販売する光ディスクは光ディスクの標準規格に基づき製造されたものであり、係争特許の技術は光ディスクの標準規格に必要なコア技術である以上、当該標準規格を満たすものは、必然的に係争特許の技術を使用するため、被告がライセンス契約の終了後も係争光ディスクの製造販売を継続したことは、故意に係争特許を侵害したものにあたり、侵害行為により得た利益の2倍を賠償しなければならず、また、被告はA社の法定代理人であり、会社法第23条の規定により会社と連帯して損害賠償の責任を負わなければならない、と主張した。原告は、一審判決の判示する金額が低すぎるとして控訴し、被告も控訴した。二審では、被告が控除すべきとして挙げたコストは係争光ディスクの製造販売コストに該当しないとし、一審で認められた賠償金額の10倍以上の損害賠償金が判示されたが、被告はこれを不服として上告した。

【判決内容】

1. 調べによると、係争光ディスクの製造販売はA社の主な業務であり、A社は係争光ディスクを製造販売するには、係争特許を含む特許ライセンスを取得しなければならないことを知りながら、被上告人との間のライセンス契約の終了後も、係争光デ

ディスクの製造販売を継続したため、係争特許を侵害する故意があったことは明らかである。

2. ただ、第三者の会社に支払う光ディスク設備保管庫の賃借料、光ディスク設備の修繕費、部品の保守料、保管中光ディスク設備の保険料、光ディスク設備の減価償却費、光ディスク製造用コンピュータシステムソフトウェア購入代金の減価償却費、他の権利者に支払うロイヤルティ、光ディスク製品の包装代、製造人員の交通費、コンピュータシステム改修の労務費、雑費及び光ディスク製造遠隔操作ソフトウェアの年間使用料等は、係争光ディスクの製造販売コスト・必要経費に該当しない。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件権利者は日本企業であり、台湾の会社に光ディスクの製造ライセンスを許諾したが、被告による契約履行の怠慢がために原告がライセンス契約を中止したにもかかわらず、被告が係争特許を用いて係争光ディスクの製造を継続したため、原告は専利法の規定により損害額の2倍の損害賠償金を主張した。一審では、ライセンス契約終了後に製造を継続したのは明らかに特許を侵害する故意があるとして、被告に損害額の3倍の損害賠償金を支払うよう命じた。ただ損害額を算定するに当たって、一審法院は被告の主張を採用し、損害賠償額から被告の主張するコストが大幅に控除されたため、認定損害額が低かった（約ニュー台湾ドル600万円）。二審では、被告が挙げたコスト項目の多くは必要項目ではなく、権利者を保護するためにも控除すべきではないと認定し、2倍の損害額（約ニュー台湾ドル7千2百万円）を認め、当該判断は最高法院でも維持された。
2. 本判決は次の2点が注目に値するので、以下に詳細を説明する：1) ライセンス契約終了後に特許の実施を継続した場合、専利法に定める最高3倍の懲罰的損害賠償を請求できる規定の適用があること、2) 損害額の算定における控除すべきコストの考慮基準。
3. 所謂控除すべきコストとは何なのかにつき、最高法院の判決では、独自の見解がなく二審の見解が維持されたため、次のとおり二審法院の見解を引用する：
法定損害賠償の算定は、倫理的色彩（道徳的主観）を色濃く帯びており、会計学の無色でニュートラル（中立で客観的）な性質と異なるため、一部のコストと費用は、たとえ会計学では直接経費として認識されたとしても、法的見地からは不公正で社会通念に適合しないとして、改正前専利法第85条第1項第2号に定めるコスト又は必要経費に該当すると認められず、行為者が得た利益から控除されるべきではない。例えば、行為者が人員を雇い係争特許侵害品を製造させるのに支払った賃金は、会計学では直接人件費として認識されるが、行為者の得た利益から支払った賃金の控除を認めてしまえば、特許権者が特許侵害品の製造者に賃金を支払うことになり、これは不公正で社会通念に適合しないことから、当該賃金をコスト又は必要経費と

して控除を認めるべきではない。これに準じ、改正前専利法第 85 条第 1 項第 2 号に定めるコストと必要経費は、会計学上の直接コストと類似する側面を持ちながら、会計学上の直接コストと同等もしくはそれ以下という特性をも持ち合わせる。

更に、特許権侵害に対する損害賠償額の算定において、侵害品の売上総額又は侵害行為によって得た利益の額を損害賠償額とすることを認めた立法目的は、特許権者の立証責任を軽減し且つ行為者を制裁することにある。つまり、行為者による侵害「物品」1 件の販売は、権利者による特許物品の販売が 1 件減少することに繋がるため、行為者が当該「物品」を販売したことにより得た利益を特許権者に支払うべき損害賠償金に擬制するのである。即ち、侵害者の所得利益のコストと必要経費として侵害品の売上高から控除できるのは、行為者が侵害品を販売するため直接的に投入した製造コストと必要経費のみに限られ、行為者が事業を営むためのコストと費用を合わせて計上してはならず、さもなくば、「侵害行為者の会社に利益がなく、甚だしくは赤字が出た場合、侵害行為者はその行為に対して責任を負わなくて済む」という不合理な状況になってしまう。

4. 以上を鑑みると、損害賠償額から控除できるコストに関しては、台湾の法院はそのまま会計の概念に基づき項目の認定を行っておらず、仮に、行為者が侵害行為により得た利益から支払った賃金を控除できると認めてしまえば、権利者が特許侵害品の製造者に賃金を支払うことを認めることになり、不公正で社会通念に適合しないとして、係る賃金を控除できるコスト又は必要費用として認めるべきでないと、権利者の保護に配慮する見解を示している。