

## 専利法（損害賠償）

### 【書誌事項】

当事者：A 社（控訴人及び被控訴人、原審原告、特許権者） vs B 社（被控訴人及び控訴人、原審被告）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：105 年度民專上字第 24 号

言渡し日：2017 年 6 月 29 日

事件の経過：

原判決における第二項の請求を棄却する部分、ならびに当該部分の仮執行申立てと訴訟費用の裁判につき、いずれも破棄する。

前掲破棄する部分につき、B 社は A 社に対してさらにニュー台湾ドル 10 億 3950 万元、ならびに 2015 年 6 月 25 日から完済日まで年 5%の利息を支払う。

原判決における張昭焚に B 社と連帯して支払うよう命じた部分、ならびに当該部分の仮執行申立てと訴訟費用の裁判につき、いずれも破棄する。

第一、二審訴訟費用につき、B 社が三分の一を負担し、残りを A 社が負担する。

### 【判決概要】

本件は、法律上の原因なくして他人の特許を実施したことにより、特許権者の受け取るべきロイヤルティの金額が減少したため、当該受け取るべきロイヤルティの返還を請求したものである。不当利得の算出は、製品の収益を考慮していないことから、当該特許の売上げへの貢献度とは無関係である。つまり、法律上の原因なくして他人の特許を実施すれば、既存のライセンス契約による支払うべきロイヤルティ相当を支払わなければならない。B 社は実施許諾または同意を得ずに、即ち法律上の原因なくして A 社の請求項 6 を実施し、これにより B 社は利益を受け、A 社に損害を与えたことから、A 社は公開されているライセンス契約の約定を基に算出した A 社の受け取るべき係争特許のロイヤルティを根拠として、不当利得の金額の返還請求を主張したものであり、当該主張は採用することができる。ましてや、A 社が本件において実際に請求した金額は、請求できるニュー台湾ドル 33 億元余りのうちの 10 億 5 千万元のみであり、そのうえ実際に請求した計算期間は 2002 年から 2013 年年末であるため、裁

判所は A 社が B 社に対してニュー台湾ドル 10 億 5 千萬元の不当利得の返還を請求したことは理由があると認定した。

### 【事実関係】

A 社が所有する DVD エンコード方法に関する特許に基づき、DVD 空白ディスクを製造販売した B 社に対し、損害賠償請求の訴訟を提起した。智慧財産法院 1 審は A 社の不法行為の請求権を認め、B 社及びその歴任の責任者の連帯責任を問い、一部請求の台湾ドル 1 千萬元の損害賠償が認められた。両当事者は双方とも不服であるとして、上告を提起した。

### 【判決内容】

1. 特許権侵害事件につき、法律に明文の規定がないものの、損害発生を予想又は回避するための注意義務の程度は、製造業者、競争の同業者、単なる小売業者、偶然的の販売者等によって必ず異なり、個別の案件の事実につき、両当事者の個別の営業項目、資本額及び営業収入などの経営規模、組織内の研究開発部門の設立の有無、侵害行為の実際内容などの状況に基づき、行為者が注意義務に違反したか、即ち損害発生に対する予想または回避にあたって過失があるのかを判断しなければならない。
2. 調べると、係争特許はエンコード方法の発明特許であり、B 社は DVD-R 空白ディスクを製造販売するメーカーであるので、B 社らは、製造設備を使用し、DVD-R 空白ディスクを生産する過程において、単純に関連設備を操作し、空白ディスクを生産したのみで、製造装置内のプリライターがどのようなエンコード方法で lead-in エリアに情報を書き込むかを知らなかったもので、2004 年に A 社がイタリアで B 社に対し係争特許のイタリアでの関連対応特許が侵害されたと主張した時に、DVD-R 空白ディスクの lead-in エリア内に記載された情報が係争特許に関連していることを初めて知ったという B 社の主張は採ることができる。
3. またイタリアの裁判所は、係争製品が係争特許に対応するイタリア特許を使用していないという B 社の抗弁を採用し、A 社の請求を棄却した。イタリアの上級裁判所もその判決を維持した。これにつき、イタリアの裁判所の判決及びその中国訳があり、証明できる。その後、A 社は救済方法によって当該裁判所の認定を争わなかったうえ、B 社らに対し係争特許またはその他の対応特許に基づきいかなる主張もしなかったことから、その件につき、B 社はすでに弁護士及び関連専門

家に係争製品に権利侵害がないという分析を依頼したという主張、また本件はイタリアの上下級裁判所にも認められたので、係争製品が係争特許を侵害していないと合理的に信じられるため、注意義務の違反があるということが認め難いという B 社の答弁は採るに足りる。A 社は、B 社の係争特許侵害行為に何らの故意または過失があることを証明できないのであれば、B 社の権利侵害行為に対する損害賠償責任を請求したことに理由があると認め難い。

4. A 社は係争特許につき B 社と特許ライセンス契約を締結していないうえ、B 社は法律上の原因なくして、係争製品の製造において請求項 6 のすべての技術特徴を実施し、マーケットで販売し利益を得たうえ、A 社に係争特許のロイヤルティを給付していないことから、B 社は係争製品の販売につき少なくとも係争特許のロイヤルティを給付していない利益を得た。A 社は少なくとも係争特許のロイヤルティを取得していない損失を受けた。前述の各規定によると、B 社は法律上の原因がないのに利益を得たうえ、A 社が受けた損害との間に因果関係があるため、A 社は不当利得に関する規定に基づき B 社に利益を返還するよう請求することができる。また A 社が主張した不当利得期間は 2000 年からのものであり、B 社による係争製品の製造販売は継続的な行為である。また前述の民法第 128 条の前段規定によると、A 社の不当利得返還請求権は本件の 2014 年 4 月 28 日の起訴時から計算するので（原審訴訟資料一第 4 頁を参照）、まだ消滅時効の 15 年を超えていない。
5. 係争製品は、ライセンス契約によって許諾された複数の特許のうちの一つしか使用していない。これを一定の割合により合理的なロイヤルティを定めることは、たしかに双方がライセンス契約を締結する際に、交渉して協議することができる。ただ、パッケージライセンスとして複数の関連特許を一括して実施許諾することは、特許市場の商慣習であり、また現在では、一つの技術構造について複数の特許が包括される傾向がある。このため、パッケージライセンスは効率的であるうえ、ライセンサーとライセンシーの利益を同時に配慮することができる。したがって、B 社は、前掲ライセンス契約がパッケージライセンスであり、そのうち実際に使用した特許はごく僅かであることを理由として、ロイヤルティの金額が高過ぎると抗弁したが、その主張は採ることができない。
6. さらに、B 社は、係争製品に対する係争特許の貢献度を考慮に入れなければならない云々と抗弁した。係争製品は確かに請求項 6 を実施している。ただ、本件は、

法律上の原因なくして他人の特許を実施したことにより、他人の受け取るべきロイヤルティの金額が減少したため、当該受け取るべきロイヤルティの返還を請求したものであり、製品の収益を計算の基準としていないことから、貢献度とは無関係のはずである。つまり、法律上の原因なくして他人の特許を実施すれば、不当利得の法律関係により、既存のライセンス契約による支払うべきロイヤルティを支払わなければならない。B社は実施許諾または同意を得ずに、即ち法律上の原因なくしてA社の請求項6を実施し、これによりB社は利益を受け、A社に損害を与えたことから、A社は公開されたライセンス契約中の約定を、A社の受け取るべき係争特許のロイヤルティの依拠として、不当利得の金額の返還請求を主張したが、当該主張は採ることができる。ましてや、A社が本件において実際に請求した金額は、請求できるニュー台湾ドル33億元余りのうちの10億5千万元のみであり、そのうえ実際に請求した計算期間は2002年から2013年年末であるため、裁判所はA社がB社に対してニュー台湾ドル10億5千万元の不当利得の返還を請求したことには理由があると認定した。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 本件は一審及び二審においていずれも被告は賠償責任を負うべきであると認定されたが、判決の金額及び理由は大いに異なっており、特に一審では被告会社及び法定責任者が連帯して約ニュー台湾ドル1千万元を賠償することを判決されたが、二審では被告会社が単独で約ニュー台湾ドル10億元を賠償することを判決された。この違いは損害賠償を計算するにあたり、特許の貢献度を考量すべきなのかが最大の要因である。本件はまだ確定されておらず、金額及び裁判所の見解も全く異なるので、特別にここで紹介した。今後、智財法院が見解を変えるのかにも注目したい。
2. 一審の認定と二審の認定の比較

争点	一審	二審
権利侵害	過失がある。 台湾専利法は早期出願公開制度及び登記公告制度を採用している。被告会社は光学記憶媒体の製造業者であるた	故意または過失がない。 被告は、製造設備を使用し、DVD-R 空白ディスクの生産過程において、単純に関連設備を操作

行為の故意または過失の有無	<p>め、関連の技術的特徴及びその製品を熟知しているはずであり、まして特許公報は公衆が検索できるものであり、被告会社が係争製品を製造する前に、当然係争特許を侵害しないように調査しておくべきである。しかし、注意義務を果たさず、権利侵害になるリスクのコントロールに怠ったことから、係争特許の侵害に対し、当然過失があることを証明できる。</p>	<p>し、空白ディスクを生産したのみで、製造装置にあるプリライターがどのようなエンコード方法で lead-in エリアに情報を書き込むかを知らなかったのも、故意または過失がない。</p>
責任者の連帯責任	<p>連帯責任が成立する。</p> <p>被告会社の責任者が公司法第 23 条第 2 項により被告会社と連帯して賠償責任を負わなければならないのは、法律の特別な規定によるものであり、一般の権利侵害行為の構成要件と異なり、故意または過失があることが必要ではない。</p>	<p>連帯責任が成立しない。</p> <p>責任者の連帯責任は権利侵害行為の成立を前提とする。</p>
不当利得	<p>成立する。</p>	<p>成立する。</p>
貢献度を考	<p>考慮すべきである</p> <p>1. 係争製品 1 が侵害したのは係争特許請求項 6 のエンコード技術的特徴のみであり、係争特許請求項 27 には無効事由があるため、係争特</p>	<p>考慮しない</p> <p>本件は、法律上の原因なくして他人の特許を実施したことにより、他人の受け取るべきロイヤルティの金額が減少したため、当該受</p>

慮 す る か	<p>許の技術内容は係争製品 1 への貢献度が完全ではなく、原告も係争製品 1 の売上げの全てが係争特許による貢献であることを証明できない。</p> <p>2. 専利法の制度が発足した時、原則上一つの特許は即ち一つの製品であったが、工業の発展につれ、特許と製品との関係は、製品技術または製品価値に対する貢献度の関係になったため、一つの特許が当然製品価値の全てを代表するわけではない。</p>	<p>け取るべきロイヤルティの返還を請求したものであり、製品の収益を計算の基準としていないことから、貢献度とは無関係のはずである。</p>
------------------	---	---

3. また本件の判決が下された後、智財法院は、7月5日に智財法院 103 年度民専訴字第 48 号案件において、原告東芝記憶体股份有限公司(元権利者は東芝股份有限公司である)が被告らに対し NAND Flash Memory の製造でニュー台湾ドル 3 億元に近い損害賠償を請求することができると認定した時にも、損害賠償を計算するにあたり、貢献度を考量すべきであるという被告の主張を否定し、特許権者に有利な見解を採用した。智財法院は、「係争特許一、二の技術内容が係争記憶媒体製品の主な機能及び効果の向上に関わり、損害賠償額を計算するにあたり、別途係争特許が係争製品の価額への貢献度を計算する必要がなく、、、中略、、、また被告は、係争特許は係争製品への貢献度が極めて低く、係争製品を製造するのに替えられない技術ではないと主張したのであれば、当然権利侵害の虞がある技術の使用を避け、その他替えられる技術を使用すべきであり、または法により特許権者に許諾を取得すべきであるのにそれを行わず、特許権者の同意を得ずに、無断で係争特許を使用し、原告の特許権を侵害した。そして、本件特許権侵害の訴訟において、係争特許は係争製品への貢献度が極めて低いと主張し、原告への損害賠償を製品価格の数百分の一に抑えられようとしたことは、明らかに公平ではないうえ、産業発展を促進するために、特許、実用新案及び意匠を利用した創作を奨励し、保護するという専利法の立法目的にも反した」と認定した。今後の裁判所の見解に注目していきたい。