

特許庁委託

台湾における修理部品・消耗品 に関する知財保護戦略

2020年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

台湾における修理部品・消耗品に関する知財保護戦略

目次

壹、背景	3
貳、知的財産保護の具体的手段、判例、事件	5
一、台湾で関係する法律や規則	5
（一） 特許、実用新案、意匠	5
（二） 商標	8
（三） 著作権	11
（四） 公平交易法	14
（五） 実用品外観について保護できる可能性	15
（六） 営業秘密	18
二、契約による保護	20
三、日本法と台湾法との相違	21
（一） 「国際消尽」	21
（二） 専利権侵害訴訟を提起する主体	22
（三） 専利の間接侵害	22
（四） 「修理／再生産」	24
（五） 公平交易法 25 条（包括条項）	24
四、台湾の裁判例	26
（一） 半導体業界に関連する裁判例	26
（二） 自動車業界に関連する裁判例	41
（三） 民生品に関する裁判例	79
（四） 医療機器に関する裁判例	94
五、実務上の対応策	101
（一） 発明、実用新案による保護	101
（二） 意匠による保護	112
（三） 商標権による保護	122
（四） 著作権法による保護	128
（五） その他の法律による保護	138
（六） 契約（民法）による保護	146
（七） 無断複製防止措置	160
（八） マーケティング戦略による保護	161
参、権利侵害への救済手段	168
一、提訴する前の準備	168

(一)	法律事務所への委任	168
(二)	事実の確認と証拠の確保	170
(三)	警告状を送付する	173
二、	救済の手段	176
(一)	民事訴訟	176
(二)	刑事訴訟	177
三、	主張できる権利及び損害賠償の計算方法	178
(一)	侵害差止等	178
(二)	損害賠償の計算方法	179
(三)	会社代表者の連帯責任	184
肆、	業界別の修理部品、消耗品に係る課題と対応	185
一、	半導体業界	185
(一)	課題 半導体産業の特殊性及び閉鎖性	185
(二)	関連課題の対応	186
二、	自動車業界	189
(一)	業界概要	189
(二)	自動車産業における修理部品・消耗品の課題	191
(三)	対応手段及びその方向	194
三、	民生品業界	197
(一)	課題一 中古品、再生品の権利消尽の対応	197
(二)	課題二 商標の指示的フェア・ユース	200
(三)	相応しい権利保護手段	201
四、	医療機器業界	203
(一)	医療機器の分類及び業界概要	203
(二)	医療消耗品特性	205
(三)	医療消耗品を消毒して再利用するについて	205
(四)	医療消耗品の規制及びその保護手段	207
伍、	まとめ	210

巻、背景

デジタルマーケティングやネット通信技術が普及していく中で、電波が届かないところがほぼなくなり、オムニチャネル時代を迎えている。現代では、昔のような実体的な販路を頼りに需要者市場に進出する代わりに、直接需要者と接する機会も増えてきた。そして、インターネットやクラウドストレージなどの、即時かつ大量に保存できる機能を駆使し、随時継続的にユーザーの行動を追跡して、サービスをグレードアップしていくことで、より一層需要者のニーズを把握できるようになってきた。顧客に選ばれるため、如何にしてユーザーニーズを汲み取り、より適切に個別のニーズに応えられるようにするか、各業界は心を砕いている。

「顧客志向、サービス中心」という時代を勝ち抜くため¹、メーカーは顧客と更に深く長い関係性を築こうとしている。単に売り切ることのみを考えるのではなく、一度購入してもらったことで長い付き合いのきっかけを作り、商品の顧客ロイヤルティの向上や他社との区別の明確化に繋げようとしている。このため、垂直統合、ワン・ストップ・サービスといった経営モードもますます普遍的になり、特に消耗品・修理部品等のアフターサービスの最適化は、メーカーの経営利益を向上させるのみならず、製品のロイヤルティやブランドイメージを築けるほか、これにより、市場競争における差別化を図ることもできる。

台湾は、工業技術の向上につれ、過去の単純な OEM 生産・製造といった経営モードから、徐々に研究開発やサービス業に力を注ぐ形に切り替えつつある²。それと同時に、所得や消費力が増加し続けたことで、価格が比較的高く、使用年数が長い製品（例えば、プリンター、有形固定資産、自動車、オートバイ等）が大量に普及するようになった。修理部品交換の必要が生じたときも、以前はメーカーから購入したり、メーカーに修理を依頼したりするのが一般的であったが、現在はこのような修理部品の製造や点検整備といった技術を提供できる業者がますます増えてきている。

この為、メーカーは、自社製品のアフターサービスにも関心を深めるようにしなければならない。製品のアフター市場を掌握することが、競争の激しい市

¹ 参照：<https://mymkc.com/article/content/21722>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

² 同上。

場で生き残るかぎであるのみならず、消費者心理やニーズを把握し、長い顧客関係を築いていく重要な道筋でもある。関連する知的財産権のポートフォリオや保護が、アフター市場において競争優位に立つためのキーポイントであると言えよう。

上述の背景に基づき、当報告書は、「貳、知的財産権保護の手段、判例、事件」において、台湾で企業が消耗品と修理部品を保護できる法制度を先に簡潔に紹介し、更に半導体、自動車、民生品、医療機械等の産業につき、関連する法律や実務判例を紹介する。これにより、関連する法律の議題について初歩的に把握ができると思われる。続いて、上記の4つの業界が消耗品及び修理部品のアフターサービスを保護できる法的な手段（例えば専利、商標等）やマーケティング戦略等を分析・検討し、その特徴及び可能な保護手段を述べる（「貳、五、実務上の対応策」）。また、権利が侵害された際に可能な救済措置（「参、権利侵害への救済手段」）、そして上記の4つの業界現状を分析し、その課題及び相応しい知的財産権戦略（「肆、業界別の修理部品、消耗品に係る課題と対応」）についても説明していきたい。

三、知的財産保護の具体的手段、判例、事件

一、台湾で関係する法律や規則

消耗品及び修理部品の保護について、本章では、台湾において関連する法規範、その関連規定及び実務事例を紹介し、各法律による保護の特徴及び注意点を紹介する。

(一)特許、実用新案、意匠

所謂「専利」とは、発明者・考案者・創作者が、その創作を以て出願し、専利法の規定に合致する場合、当局はその技術内容を公開する代わりに、権利を付与し、一定期間内において保護を与えるものである。このような権利は、専利権という。専利の要件は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性である。

ちなみに、日本で、特許、実用新案、意匠のそれぞれに独自の法律があることと異なり、台湾は、特許、実用新案及び意匠(以下は、合わせて「専利」と称する場合がある)を、まとめて「専利法」という法律で保護している。

1、専利の存続期間

特許及び実用新案の存続期間は、出願の日からそれぞれ**20年**、**10年**で満了する。意匠権は2019年11月1日施行の改正法で**15年**と定められている。改正前に登録を受けたものの存続期間は12年であったが、2019年11月1日までに満了日を過ぎていない場合、その存続期間は自動的に改正法に則って延長される。

2、「実施」という権利を専有する

(1) 専利権者

特許権者は、他人がその同意を得ずに当該発明を「実施」することを排除する権利を専有する。(台湾専利法58条1項、実用新案はこれを準用し、同様に考案の「実施」を排除する権利を専有する)。

意匠については、専利法136条に「意匠権者は、…他人がその同意を得ずに

当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する」と規定されている。

専利法における「実施」とは、特許の場合、58条2項と3項に、「Ⅱ物の発明の実施とは、製造、販売の申出、販売、使用又は上記の目的のために当該物品を輸入する行為をいう。Ⅲ方法発明の実施とは、次に掲げる行為をいう：一、当該方法の使用。二、使用、販売の申出、販売又は上記の目的のために当該方法で直接製造したものの輸入」と規定されている。

実用新案と意匠の場合における「実施」の定義は、上記の「物の発明」の実施に準ずる。

(2) 実施権者

許諾による実施権者も、専利権を実施することができる。専利法に、「Ⅰ特許権者が、その特許権を…他人への実施の許諾…の設定をするときは、専利主務官庁³に登録しなければ、**第三者に対抗することができない**。Ⅱ前項の実施許諾とは、専用実施権又は非専用実施権であってもよい。Ⅲ専用実施権者は、許諾を受けた範囲内において、特許権者及び第三者が当該発明を実施することを排除することができる」（専利法62条1、2、3項）と規定されている。一つ注意すべきなのは、日本の専用実施権は登録してから初めて効力を生じるようになるが、ここでの「登録」は日本と異なり、専用実施権でも非専用実施権でも、登録はあくまでも第三者への「対抗要件」であり、要は、当事者間で意思表示が合致できた時から、専利許諾の効力がすでに生じることになる。この専利権ライセンスについて紛争になった際に、この許諾が知的財産局で登録されてなければ、権利者が善意の第三者に対して権利を主張できないという趣旨である。

3、専利権効力の範囲

専利法59条に、「Ⅰ特許権の効力は、次に掲げるものには及ばない。一、営利目的でない非公開の行為。二、研究又は実験を目的として発明を実施するために必要な行為。三、出願前に、国内で発明の実施又は実施に必要な準備を完了したもの。ただし、その者が出願人からその発明を知った後十二月を経過し

³ 台湾において、専利主務官庁とは、知的財産局（中国語：「智慧財産局」）を指す。

ておらず、かつ、出願人がその発明に係る特許権を留保することを表明した場合は、この限りでない。四、単に国境を通過するだけの交通機関又はその装置。五、特許を受ける権利を有しない者が取得していた特許権について特許権者が無効審判を請求し、それが無効にされ、取り消された場合、当該権利を有しない者から実施の許諾を受けた者が、無効審判請求前に、善意で国内で実施又は実施に必要な準備を完了したもの。六、特許権者が製造又は特許権者の同意を得て製造した特許品の販売後、当該特許品を使用又は再販売したもの。上記の製造、販売行為は、国内に限らないものとする。七、特許権が70条第1項第3号の規定により消滅した後、特許権者が第70条第2項により特許権の効力を回復して公告するまでに、善意に実施し、又は実施に必要な準備を完了したもの。Ⅱ前項三号、五号及び七号の実施者は、その本来の事業の目的の範囲内に限り、継続して実施できる。」(実用新案、意匠もこれに準ずる)。特に注意すべきなのは、「権利消尽」に関し、上記の6号に、「**国際消尽**」原則を採ることが明文規定されている。

そのほか、特許に関し、専利法60、61条に「特許権の効力は、薬事法に定められた薬物検査登記許可又は国外薬品販売許可を取得することを目的とした研究、試験及びそれに必要な行為には及ばない」、「二以上の医薬品を混合してなされた医薬品又は方法の発明について、その特許権の効力は、医師の処方箋による調剤行為及び当該処方箋により調剤された医薬品には及ばない」と規定されている。

4、専利権の救済

(1) 専利権の侵害

上述の通り、他人が同意を得ずに、特許権者、実用新案権者の「実施」する権利、若しくは、意匠権者の当該意匠又は当該意匠に類似する意匠を「実施」する権利を侵害した場合、専利権の侵害に該当する。

台湾における専利権侵害を判断する際には、「権利一体の原則」(All Elements Rule、オールエレメントルール)を採用している。要は、権利侵害とされているものは、当該専利の全ての技術内容を、全て実施したことで、はじめて専利権侵害に該当する。即ち、請求項の全ての技術特徴が権利侵害品に

備っている場合、専利権の直接侵害⁴に該当する。

(2) 主張できる権利

一般的に、専利権者及び専用実施権者の主張できる権利は、例えば、「侵害を差し止める」請求権や「侵害防止」の請求権がある。「I 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。」(専利法 96 条第 1 項)。このほか、侵害人の故意又は過失による権利侵害に対し、損害賠償を請求することができる(専利法 96 条 2 項)。さらに特許権を侵害した物又は侵害行為に用いた原料若しくは器具につき、廃棄又はその他必要な処置を請求することができる(専利法 96 条 3 項)。また、実用新案と意匠は、これを準用する。

(二) 商標

商標とは、通常、商品又は役務に付けるブランド名又は図形等であり、知的財産局に出願して登録を受けた場合は、指定商品又は役務に独占的に使用する権利が付与される。

台湾における商標権の存続期間は、日本法と同じく、登録公告の日から 10 年である。存続期間は更新登録を出願することができ、毎回の更新登録期間は 10 年である(商標法 33 条)。

1、商標の「使用」

商標の「使用」は、商標権者及び使用権者が専有する権利である。商標法 5 条に、「商標の使用とは、取引を目的として、次に掲げる状況の一に該当し、かつ、関連需要者に商標として認識されるに足ることである。

一、商標を商品又はそのパッケージ容器に付すこと。

二、前号の商品を所持、陳列、販売、輸出又は輸入すること。

三、商標を役務の提供に係る物品に付すこと。

四、商標を商品又は役務に係る商業文書又は広告に用いること。

前項各号の状況は、デジタル映像・音声、電子メディア、インターネット又

⁴ オールエレメントルールについては、「式、五、(一)、1」(頁 102)を参照。尚、特許・実用新案の権利侵害に関する判断基準は「式、四、(二)、1、(2)、B」(頁 49 以降)を参照。

はその他の媒介物の方式によるものも同様とする」と規定されている。

2、商標権の効力の及ばない範囲

商標法 36 条に、「I 商標権の効力は、次に掲げる状況には及ばない。

一、商取引慣習に合致する信義誠実の方法により、自己の氏名、名称又はその商品若しくは役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はその他の関連商品若しくは役務自体の説明を表示するもので、商標としては使用していないもの。

二、商品又は役務の機能を発揮するために必要であるもの。

三、他人の商標の登録出願日より前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務に使用しているもの。ただし、元々使用している商品又は役務に限る。この場合、商標権者は、区別するのに適当な表示を付すべきことを要求することができる。

II 登録商標を付した商品が、商標権者又はその同意を得た者によって国内外の市場で取引流通されたとき、商標権者は当該商品について商標権を主張することができない。ただし、商品が市場に流通した後の変質、損傷の発生を防止するため、又はその他の正当な事由があるときは、この限りでない。」と規定されている。上記の 2 項により、台湾では「国際消尽」が明文的に採用されていることが分かる。

3、商標権侵害

台湾法における商標権侵害とは、まず前提として、侵害する者が商標法 5 条の商標として「使用」する行為に該当しなければならず、更に同 36 条に規定されている除外条項に該当しないことが挙げられる。その態様は、以下の通りである。

(1) 商標権侵害

商標法に違反する権利侵害には、民事責任又は刑事責任が問われるという二種類の態様がある。

A、民事

商標法 68 条に、「商標権者の同意を得ず、取引の目的で、次に掲げる状況の

一に該当するときは、商標権を侵害するものとする。

一、同一の商品又は役務に、登録商標と同一の商標を使用したとき。

二、類似の商品又は役務に、登録商標と同一の商標を使用し、関連需要者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき。

三、同一又は類似の商品又は役務に、登録商標と類似の商標を使用し、関連需要者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき」と、商標権の民事侵害の態様が規定されている。

尚、商標法 70 条において、商標として使用していないにもかかわらず、商標権侵害に当たる擬制侵害が規定されている。「商標権者の同意を得ず、次に掲げる状況の一に該当するときは、商標権を侵害するものとみなす。

一、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の商標を使用し、当該商標の識別力又は信用又は名誉を損なうおそれがあるとき。

…

三、68 条に規定の商標権侵害のおそれがあることを明らかに知りながら、まだ商品又は役務と結合していないラベル、タグ、パッケージ容器又は役務に関する物品を製造、所持、陳列、販売、輸出又は輸入したとき」。

B、刑事

他人の同意を得ずに他人の商標⁵を使用する行為により負わなければならない刑事責任は、商標法 95 条に規定されている。「商標権者又は団体商標権者の同意を得ずに、取引を目的として、次に掲げる状況の一に該当するときは、三年以下の懲役、拘留又は台湾ドル 20 万元以下の罰金を科し、又は併科する。

一、同一の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用したとき。

二、類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と同一の商標を使用し、関連需要者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき。

三、同一又は類似の商品又は役務に、登録商標又は団体商標と類似の商標を使用し、関連需要者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき。」

⁵ 証明標章権に関しては、商標法 96 条を参照する。「Ⅰ 証明標章権者の同意を得ずに、取引を目的として、同一又は類似の商品又は役務に、登録証明標章と同一又は類似の標章を使用し、関連需要者に混同誤認を生じさせるおそれがあるときは、三年以下の懲役、拘留、又は台湾元二十万元以下の罰金を科し、又は併科する。Ⅱ 前項の証明標章権を侵害するおそれがあることを明らかに知りながら、他人の登録証明標章と同一又は類似の標章をラベル、パッケージ容器又はその他物品に付して、販売又は販売を意図して製造、所持、陳列したときも同様とする。」

そのほか、商標法 97 条に「他人が行った前二条に該当する商品であることを明らかに知りながら販売し、又は販売を意図して所持、陳列、輸出若しくは輸入したときは、1 年以下の懲役、拘留、又は台湾ドル 5 万元以下の罰金を科し、又は併科する。電子媒体又はインターネットを通して行ったときも同様とする」と規定されている⁶。

(2) 民事の権利侵害について主張できる権利

商標権者の主張できる権利には、「侵害を差し止める」請求権や「侵害防止」の請求権が挙げられる。「商標権者は、商標権を侵害した者に対し、侵害の停止を請求することができる。侵害のおそれがあるときは、侵害の予防を請求することができる」（商標法 69 条 1 項）。

侵害防止の請求権は、侵害がまだ現実に発生していないものの、現在既存の危険状況により判断し、その商標権が侵害される可能性があり、事前に防止する必要がある場合を指す。それは、かつて侵害されたことがあり、引き続き侵害されるおそれがあることは必要とされない。裁判所は、現時点での既存の危険状況から判断する⁷。

尚、故意又は過失によってその商標権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができ（商標法 69 条 3 項）、商標権を侵害する物品及び侵害行為を組成した原料又は器具の廃棄を請求することもできる（商標法 69 条 2 項本文）。

(三) 著作権

著作権は、オリジナリティのある美術、図面等の作品を保護する権利である。その保護範囲は、あくまでも作品の「表現」であり、アイデアには及ばない。尚、著作物が創作された時点で著作権が獲得されるため、登録等の手続きを行う必要はない。

⁶ 権利侵害する物品又は文書に関して、商標法 98 条に「商標権、証明標章権又は団体商標権を侵害する物品又は文書は、侵害者のものであるか否かを問わず没収する」と規定されている。

⁷ (台湾) 【最高裁判所 87 年度台上字第 2319 号】民事判決を参照。

1、著作権の保護要件

台湾の裁判実務によると、著作権の保護客体に、「オリジナリティ」という要件が求められている。「オリジナリティ」とは、「原始的」及び「創作的」の二つの要素が含まれている。所謂「原始的」とは、著作者が、盗用、剽窃したのではなく、始めから独立して完成した創作をいう。所謂「創作的」とは、過去に類を見ないというほどに達する必要は無く、社会通念上、すでに存在している作品と区別できる何かがあり (distinguishable variation)、その著作者当人の個性又は独特性を示すものがあれば十分である。近年では最低限度の創造性 (minimal requirement of creativity) という判断基準が採用されているため、最低限度の創造性又は個性的表現があり、以前すでに存在している作品と区別ができる何かがあつて、個性と独自性が認められれば、著作物として著作権法により保護できる。そのため、図面、写真等が、基本的な最低限度の創造性のハードルを越えられる場合は、著作権法により保護できる。

一般的には、「原始的」を証明するために、著作者に独自に創作できる能力が備わることと、該著作の完成時又は創作過程に関する書類等を挙げなければならない。また「創作的」の証明のため、著作者は、創作過程に関連する書類を保存すべきである。そして、その創作理念を説明し、客観的に以前の著作物と区別できるものがあり、著作者の個性又は独特性を表現するに足るものでなければならない。

2、著作権者の権利及び権利存続期間

著作財産権の内訳につき、著作権者は、その著作物を「複製」する権利を有し (著作権法 22 条)、その著作物を二次的著作物に「翻案」し、又はその著作物を編集する権利を有する (著作権法 28 条)。更に、譲渡により、その著作物を頒布する権利 (著作権法 28-1 条)、貸与 (著作権法 29 条) 等の権利を有する⁸。そのほか、著作権法 87 条 4 号に、著作権者の「輸入権」⁹が規定されている。

著作財産権の存続期間につき、著作者が自然人である場合は、存命期間及び当人の死後 50 年の間存続する。もし著作者が法人である場合は、その著作物

⁸ そのほか、公の口述権 (23 条)、公の放送権 (24 条)、公の上映権 (25 条)、公の上演権 (26 条)、公の送信権 (26 条の 1)、公の展示権 (27 条) などがある。

⁹ 台湾の実務において、「真正品の並行輸入の禁止」と称されている。

の公表時から 50 年の間存続する（一方、日本法は 70 年と規定されている）。

3、著作権法における侵害に対する権利保護

著作権の権利を主張する際に、著作権者そのもの以外、完全独占的な利用権者が権利行使することもよく見られる¹⁰。著作権法 37 条 4 項に、「独占的許諾を受けた者は、その許諾を受けた範囲内について、著作財産権者たる地位に基づき、権利を行使することができ、また、自己の名義において訴訟を提起することもできる。著作財産権者は、その独占的許諾の範囲内に限って、権利を行使することができない」と規定されている。

一般的に言うと、著作権侵害は、民事責任又は刑事責任が問われるという二種類の態様がある。

(1) 民事

他人が故意又は過失により著作財産権を不法侵害した場合、著作権者は、「侵害を差し止める」請求権のほかに、「侵害防止」の請求権（著作権法 84 条 1 項）、「損害賠償」の請求権（著作権法 88 条 1 項）、「破棄」請求権等の規定（著作権法 88 条の 1）、乃至判決文を新聞に掲載する請求権を有する（著作権法 89 条 1 項）。

(2) 刑事

「無断で複製の方法を用いる者」、「販売又は貸与の意図をもって無断で複製の方法を用いる者」、「譲渡により無断で著作物の原作品又はその複製物を頒布する方法を用いる者」、又は「無断で公の口述、公の放送、公の上映、公の上演、公の送信、公の展示、翻案、編集、又は貸与の方法を用いる者」「著作財産権を侵害した複製物であると知りながら、その複製物を頒布し、又は頒布の意図をもって公に陳列し又は所持する者」（著作権法 91 条、91 条の 1、92 条）

¹⁰ 著作権がすでに独占的許諾ライセンス契約を結んでいる場合に、著作権者本人も自己の名義で権利侵害者に対し訴訟を提起できるかどうかについては、現時点で台湾の判例においてめったに見られない。しかし、学説では、許可するかどうかについては、「民事訴訟を提起する前に、その損害がないと決め付け、民事訴訟法上における訴訟提起の権利を奪うのではなく、やはり裁判所は案件ごとにその損害の有無により決めるべきである」とされている。参照：<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=54&aid=2187>（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。

に対し、他人の著作財産権を侵害するとして、著作権者は刑事告訴をし、その刑事責任を追及できる。

(四) 公平交易法

1、公平交易法の適用要件

公平交易法を適用する前提として、まずは下記の規定に注意しなければならない。「著作権法、商標法、専利法その他の知的財産権法の規定により権利を行使する正当な行為は、この法律の規定を適用しない」。文字通り、知的財産権法の規定により権利を行使する正当な行為であった場合は、公平交易法を適用しないことを予め注意しておく。

公平交易法は、主に「公平な競争」を守ることが核心であり、その立法過程では、日本の「独占禁止法」と「不正競争防止法」にある不正競争の態様も参考にして制定されている。サードパーティーがその修理部品・消耗品を販売する過程において、不公平な競争行為があれば、公平交易法の包括条項を適用する可能性がある。「この法律において別途規定がある場合を除き、**事業者はまた他の取引秩序に影響を及ぼすに足りる欺罔又は著しく公正を欠く行為をしてはならない**」（公平交易法 25 条）。しかしながら、前述の通り、当該法律の趣旨はあくまでも「公平な競争」を守るためにあり、もしサードパーティーの行為が、「取引秩序に影響を及ぼすに足りる」という要件に合致しない場合は、公平交易法が適用されない。

「公平交易委員会の公平交易法第 25 条に対する処理要綱」によると、「取引秩序に影響を及ぼすに足りる」ことに該当するかどうかにつき、被害者の人数、又は損害の程度、特定な相手又は団体に対する行為であるかどうか、ほかに潜在的被害者に影響を及ぼすかどうか、当該行為の採る手段、頻度又は規模、行為者と相手の情報量は対等かどうか、市場力の違い、当該業界の商習慣及び業界特性等により判断する。

もし、第三者の行為に「欺罔」があり、需要者に対し欺瞞、ミスリード又は重要な取引情報を隠蔽し、取引相手を錯誤させるようなやり方で取引、若しくは信頼できる純正品のメーカー名義を偽称し、消費者に錯誤させ模倣品を購入させてしまい、若しくは他人の努力成果を搾取し、フリーライドする行為があった場合は、公平交易法 25 条が適用される可能性がある。

2、公平交易法における侵害に対する権利保護

公平交易法の主務官庁である公平交易委員会は、この法律に違反し、且つ公共利益に危害を及ぼす行為に対し、調査・取り締まりをする権限を有している（公平交易法 26 条）。公平交易法 25 条に違反する行為につき、誰でも通報することができる。公平交易委員会は調査手続きを行い（公平交易法 27 条）、処分を決める。

なお、公平交易法 25 条の侵害につき、民事訴訟を提起して損害賠償を請求することができる。

(1) 行政の取り締まり

公平交易委員会は、上記の 25 条に違反した者に対し、期限内にその行為を停止、改善し、又は必要な是正措置を取るよう命じることができ、並びに台湾ドル 5 万元以上、2500 万元以下の過料に処することができる。是正される前に、引き続き是正を命じ、措置を取るまで再度過料に処することができる（公平交易法 42 条）。

(2) 民事

事業者がこの法律の規定に違反したことにより他人の権益を侵害した場合、被害者は「侵害を差し止める」請求権のほかに「侵害防止」の請求権（公平交易法 29 条）、「損害賠償」の請求権（公平交易法 30 条）、及び乃至判決文を新聞に掲載する請求権を有する（公平交易法 33 条）。

(五) 実用品外観について保護できる可能性

1、応用美術として著作権法の保護を主張する。但し、ハードルはかなり高い

台湾著作権法の内容からすると、実用的な消耗品及び修理部品の「外観」そのものは、同法 5 条に挙げられた著作の例示範囲に含まれていない。以前の実務見解としては、ただ実用性だけを備える物の外観、或いは鋳型で製作又は機械で大量生産できる「工業的製品」は、著作権保護対象としてではなく（但し、実物に書かれている図案、文様にオリジナリティがあれば、保護される可能性

はある)、意匠権の保護対象としてきた。

しかしながら近年、知的財産裁判所は、実用性のある物（例えば天灯¹¹の形のコップ¹²）について、応用美術の著作物と認めた案例がある。「応用美術」とは、純粋美術を実用品に応用することを指し、或いは純粋美術の技法や感覚で作られた実用品である。近年台湾の実務において、オリジナリティを判断するには、前記にも挙げた通り「最低限度の創造性」というルールを採用してはいるが、消耗品・修理部品の外観自体は、最低限度の創作性及び個性を備えており、応用美術の著作物として成り立つという案例はまだ無く、明確な判断基準及び立証方法などは、実務の蓄積が待たれる。

2、製品の外観に公平交易法の保護を主張する。但し、ハードルはかなり高い

(1) 著名な商品の外観は、「表徴」として主張

周知性のある商品の容器、外観等を、公平交易法において「表徴」¹³といい、同法により保護されている（すでに商標登録を受けたものは、商標法で権利主張できる代わりに、公平交易法の規定を適用しない）。

事業者は、その営業により提供される商品又は役務につき、著名な他人の商品容器、パッケージ、外観その他の他人の商品を表す表徴を以て、同一又は類似の商品に同一又は類似の利用を行い、他人の商品と混同させ、又はその表徴を利用した商品を販売、運送、輸出又は輸入してはならない（公平交易法 22 条 1 項 1 号）。

但し、通常の利用方法を以て商品又は役務の慣習上の通用する名称を利用し、又は取引上の同類の商品又は役務の他の表徴を利用し、又はその名称又は表徴を利用した商品又は役務を販売、運送、輸出又は輸入する場合、又は表徴が著名になる前、善意に基づいて同一若しくは類似の利用をし、又はその表徴の利用がその善意の利用者からその営業と併せて継承して利用し、又はその表徴を利用した商品又は役務を販売、運送、輸出又は輸入する場合は、1 項の規定を

¹¹ 天灯（中国語でティエンダンと読む）とは、紙製のランタンであり、それを飛ばすことで、無病息災、心願成就を祈る。台北市郊外のローカル線である平溪線にある平溪・十分の名物である。

¹² 【知的財産裁判所 104 年度民著訴字第 65 号】民事判決を参照。

¹³ 日本の不正競争防止法にある「周知表示」（不競法 2 条 1 項 1 号）に近い概念である。

適用しない（公平交易法 22 条 3 項）。

しかしながら、修理部品・消耗品外観が既に「表徴」という周知性に達していることを立証しようとする場合、当該外観に独特な識別力があり、需要者がその外観により出所を認識する、出所表示機能のようなものが備わっていると立証することはやはり困難であり、案件ごとに、主張の成立可能性を検討しなければならない。

(2) 非著名的な製品の外観は、デッドコピーを主張する

台湾公平交易法には、「デッドコピー」に関する明文規制がなく、台湾実務上で、「事業者はまた他の取引秩序に影響を及ぼすに足りる欺罔又は著しく公正を欠く行為をしてはならない」という、公平交易法 25 条の包括条項で主張するのが一般的である。

包括条項の条文の内容自体は抽象的であるため、主務機関である公平交易委員会は、以前の処理要綱で、「デッドコピー」を具体的に判断する要素に関し、「類否の度合い」、「行為者がそれにより競争優位性を獲得したのか」、「商品の独特性」及「商品の市場占有率」等の参考基準を挙げている。後に、公平交易委員会は改正された処理要綱から上記の参考基準を外し、今後「デッドコピー」という議題については、専ら民事裁判所の判断に委ねると示した¹⁴。こうして、非著名的な商品外観の「デッドコピー」については、2019 年によく台湾最高裁判所が、「107 年度¹⁵台上字第 1967 号民事判決」で、明確な判断基準を示した。

最高裁判所は、（商品の形態の模倣により）公平交易法に違反するか否かに対し、その行為が、条文自体の構成要件である「取引秩序に影響を及ぼすに足

¹⁴ 以前は、デッドコピーの対抗手段として、民事訴訟を提起するほか、告発書を以て公平交易委員会に告発することができ、それに対し委員会は、制裁の行政処分を下したこともあった。しかし、2017 年の処理要綱の改正には、デッドコピーの問題はあくまでも民事紛争であるため、公平交易委員会で対処せず、専ら民事裁判所で対処すべきであるという公平交易委員会の姿勢が暗示されているように見える。但し、要綱はあくまでも規則であり、法律ではないので、公平交易委員会の一存で将来的にまた改正されることはもちろんあるため、再びデッドコピーが、公平交易委員会で対処できるようになるかどうかを見守っていかなければならない。

¹⁵ 「XX 年度」とは、台湾の年号表記である。台湾では、正式な公的文書や私的文書でも使われる。この年号表記の元年は 1912 年で、日本の大正元年に合致する。したがって、裁判所の案件番号にある「年度」（案件の受理年度を指す）、例えば 107 年度とは 2018 年であり、92 年度とは 2003 年である。

りる欺罔又は著しく公正を欠く行為」に該当するかどうかより判断すべきであると判示した。いわゆる取引秩序とは、需要者等との垂直的取引関係及び業界自身の水平的関係も指す。「取引秩序に影響を及ぼすに足りる」と判断する際には、以下の要件を斟酌しなければならない。

- 当業界の「業界特性」。
- 当業界の「商習慣」。
- 取引相手の取引する決定要因。
- 取引相手に、商品の出所について混同誤認を生じさせるか否か。
- 当該行為が、如何に市場の取引秩序に影響を及ぼすか。
- 当該行為の採る手段、頻度又は規模。
- 被害者の人数又は損害の程度。
- 当該行為者が、取引相手に対して何かの欺罔行為又は著しく公正を欠く行為をし、その行為が、取引相手の取引決定に影響を及ぼすか。

最高裁判所は、特に「業界特性」及び「商習慣」に重きを置き、修理部品・消耗品の形態が類似している場合は、まず当該業界の競争関係、業界特性により、当該商品の形態自体が、取引相手／需要者の取引決定に影響を及ぼし、又は混同誤認を引き起こしているかどうかを判断すると判示した。但し、各案件においてデッドコピーを主張できるかどうかについては、各案件の具体的な内容により別途検討しなければならない。

(六) 営業秘密

消耗品、修理部品のデザインの内容等は、「営業秘密法」の保護を受ける可能性がある。

台湾営業秘密法の規定によると、所謂営業秘密とは「方法、技術、製造工程、調合、プログラム、設計その他生産、販売、又は経営に用いられる情報であり、つぎの要件に該当するものを指す。

- 一 一般的にその類の情報に係る者が知らないもの。
- 二 その秘密性により実際の、又は潜在的な経済的価値を備えるもの。
- 三 所有者が既に合理的な秘密保持措置を取ったもの」(営業秘密法2条)である。

1、侵害された時に主張できる民事上の権利

下記の情状のいずれかである場合、営業秘密の侵害に該当する。

「I 一、不正な方法により営業秘密を取得した場合。

二、前号の営業秘密であることを知りながら、又は重大な過失で知らずに、取得、使用又は漏洩した場合。

三、営業秘密を取得した後、それが第一号の営業秘密であることを知りながら、又は重大な過失で知らずに、使用又は漏洩した場合。

四、法律行為により営業秘密を取得したにもかかわらず、不正な方法で使用又は漏洩した場合。

五、法令により営業秘密を守る義務があるにもかかわらず、使用又は理由なしに漏洩した場合。

II 前項の不正な方法は、窃盗、詐欺、脅迫、賄賂、無断複製、守秘義務の違反、他人を勧誘して守秘義務に違反させること、又はその他これらに類似する方法を指す」（営業秘密法 10 条）。故意又は過失により不法に他人の営業秘密を侵害した者は、損害賠償責任を負うべきである。なお、数人が共同で不法に侵害した場合は、連帯して賠償責任を負わなければならない（営業秘密法 12 条 1 項）。

営業秘密の所有権者が主張できる請求権には、「侵害差止」の請求権、「侵害防止」の請求権（営業秘密法 11 条 1 項）、侵害行為により作成された物又は侵害行為のみに供された物につき、廃棄その他の必要な処置を請求することができる（営業秘密法 11 条 2 項）、及び損害賠償を請求する権利がある。

2、営業秘密を侵害することの刑事責任

営業秘密の刑事侵害の態様については、13 条の 1 に、「I 自己若しくは第三者の不法利益を図り又は営業秘密の所有者の利益を損害することを意図し、次に掲げる情状のいずれかがある場合、5 年以下の有期徒刑又は拘留に処し、台湾ドル 100 万元以上 1,000 万元以下の罰金を併科することができる。一、窃取、横領、詐術、脅迫、無断複製その他の不正な方法により、営業秘密を取得し、又は取得した後使用、漏洩した場合。二、営業秘密を知り又は所持しながら、許諾を経ず又は許諾の範囲を超えてその営業秘密を複製、使用又は漏洩した場合。三、営業秘密を所持しながら、営業秘密所有者がそれを削除、廃棄するよう告知した後、その営業秘密を削除、廃棄せず又は隠蔽した場合。四、他人が知り又は所持する営業秘密に前 3 号に掲げる情状があることを知りながら、そ

れを取得、使用又は漏洩した場合。Ⅱ前項の未遂犯は処罰する。」と規定されている。

海外で使用することを意図して前記の罪を犯した場合、その法定刑又は罰金の上限も更に引き上げられている。尚、法人の代表者、法人若しくは自然人の代理人、被雇用者又はその他の従業員が、業務の執行により、前記の罪を犯した場合、それらの条文の規定によりその行為者を処罰するほか、その法人又は自然人にもその条文における罰金を科する（営業秘密法 13 条の 4）。

二、契約による保護

一般的に、メーカーがアフター市場で純正品の製品と消耗品を購入するように取引相手を拘束して、自社の競争優位を保ちたいと考えることは当然であり、契約条項でアフターサービスを制限することもよく見られる。但し、「信義誠実の原則」¹⁶、消費者保護法¹⁷及び公平交易法¹⁸の規制も留意しなければならない。関連する契約条項と法律の規制は、後の「式、五、(六)」(頁 146 以降)で詳しく述べる。

¹⁶ 台湾民法 148 条の規定によると、「権利の行使は、公衆利益に違反してはならず、或いは他人に損害を与えることを主な目的としてはならない。権利の行使と義務の履行は、信義誠実な方法でなければならない。」

¹⁷ 例えば普通取引約款につき、消費者保護法の規定によると、その内容は、平等互惠の原則に則り、信義誠実の原則に違反し、または消費者に対して明らかに公平を欠くものは無効である（消費者保護法 11、12 条）。

¹⁸ 例えば市場支配的地位の濫用行為（公平交易法 9 条）、競争の自由の制限（公平交易法 20 条）、明らかに公平を欠く行為（公平交易法 25 条）等がある。このほか、公平会は別途「取締要綱」を制定し、その中にも契約自由原則の制限が設けられている、例えば「公平交易委員会の技術ライセンス契約の処理要綱」等。

三、日本法と台湾法との相違

(一)「国際消尽」

専利法で言う「消尽」とは、特許権者が一旦特許権に係る商品を販売した後、その特許権が消尽され、特許権者が再度その特許権を行使することができなくなることである。これは、権利消尽原則(the exhaustion doctrine)、又はファースト・セール・ドクトリン(the first sale doctrine)と称される¹⁹。消尽には、「国内消尽」と「国際消尽」という二種類がある。「国内消尽原則」を採用した場合、特許権に係る商品が国外で販売されたとしても、特許権者の同意を得ずにして当該商品を輸入してはならず、輸入した場合は特許権侵害に該当する。「国際消尽」を採用した場合、特許権に係る商品が海外で販売されたとしても、特許権者は、当該商品を国内に輸入されることを禁止してはならない²⁰。

日本最高裁判所の判決である「平成7(オ)1988号同9年7月1日」、所謂BBS事件において、特許法につき、「国内消尽」を明文的に採用することが示されている。一方、製品を海外に輸出した場合は、黙示の授權理論を採用すると判示されている。「特許権者は、譲受人に対しては当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、その後の転得者に対しては譲受人との間で右の旨を合意した上、当該製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権に基づき差止請求権、損害賠償請求権等を行行使することはできない」²¹。

一方、台湾専利法59条1項6号では、特許権の効力は、特許権者が製造又は特許権者の同意を得て製造した特許品の販売後、当該特許品を使用又は再販売した者に及ばず、製造、販売行為は、「国内に限らない」としているため、「国際消尽」が明文規定されている。そのため、特許権に係る商品の並行輸入を禁止することはできない。

¹⁹ 参照：<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=67&tp=5&d=7585>（最終閲覧日：2020年2月10日）。

²⁰ 同上。

²¹ 参照：http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54792（最終閲覧日：2019年12月23日）。

(二) 専利権侵害訴訟を提起する主体

専利権侵害訴訟の当事者適格について、台湾法で「専用実施権者」は、実施権の範囲内において侵害者を被告として訴訟を提起できることになっている（専利法 96 条 4 項）。「専用実施権を許諾した専利権者」自身が実施許諾後に訴訟を提起できるかどうかにつき、専利法の立法理由と実務見解の多くは、肯定説を採用している。なぜなら、専利権者は専用実施権の実施許諾をした後にも、その専利権を侵害から保護する法律上の利益があるため、許諾した後に損害賠償請求権乃至侵害差止、侵害防止請求権を喪失してしまうことはないからである。

知的財産局に登録手続きを行っていない「専用実施権者」が、侵害差止請求権を主張できるかどうかについては、専利法 62 条に、「Ⅰ 特許権者が、その特許権を…他人への実施の許諾…するとき、専利主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗することができない。Ⅱ 前項の実施許諾とは、専用実施権又は非専用実施権」と規定されている。即ち、台湾法では、「登録」が「対抗要件」として明文規定されているのであり、日本法のように「効力発生要件」であると規定されているわけではない。

上記の法文にある、いわゆる「登録しなければ第三者に対抗することができない」とは、当事者間に専利権の許諾の権益事項に紛争がある場合に適用され、その目的はあくまでも取引行為をする善意な第三者を守るためにあり、権利侵害者はこの法文の第三者に該当しないと裁判実務²²が判示している。従って、原則的には、専利権の譲渡又は許諾の登録を受けていない専用実施権者でも、侵害差止請求権を主張でき、裁判で権利侵害者は、登録していないことを以て専利権譲渡相手又は専用実施権者に対抗できない。

(三) 専利の間接侵害

日本特許法 101 条に、「間接侵害」の態様が明文規定されているが、台湾には、専利の間接侵害について明文規定がなく、台湾民法にある基本的な「**共同不法行為**」の原理²³でこの議題に対処するしかない。台湾民法 185 条は、「Ⅰ 数

²² 【最高裁判所 108 年度台上字第 34 号】民事判決、【最高裁判所 104 年度台上字第 671 号】民事判決を参照。

²³ 以下の、「式、五、（一）、2、（1）」（頁 103 以降）で詳しく紹介する。

人が共同で他人の権利を不法に侵害するときは、連帯して損害賠償責任を負う。共同行為者のうち、いずれの者がその損害を与えたかを知ることができない時も、同様とする。Ⅱ行為者を教唆した者及び幫助した者は、共同行為者と見なす」と規定しているが、実際にその規定を適用する場合の具体的な参酌基準は、実務見解の蓄積により補足しなければならないと思われる。そして、日本特許法 101 条第 1 号、第 4 号において、行為者の主観要件に対し明文的な制限は設けられていないが、台湾で専利権に係る案件において「共同不法行為」を適用した一部の判決によると、共同不法行為で間接侵害を成立の一つの要件として行為者が主観的に「故意」であることを求めている²⁴。また、原則的には「直接侵害」の行為が存在していることを前提とする実務見解もある²⁵。

日本特許法 101 条からは「日本国内において広く一般に流通しているもの」という明文的な制限が除外されたが、台湾法には元々このような規定がなく、現時点では実務においてもこのような制限は設けられていないようである。

また、日本特許法では、101 条 1 号により、輸入品である権利侵害品の特定の部品について、税関の水際取締りを申し立てできる可能性があるが²⁶、台湾専利法には関連する規定が設けられていないため、専利法の規定を以て、税関に対し直接特定な部品に対して輸入の差止を申し立てることができない。

もっとも、理論上では、台湾民事訴訟法を以て、“特定の部品”に対して「**仮の地位を定める仮処分**」（民事訴訟法 538 条 1 項、知的財産案件審理法 22 条）を申し立てることは可能である。「仮の地位を定める仮処分」とは、重大な損害又は急迫する危険等といった状況の発生を避けるのに訴訟の終結を待てないため、暫定的な処分を行うことによって、勝訴した場合と同じ状態を仮定的に確保するものである。

しかしながら、実際に申し立てる際には、前記の「重大な損害又は急迫する危険等の発生といった状況」という要件があり、処分の決定を発しなければ被

²⁴ 例えば【知的財産裁判所 103 年度民専上字第 16 号】民事判決、【知的財産裁判所 101 年度民専上易字第 1 号】民事判決等である。しかしながら、【知的財産裁判所 99 年度民専字第 59 号】民事判決のように、専利権に関わる間接侵害に対して、行為者に「故意または過失」が求められるという見解を採用した判決もある。今後、主観的な「故意」だけを要件とする見解が主流の趨勢になるかどうかは見守っていかなければならない。

²⁵ 【知的財産裁判所 100 年度民専訴字第 69 号】民事判決を参照。

²⁶ 参照：https://www.meti.go.jp/policy/ipr/ipr_qa/qa05.html（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。

害回復が難しい旨を疎明しなければならない。知財関係の製品のライフサイクルは比較的短いので、一旦この処分を認容した場合、債務者にとって深刻な影響を受けることになってしまうため、**知財実務では、一般の民事案件よりも重い疎明責任が債権者に課せられる**²⁷。しかも、債務者の審尋も原則的に必要である。裁判所は疎明が不十分な場合は、仮処分申立を却下する。このため、台湾でこのような仮処分を勝ち取ることは、それほど容易ではない。

(四) 「修理／再生産」

台湾法と日本法上のいずれにも、どのような行為が「修理」か、どのような行為が「生産（台湾法では「製造」）」かについて、いまだ明文規定がない。日本最高裁判所の判決である「平成 18 年(受)第 826 号同平成 19 年 11 月 8 日判決 特許権侵害差止請求事件」において、「特許製品の新たな製造」に該当するかどうかにつき、「一、当該特許製品の属性；二、特許発明の内容；三、加工及び部材の交換の態様；四、取引の実情等も総合考慮して判断する」の四つの判断基準が挙げられている²⁸。

一方、台湾の実務上でこの議題に言及した案件は、僅か一件である。裁判所は、「主に当該部品の性質、及び専利権者が当該交換される部品の創作意図」により判断するとし、「当該部品が消耗品に属する場合は、定期的に新品を取り換える必要があるため、専利権者自身が元々部品を交換することを容認する意図があり、事実専利権者自身もまた交換部品を提供しているため、部品の交換は、修理に該当するはずであり、再生産ではない」²⁹と示した。

(五) 公平交易法 25 条（包括条項）

台湾公平交易法の 25 条である包括条項は、日本の「独占禁止法」と「不正競争防止法」にはない条項である。1991 年当時の公平交易法の草創期において、不正競争の態様に関する規定がまだ不十分なおそれがあったため、当該包括条項が制定された。

²⁷ 知的財産案件審理法 22 条の立法理由の趣旨より抜粋。

²⁸ 参照：http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35371（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。

²⁹ 陳昭華、2019 年 1 月、〈専利物品部品の修復及び再生産の境界線〉、《月旦法学教室》第 195 号。

包括条項である以上、行為の態様は特定のなものではなく、抽象的であり、そして判断のポイントは、やはり当該行為は「取引秩序に影響を及ぼすに足り」、そして「著しく公正を欠く」ことに該当するかどうかにある。その判断基準は、前記の「一、(四)」(頁14以降)で説明している。純正品のメーカーが、この法文を以て著しく公正を欠くフリーライド等をした第三者に対し権利を主張することもできる。その代わり、独占等の行為により、この条文に規制されることもある³⁰。

もう一つの例を上げると、周知性のない製品外観の模倣につき、日本の不正競争防止法にデッドコピーに対する規制が明文規定されているのに対して、台湾法では実務から構築してきた判断基準のみがあるため、日本法にある「日本国内において最初に販売された日から起算して3年以内」(不競法19条1項5号イ)という商品保護期間の制限が設けられていない。このため、たとえ販売された日から起算して3年を経過していても、企業が公平交易法25条により、自社の商品外観を保護できる可能性はある。

³⁰ 詳しくは「式、五、(六)、2、(2)」(頁155以降)を参照。

四、台湾の裁判例

(一) 半導体業界に関連する裁判例

台湾における半導体業界の修理部品・消耗品に関連する判決を考察すると、当業界の知的財産権の権利主張は、やはり専利権に重きが置かれている。商標権、著作権等の権利行使の割合は少なく、特許権に関するものが大半を占めている。

専利権者が権利を主張する裁判例としては、専利権の技術的範囲そのものが修理部品・消耗品であるケースと、第三者の製造した修理部品・消耗品が、設備又は製品の他の部分と組み合わせることで、初めて専利権の技術的範囲に属するケースがある。後者の場合、台湾専利法には、日本や米国のような間接侵害の規定がないため、専利権者は、民法の共同不法侵害の規定を引用し、第三者に対して権利を主張することが多い。下記にて詳しく説明する。

1、特許、実用新案

台湾の知的財産案件審理法 16 条により、「I 知的財産権に取り消すべき原因がある旨の主張又は抗弁が挙げられたとき、裁判所は、その主張又は抗弁に理由があるかどうかについて自ら判断し、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種及び種苗法又は他の法律における手続の停止に関する規定を適用しない。II 前項の情形において、裁判所は、取り消しの理由があると認めた時、知的財産権者は、当該民事訴訟で他方の当事者に対して権利を主張してはならない」と規定されている。このため、**被告は、訴訟において、その製造、生産又は販売する侵害疑義品は係争専利の技術的範囲に含まれないと抗弁すると同時に、係争専利に取消すべき事由があるとも主張することが多い³¹**。取消すべき事由とは、例えば専利請求の範囲が不明確、十分に開示されずに当業者はそれに基づいて実施できない、新規性を有しない、進歩性を有しない等の事由である。下記のように裁判例をまとめる。

³¹ 2017 年の統計データによると、専利訴訟の一審につき、74%の裁判例において、被告より専利の有効性の抗弁がなされた。参照：
http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/doc/Statistics/10801-21.pdf（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。

(1) 特許

A、【知的財産裁判所 102 年度民専上字第 28 号】特許権侵害事件控訴審民事判決

一 明細書が、当業者が理解しそれに基づいて実施することができる程度に記載されていなかったために敗訴

■ ≪概要≫

原告台湾企業の X 社は、台湾特許第 I316694 「パルス幅変調可能な LED 駆動方法」(以下は、694 特許と称す)の特許権者である。

被告の台湾企業 Y 社は、LED 駆動チップ (LED 駆動電源の部品である) のメーカーであり、Y 社が製造した型番 MY92XX の LED 駆動チップの製品 (以下は、被告製品と称す) は市場に流通していた。

原告は〇〇工業研究センターに分析の委託をした。その鑑定結果は、被疑侵害品が 694 特許の請求項 1~7 項の技術的範囲に含まれるというものであった。

そこで、原告は、侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

■ ≪被告の主張≫

被告製品は 694 特許の技術的範囲に含まれず、そもそも 694 特許に新規性又は進歩性がない (引用文献を提出)。また、694 特許の記載は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者 (即ち「当業者」) がその内容を理解し、それに基づいて実施することができる程度に明確かつ十分ではない。

■ ≪裁判所の見解≫

◇一審 (【知的財産裁判所 101 年度民専訴字第 36 号】民事判決)

➤ 被告製品が 694 特許の請求項 1 の技術的範囲に含まれないため、当然請求項 1 に従属する従属請求項の技術的範囲にも含まれないと認定。

◇控訴審

➤ 694 特許の明細書において、実施例の記載に矛盾がある。

➤ アルゴリズムのパラメータの開示が不明確であるため、当業者が、アルゴリズムのパラメータの数値を如何に選択すればよいかが理解できず、それに基づいて実施することもできない。

係争特許の明細書の記載は、「(それに) 基づいて実施することができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない」という要件を満たしていない。

よって、694 特許に取消すべき理由があるため、控訴を棄却する。

B、【知的財産裁判所 104 年度民専訴字第 83 号】特許権侵害事件民事判決
一 直接的な権利侵害者に関する立証が不十分であるため、共同不法行為に該当しない

■ <<概要>>

原告台湾企業 X 社は、台湾特許第 I276002 号「ポータブル装置のためのデュアル汎用集積回路カードシステム」(以下、002 特許と称す)の専用実施権者である。

被告の台湾企業 Z 社は原告の OEM メーカーで、共同被告の台湾企業 Y 社のビジネスのために、Z 社が製造した被告製品を見本として原告の顧客に配り、より低い価格で販売の申し出をしていた。

この為、原告は特許侵害差止訴訟を提起した。

■ <<被告の主張>>

被告製品が 002 特許の技術的範囲に属せず、002 特許の請求項に新規性又は進歩性がない。

■ <<裁判所の見解>>

- 被告製品は 002 特許の一部の技術内容しか実施しておらず、オールエレメントルールを満たしていないことにより直接侵害に当たらない。
- また、被告の台湾企業 Z 社が原告の顧客に「販売のための申し出」をした行為は、メールで海外の原告顧客向けに送信したことであり、当該申し出は、海外の原告顧客の所に届いてから効果を奏した。換言すれば、被告台湾企業 Z 社の「販売のための申し出」の行為は海外で行われたことになり、**特許権の属地主義という原則により、原告は、海外における販売の申し出に対し、台湾の特許権を主張できない。**
- 民法 185 条 2 項の、教唆又は幫助の成立は、**直接侵害者による侵害行為であることが前提であり**、Z 社が提供している被告製品は、従属的な汎用集

積回路カードを欠いているため、002 特許の請求項 1、10、45 の技術内容の直接侵害に当たらない。

被告 Z 社の被告製品が、誰の手により台湾域内で従属的な汎用集積回路カードと接続され、002 特許の請求項 1、10、45 の全ての技術内容の実施が行われたのか、要は**直接侵害に当たるか**について、原告側の立証が不十分であり、被告台湾企業 Y 社と Z 社は、共同不法侵害に該当しない。

(本件の控訴審【知的財産裁判所 106 年度民專上字第 18 号】民事判決は、原審判決の結果を維持した。)

C、【知的財産裁判所 99 年度民專訴字第 59 号】特許権侵害事件民事判決 — 新規性と進歩性を有し、侵害疑義品は特許の技術的範囲に属する

■ 《概要》

原告の米系企業 X 社は、台湾特許第 I299935 号「アクティブ制御ダンパー装置を用いて寄生素子による回路ノイズとリングングを抑制するスイッチモード電源供給器具及びスイッチ調節器具」(以下は、935 特許と称す)の特許権者である。

被告の台湾企業 Y 社の生産した非同期降圧式 AC/AC コンバータ等のチップ(以下は、被告製品と称す)が、その特許権を侵害するとして、原告が侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

■ 《被告の主張》

935 特許は新規性及び進歩性を有せず、たとえ 935 特許に整流器全体の要素が含まれるとしても、被告製品は整流器と接続しなくても普通に使用できるので、特許侵害に該当するはずがなく、しかも原告は、直接的な権利侵害者が誰なのか、被告が誰と一緒に共同不法行為³²をしたのかを立証していない。

■ 《裁判所の見解》

◇ 一審

➤ 935 特許は新規性及び進歩性を有する。

³² 前述の通り、台湾には間接侵害の明文規定がないため、このような事例においては民法の共同不法侵害行為を以て対処する。詳しくは「式、三、(三)」(頁 22 以降)及び「式、五、(一)、2、(1)」(頁 103 以降)を参照。

被告製品は、935 特許の全ての技術的特徴の実施に当たるわけでないが、被告の各規格書の記載は、935 特許の請求項 1 とまったく同じである。

- ▶ 被告製品は、935 特許の請求項 1 の技術的特徴の第 8 要件の文言と同一であり、被告は明らかにかつて 935 特許請求項 1 の「全て」の要件の技術的特徴を実施し、しかも文言上同一の製品を製造したことがあったはずである。これは、被告のウェブサイトに載せている詳細が含まれている規格書の記載を確認すれば分かる。被告製品の規格書に波形図もあり、少なくとも被告はかつて 935 特許を実施し、アルファ版を製造したことが明らかである。
- ▶ 被告製品は既に市場に流通しているため、当該規格書も併せて使用すると、市場には、必ず 935 特許の請求項 1 を実施した**直接的な権利侵害者が存在している**。そして、論理的に言えば、購入者がいるからこそ、そのニーズに応えるために被告会社のウェブサイトにアップロードされた上記製品の規格書があり、製品の性質及び商習慣より、必ずある程度の購入者がいるはずであり、市場において、上記の製品を購入して規格書を参考にして実施した直接的な侵害者もいるはずである。

よって、被告は、民法 185 条 2 項にある共同不法行為の教唆、幫助に該当する。

◇ 控訴審【知的財産裁判所 101 年度民専上字第 31 号】民事判決

- ▶ 被告製品と、規格書が記載されたほかの要素を組み合わせると、935 特許の請求項 1 の技術的範囲に属するのは確かであるが、935 特許には進歩性がない。

よって被控訴人（即ち原告の特許権者）を敗訴とする。

D、【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 66 号】特許権侵害事件民事判決 一 新規性と進歩性を有し、侵害疑義品は特許の技術的範囲に属する

■ <<概要>>

従来の半導体測定装置においては、測定対象であるチップを載置台に載せてから、プローブカード装置のプローブをチップの測定部位に接触させた

上で、プローブカード装置を測定システムに接続させている。
しかし、プローブ部分のメンテナンスが必要なときに、プローブカード装置全体を取り外さなければならない場合が多く、不便である。
原告である米国企業の X 社は、これに鑑みてプローブカード装置の構成を新たに設計し、プローブカード装置をプローブヘッドとプローブ連結板との 2 つの主な部分に分けた。プローブヘッドは、プローブを含む脱着可能な部材であり、プローブ連結板に取り付けられ、プローブ連結板は、測定システムに電氣的に接続される。そして、半導体メーカーは、プローブヘッドを取り替えるだけで試験作業を行なうことができる。
原告の米国企業の X 社は、これらの構成で、台湾特許第 I425218 号「交換可能なプローブ挿入部材を有するプローブカードアセンブリ」（以下は、218 特許と称す）特許を取得した。218 特許には、プローブヘッド及びプローブ連結板等のエレメントが含まれている。
原告は、半導体ウェハメーカー相手に、プローブヘッド、プローブ連結板、及びプローブヘッドとプローブ連結板が含まれるプローブカード装置を販売していた。当該産業モードにおいて、原告のプローブ連結板とプローブカード装置の消耗率はとても低く、主に消耗品であるプローブヘッドの販売により収益を獲得している³³。
原告のクライアントであるウェハメーカー Z 社のニーズに対応するため、原告は、プローブヘッド及びプローブ連結板に EPROM エレメント及び対応する穴を作った。ウェハメーカー Z 社は後に、他社である被告 Y 社より、原告のプローブ連結板に接続できるプローブヘッドを仕入れた。
このため、原告 X 社は、被告 Y 社の生産したプローブヘッドが特許権を侵害するとして、侵害差止訴訟を提起した。

■ ≪被告の主張≫

218 特許は新規性と進歩性を有しない。
被告の製造販売したプローブヘッドは、218 特許であるプローブカードの一部の部品に過ぎず（218 特許のプローブカードは、プローブヘッド及びプローブ連結板からなる）、被告は、218 特許の技術特徴を全て実施しているわけではない。
しかも、半導体メーカーが部品を交換しようとするときに、当該プローブカードは X 社が売り出した時に権利消尽したため、被告が半導体メーカー

³³ これは、電気シェーバーを購入すれば、常に替刃を購入しなければならないのと同じである。

と共同不法行為を為したわけではない。

■ <<裁判所の見解>>

➤ 218 特許の新規性及び進歩性を認める。

➤ 被告の係争プローブヘッド製品を原告の提供したプローブ連結板に接続した時点で、侵害の要件が揃った。被告製品には、当該プローブ連結板に必然的に接続できる EPROM 等のエレメントが設けられ、しかも 218 特許を侵害する以外の用途がない。半導体メーカーは、原告からプローブヘッドを購入して当該プローブ連結板に接続したため、当然ながら原告の 218 特許を知っていた。そして、半導体メーカーが被告のプローブヘッドをプローブ連結板に接続した時点で、218 特許の全てを実施したことに当たる。被告は、プローブヘッドの販売者として 218 特許を共同で不法に侵害した。これは単に部品を交換する状況とは異なるため、権利消尽を適用しない。

よって、被告は、民法 185 条 2 項にある共同不法行為の教唆、幫助に該当する。

E、【知的財産裁判所 100 年度民専訴字第 69 号】特許権侵害事件民事判決
一 直接の権利侵害者がいないため、共同不法行為に該当しない

■ <<概要>>

原告台湾企業 X 社は、台湾特許第 207631 号「ウェブページアクティビティ記録装置及びウェブページアクティビティ再生装置」（以下、631 特許と称す）と、台湾特許第 162770 号「ウェブページ／ダイナミックファイルのアクティビティ記録／再生装置」（以下、770 特許と称す）の特許権者である。

631、770 特許は、パソコン等の装置を併せて使用するものであり、被告の製品はパソコンに搭載するソフトウェアであるが、被告が係争ソフトウェアを製造する場合、パソコンによりソフトウェアのエレメントを制作し、又はパソコンによるテストをしたはずであると原告は考えた。しかも被告 Y 社のウェブサイトにて、係争ソフトウェアの販売ページで明確にパソコンの必要スペック・動作環境が記載されていた。

原告は、被告がパソコン装置により特許の権利内容を全て実施し、権利侵害に該当する上、その製品がパソコンに搭載して初めて使用できることを知りながら、他人に販売し、動作環境等の使用する情報を需要者に教示し

たため、特定又は不特定の者にパソコンに搭載して 631 特許と 770 特許を実施することを教唆することに当たり、共同不法行為の責任を負わないわけにはいかないと考えた。

この為、侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

■ ≪被告の主張≫

631、770 特許が新規性及び進歩性を有しない。

被告製品はソフトウェアでありパソコン装置に属せず、しかも被告製品の販売開始する前の「アルファ版」は、あくまでも商品のファイル数は正確であるかどうかの確認のためにあり、それにより被告製品を起動できないため、当然特許のいずれかの技術内容を実施することもできない。

このため、本件特許の技術的範囲に属さない。

■ ≪裁判所の見解≫

◇一審

➤係争ソフトウェアは 631、770 特許の技術的範囲に属さない。

➤係争ソフトウェア製品が、特定又は不特定の需要者により購入されて、パソコンに搭載されることが、侵害に該当するかについて、専利法に「間接権利侵害責任」（第三者の為した直接侵害行為に直結する行為を為す者が、間接侵害責任を負う）の規定はないが、民法 185 条 2 項に、行為者を教唆した者及び幫助した者を共同行為者と見なす旨が規定されており、「教唆」及び「幫助」する者の主観意図及び行為の態様も考慮に入れなければならない。

➤直接第三者にくみすることがない場合、客観的に第三者の権利侵害行為と関わるように見えるだけで、直ちに権利侵害責任を負わせるべきではない。更に、共同不法行為には、まず主な権利侵害者が侵害行為を為した上で、教唆、幫助する当人は、侵害の結果について相当な因果関係がある場合に限り、共同不法侵害責任を負うことになる。

➤本件において、パソコンでソフトウェアを使用した需要者が、直接に行為を為した当人に当たるが、需要者自身に、係争特許権を侵害する故意又は過失という侵害の主観意図があったとは言えず、侵害行為にも該当しない。ましてや被告は、需要者と一緒に共同不法行為を為したわけではなく、当然ながら教唆又は幫助行為があるわけでもない。

この為、共同不法行為に該当しない。

◇控訴審【知的財産裁判所 101 年度民専上字第 22 号】民事判決

(原告即ち控訴人は、原審と同じく、係争ソフトウェアがパソコンに登載する場合は 631、770 特許の全ての実施に当たると主張した。)

➤ 631 及び 770 特許に特許性がある。被告製品自体は 631、770 特許の技術的範囲に属さないものの、係争ソフトウェア製品をパソコンに搭載すれば 631 特許の技術的範囲に属し、770 特許の技術的範囲には属さない。

➤ 被控訴人即ち被告は、ソフトウェアを販売したに過ぎず、実際に侵害したわけではなく、**被控訴人がこの侵害行為を教唆・幫助し、控訴人がこれにより損害を受け、しかもそれらに相当因果関係があることを十分に立証したとは言えず、その直接的な侵害者についての具体的な立証も欠いている。**この為、これを理由なしとする。

➤ なお、本件の事実を斟酌すると、控訴人である特許権者は、損害賠償義務者を知った時から 3 年余りが過ぎてから訴訟を提起したことになる。そして、その損害賠償請求は既に 2 年の時効³⁴を過ぎている。

この為、控訴人の請求を棄却する。

(2) 実用新案

A、【知的財産裁判所 105 年度民専訴字第 21 号】実用新案権侵害事件民事判決 一 実用新案登録請求の範囲が不明確であるため、明細書による裏付けができない

■ 《概要》

原告の台湾企業 X 社は、台湾実用新案登録第 M341000 号「フォトマスクパッケージ及びその支持部材」(以下は、000 実用新案と称す)の実用新案権者である。

被告の台湾企業 Y 社が、原告のライセンスを取得せずに製造・販売した「6”フォトマスクパッケージ」製品が、000 実用新案の請求項 5、6、11 の技

³⁴ 専利法 96 条 6 項に、「第二項 (損害賠償請求) …に定める請求権は、特許権者又は専用実施権者が損害の発生及び損害賠償義務者を知った時から 2 年間行使しないときは、消滅する。行為の時から 10 年を経過した時も、同様とする」と規定されている。

術的範囲に属するとして、原告は侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

■ 《被告の主張》

当該製品は、000 実用新案の請求項 5、6、11 の技術的範囲に属さない。請求項 5、6、11 は不明確であるため、当業者がそれに基づいて実施できないという取消すべき事由がある。

000 実用新案の請求項 5、6、11 に、新規性又は進歩性がない（従来技術の証拠資料を提出）。

■ 《裁判所の見解》

➤ 000 実用新案の請求項 1 における「少なくとも 1 つの支持部材」という技術的特徴を、支持部材が 1 つの場合と、支持部材が複数の場合に分けて検討すると、支持部材が 1 つの場合、000 実用新案のマスクパッケージは、明細書の記載通りにフォトマスクを載せて設置場所を確定する機能を果たすことができない。

000 実用新案の明細書には、一つの支持部材しかない状況が全く教示されていないため、請求項 1 の「少なくとも 1 つの支持部材」という技術的特徴を明細書によって裏付けることができない。

000 実用新案の請求項 5、6、11 が直接又は間接に従属する請求項 1 の「少なくとも 1 つの支持部材」という技術的特徴は、明細書によって裏付けられないため、専利法 26 条 3 項³⁵の「…請求項ごとの記載が明確、…明細書によって裏付けられるものでなければならない」という規定に違反し、取消すべき事由がある。

➤ 出願時の通常知識を参酌すると、独立請求項 1 には、必要な技術的特徴が記載されておらず、請求項が不明確である。

➤ 先行技術の証拠の組み合わせは、000 実用新案の請求項 1、5、6、11 に進歩性がないことを証明できる。

この為、原告の請求を棄却する。

³⁵ 現行法では 2 項である。

(3) 小結

上記の案件から分かるように、被疑侵害者は、専利権者に権利を主張された際に、侵害しない旨と専利に取消すべき事由があるという旨を同時に抗弁することがよく見られる。このため、専利権者が権利を主張しようとしても一筋縄では行かない。地方裁判所でも、知的財産案件を専門的に処理する知的財産裁判所でも、いずれでも前記の知的財産案件審理法 16 条の規定を以て専利の有効性を審理して専利に取消すべき事由があると認定する可能性はある。このため、**専利権者が訴訟中にクレームの有効性を問われた場合、請求の範囲に対して知的財産局に訂正請求を申し立てることで一つの牽制手段とすることが考えられる³⁶**。但し実際に効果をもたらすことができるかどうかは、案件毎に検討しなければならない。

なお、上述の裁判例から分かるように、台湾は、米国や日本と同じような間接侵害の法文を設けていないため、サードパーティーが専利の一部の構成要件である修理部品・消耗品と同じ物を製造又は販売する場合、サードパーティーの取引相手の多くは権利者の顧客でもあるため、遠慮もあり、**民法の共同不法侵害の規定**を以てサードパーティーだけに権利を主張することが多い。しかし知的財産裁判所において、専利間接侵害を判断した案例の蓄積はまだ不十分であり、見解も統一されていないため、今後も見守っていかなければならない。

なお、上記の裁判例（事例 D のプローブヘッド事件）において、例えば、専利の一部の構成要件しか実施しない修理部品・消耗品も、**その他の要件と組み合わせれば、係争専利の技術的範囲に属し、その修理部品・消耗品が係争専利の権利を侵害するもの以外の用途がない場合、当該修理部品・消耗品の生産・製造・販売は専利権侵害に該当するとし、専用品であることに言及した**（【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 66 号】民事判決）。

また、もう一つ注意すべき点として、共同不法侵害の成立に従属説を採用する裁判官がいることが挙げられる。そのような裁判官の見解では、**共同不法侵害の成立に、まず直接侵害者が存在していなければならない**。このため、法的なアクションを採ろうとする際に、その証拠集めの戦略がさらに重要になっていく。なお、製品の取扱説明書やカタログに当該製品（その修理部品も含む）

³⁶ 【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 50 号】民事判決を参照。

に専利権があるという情報を明確に需要者に知らしめることで、争議があった場合、故意又は過失の立証責任をある程度軽減できるであろう。

2、意匠

台湾において、半導体業者が意匠権を主張する裁判例は僅少であり、以下に一例を挙げる。

(1) 【板橋地方裁判所³⁷95年度重智字第3号】意匠権侵害事件民事判決 一 最終的に意匠の有効性が問われた

■ <概要>

原告日系企業 X 社は、台湾意匠登録第 089036 号「発光ダイオード」（以下は、036 意匠と称す）の意匠権者である。

被告台湾企業 Y 社が、原告の同意もライセンスも得ずに、関連発光ダイオード製品（以下は、被告製品と称す）を製造販売した旨で、原告は侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

■ <被告の主張>

被告製品の大きさは極めて小さく、縦の長さ 4 ミリ、横の長さ 1.4 ミリ、幅 0.8 ミリであるため、需要者が肉眼で原告の 036 意匠と類似しているかどうかを判別することはできない。

その外観のデザインは、被告製品と 036 意匠の混同誤認を生じさせるものでなく、たとえ両製品が併存するとしても、需要者の発光ダイオードの消費者志向に影響を及ぼすことはないはずである。

被告製品を購入する目的は、あくまでも機能的な使用であり、需要者の消費者志向は、外観設計でなく、発光ダイオードのブランドと機能性が決め手となるため、被告製品は 036 意匠の登録範囲に属さない。

■ <裁判所の見解>

◇ 一審

- 鑑定人の鑑定書に基づくと、両意匠は類似している。両意匠が共に視覚的に訴えるものであることは疑いようがなく、その同一部分と細部の差異は、肉眼で観察できないものではない。肉眼で区別し難い部分もあるが、双方

³⁷ 現在の新北地方裁判所である。

が実質的に同一であることはやはり否めない（下記の対比図を参照）。
被告製品と 036 意匠の細部の差異は、先行意匠に見られるものに過ぎず、
実際に 036 意匠の主な構成態様も同一である。

上記により、被告製品は 036 意匠の類似範囲に含まれる。

◇控訴審

➤ 原判決を維持する。

◇上告審【最高裁判所 98 年度台上字第 2333 号】民事判決

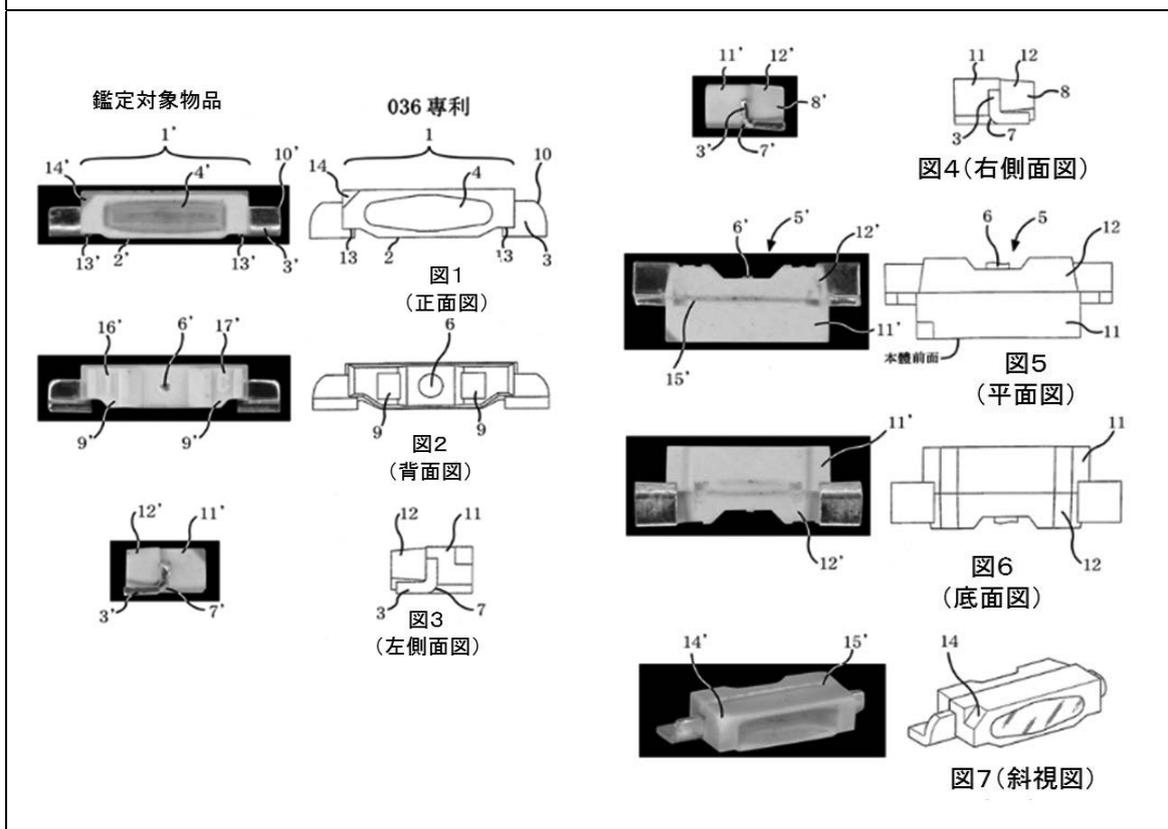
➤ 控訴審は被告が提出した意匠の無効抗弁を審理していなかったため、差し戻す。

◇差し戻し審【知的財産裁判所 99 年度民専上更(一)字第 1 号】民事判決

➤ 036 意匠に創作性がなく、取消すべき事由がある。

この為、原告の請求を棄却する。

〔その後、原告は第三審まで上告したが、棄却されて確定となった。【最高裁判所 100 年台上字第 1843 号】民事判決〕



(2) 小結

知的財産案件審理法の規定により、知的財産権に取消すべき理由があるとの主張や抗弁がなされたとき、裁判所はそれについて自ら判断をする。そして、取消の理由があると認められた時、知的財産権者は、当該民事訴訟において権利を主張してはならない。換言すると、民事裁判所が知的財産案件の審理に当たるとき、権利侵害はもちろん、専利の有効性に対する審理もできるため、権利行使前に戦略を立てる際、権利侵害だけでなく、専利の有効性についても予め一般的に検討しなければならない。

3、商標権

台湾半導体業界で、修理部品・消耗品分野において商標権を主張する裁判例は僅少であり、下記のように一例を挙げる。

³⁸ 参照：https://www.nichia.co.jp/cn/about_nichia/2006/2006_042602.html より。（最終閲覧日：2019年12月27日）。台湾実務における意匠の類否判断については「式、五、（二）」（頁112以降）を参照。

(1) 【新竹地方裁判所 90 年度重訴字第 203 号】商標権侵害事件民事判決
一 混同誤認を生じさせるおそれがないため、類似商標に該当しない

■ ≪概要≫

原告台湾企業 X 社は、第 467229 号「特典 TOPICS」登録商標（以下は引用商標と称す）の専用使用権者であり、前記商標を半導体、集積回路、チップ等の十数種の商品に指定使用している。

被告台湾企業 Y 社は、原告の同意もライセンスも得ずに、前記商標専用権の有効期間において本件商標と類似の疑いがある「TOPIC」商標（以下は、係争商標と称す）を、本件商標の指定使用しているチップ商品に使用した。原告は、警告状を送付したものの、相手にされなかったため、本件商標の侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

■ ≪被告の主張≫

自社の使用する「TOPIC（「IC」二文字は赤い斜めの点線で書かれている）」は、本件商標と類似せず、第三者に混同誤認を生じさせるおそれもない。集積回路の性質からすると、民生品ではなく、購入側も一般的な消費者ではない電気製品、応用製品の製造業者乃至集積回路の販売代理店である。仕入れの流れとしては、個別の IC 製品の機能、特性、規格、数量、価格等を確認した上で購入するため、業界特性からすれば、購入側のこのような IC 製品への注意力及び判別力は、一般民衆や知的財産局の審査官よりはるかに高く、異なる会社による IC 製品を容易に区別できる。

このため、「特典 TOPICS」と「TOPIC」の英文字「S」だけの相違であるとは絶対に言えず、混同誤認を生じさせるおそれはない。

（被告はフェア・ユースを主張した。訴訟当時の台湾の商標法では、“善意でフェア・ユースの使用方法により、自己の名称を表示するもので、商標として使用していないもの”に商標権は及ばないと規定している³⁹。被告の英語の会社名は「TOPIC」であり、集積回路の研究開発、製造及び販売に従事し、その商品も台湾以外の国へ輸出することが多く、買い手も外国のメーカーが大多数であり、被告はあくまでも自社のチップ商品に会社名を表示したに過ぎないと主張した。）

³⁹ 訴訟当時の商標法 23 条 1 項の規定は、法改正を経て、現行法の 36 条 1 項 1 号の形となった。詳しくは、「式、五、（三）、3」（頁 124 以降）を参照。

■ <<裁判所の見解>>

➤ 係争図案の表示から判断すると、やはり商標の「使用」に当たる。被告は係争図案をチップに付けており、その使用態様は、かなり目に付きやすい箇所に表示するものである。裁判当時の商慣習からすると、商標を目につきやすい箇所に表示するのが一般的であり、会社名は目立つ所を商標に譲るため、一番目立つ所に置かないのが普通である。係争図案を目立つ所に表示したことから、被告がこれを商標として使用したことは疑いようがない。

しかも、被告はかつて係争図案を商標登録出願したことがあったため、やはりこれを「商標」として使用する意図があり、単に会社名として使用したわけではないといえる。

➤ しかし、引用商標及び係争商標が類似商標でなく、外観、称呼又は觀念上は異なり、実際の取引の流れや当該産業の購入者の取引実情から斟酌すると、両商標は、需要者に混同誤認を生じさせるおそれはなく、類似商標ではない。

➤ 被告の係争商標の使用行為によってどのような損害を受けたかを立証していない。

この為、原告の請求を棄却する。

(2) 小結

台湾の裁判実務において、**商標の類否判断は、指定商品又は指定役務の需要者が通常有する注意力を基準として行われる。**上記裁判例から分かるように、半導体業界が使用する関連設備・修理部品乃至消耗品は、一般的な民生用の商品でなく、購入者は製造業者や販売代理店である。当該購入者は、IC 製品の注意力や判別力が高く、異なるメーカーの IC 製品を容易に区別できるため、商標自体に高度な識別力がなく、被疑侵害者が類似する図案・文字商標を用いる場合でも、半導体という分野で商標権により権利を保護することは容易でない。

(二) 自動車業界に関連する裁判例

台湾の自動車業界（オートバイ業界を含む）における、消耗品・修理部品の

関連判決を調べてみると、専利権、商標権の別を問わず、知的財産権による権利を主張する裁判例がよく見られる。その中で、特許又は実用新案の裁判例について確認してみると、原告はほぼ台湾企業で、原告の専利権者に不利な結果を招いたものが多く、半数以上は専利が無効であるとして敗訴してしまっていた。

権利者側の勝訴率を上げるためには、起訴する前に、自分が所有する専利の有効性が、先行技術という「試練」を乗り越えられるかどうかを予め検証することが必要である。そして一番重要なのは、新規性・進歩性といった、専利自体の質を上げることだろう。

自動車のパーツに係る商標の案件からは、商標権を主張した原告の多くが勝訴判決を勝ち取っていたことがわかる。このことから、台湾における需要者が自動車のパーツを購入する際に、当該パーツに有名なブランドの商標が付されているかどうか、購入を検討する要素の一つとなっていると推量できる。したがって、正規品のメーカーが、自社の製品に自社ブランドの商標を付け、消費者に商標が付されているもののみが正規品であると告知することは、模倣対応としては有効かもしれない（少なくとも、サードパーティーが商標までも模倣した場合は、商標権侵害の責任を追及する法的な手段を取ることができる）。

以下に、自動車の修理部品・消耗品に関する裁判例を説明する。

尚、この分野の特許・実用新案の裁判例はかなり多いため⁴⁰、専利に新規性又は進歩性がないとされた例と、技術的範囲に属しないとされた例と、専利権者の勝訴となった例を、それぞれ一つずつ挙げておく。

⁴⁰ 例えば、(1)【知的財産裁判所 97 年度民専訴字第 19 号】民事判決（台湾実用新案登録第 M276781 号「緩衝装置調整機構」）；(2)【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 98 号】民事判決（台湾実用新案登録第 M430430 号「外付け式踏板セット」）；(3)【知的財産裁判所 107 年度民専訴字第 44 号】民事判決（台湾実用新案登録第 M536321 号「照明構造」）；(4)【知的財産裁判所 107 年度民専訴字第 45 号】民事判決（台湾特許第 I586562 号「車両用無線警報装置およびその制御方法」）；(5)【知的財産裁判所 107 年度民専訴字第 102 号】民事判決（台湾実用新案登録第 M369879 号「タンクキャップの構造改良」）等がある。

1、特許、実用新案

(1) 専利に新規性又は進歩性がないとされた例

専利権者が特許、実用新案を以て訴訟を起こした裁判例で、一番よく見られるのは専利無効の抗弁がなされたものである。以下の通り紹介する。

A、【知的財産裁判所 104 年度民専訴字第 20 号】実用新案侵害事件民事判決 — 進歩性がない

■ <<概要>>

原告 X は、台湾実用新案登録第 M466052 号「車両巻込防止側板」（以下は、052 実用新案と称す）の権利者である。

被告のスウェーデン企業台湾支社⁴¹Y 社は、原告が経営している X1 社から 052 実用新案製品を購入し、自社の製造した「牽引車」に組み立て、共同被告のイギリス領バージン諸島企業の台湾支社 Z 社が当該製品を販売した。

後に、Y 社は原告から 052 実用新案製品を購入することを止めたが、それでも引き続き「牽引車」（以下は、被告製品と称す）を製造し続け、Z 社により売り出された。

原告の調べによると、被告製品に付けられた「巻込防止側板」という部品は、Y 社が被告の台湾企業 Z 社に依頼して製造させたものである。原告が専利侵害鑑定専門機構に被告製品の鑑定を依頼したところ、052 実用新案の技術的範囲に属するという結果が出た。そして、原告は被告等に 052 実用新案の実用新案技術評価書を送付し、侵害行為を停止するように求めたが、断られてしまったため、Y 社と Z 社に侵害差止訴訟を提起し、損害賠償を請求した。

■ <<被告の主張>>

乙第 5、7 号証の組み合わせが、052 実用新案の請求項 1 が進歩性を有しないと証明できる⁴²。

⁴¹ 台湾の民事訴訟法の規定によると、支社に法人格はないが、当該支社の業務範囲内の事項に限り、訴訟において当事者能力があり、原告・被告となることができる。

⁴² 乙第 5 号証：中国第 201626485 号「サイドスカート及びそのロック機構」専利、その公告日は 052 実用新案の出願日より 3 年早い。

乙第 7 号証：台湾第 D139470 号「左側スカート」意匠、その公告日は 052 実用新案の出願日より 3 年早い。

■ <<裁判所の見解>>

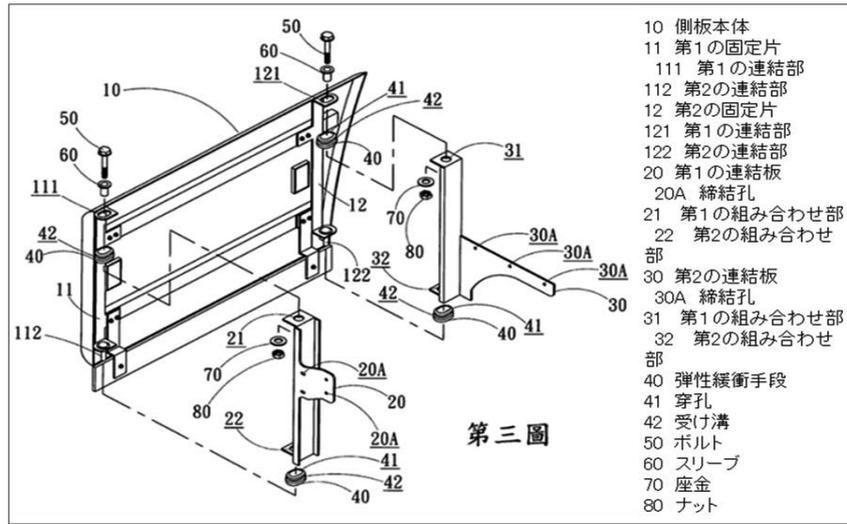
- 乙第5号証は、052 実用新案の請求項1に記載の全ての技術的特徴を開示しており、たとえ構成に僅かな差異があっても、当業者が容易になし得る変更である。

よって、乙第5号証は052 実用新案の請求項1が進歩性を有しないことを証明できる。

- 乙第7号証は、左側スカートを開示しており、車両巻込防止側板の側板本体が示されている。乙第7号証もまた車両巻込防止側板に関連する技術分野に属するので、当業者であれば乙第5号証及び乙第7号証に開示の技術を簡単に組み合わせる動機付けがあり、052 実用新案の請求項1の考案を容易に完成し得る。

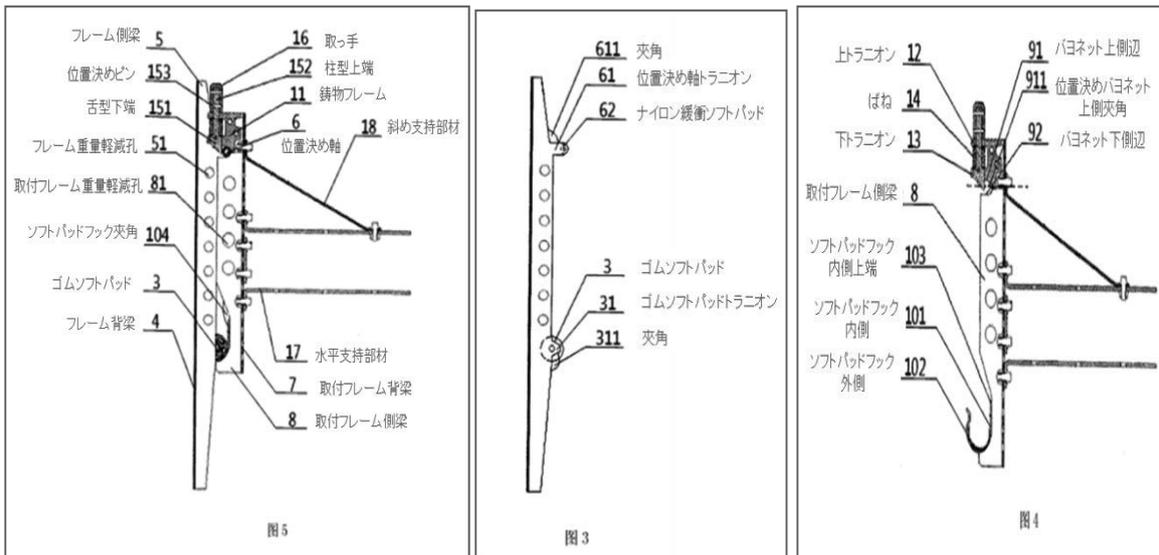
よって、乙第5号証及び乙第7号証の組み合わせによって052 実用新案の請求項1が進歩性を有しないことを証明できる。

052 実用新案



- 10 側板本体
- 11 第1の固定片
- 111 第1の連結部
- 112 第2の連結部
- 12 第2の固定片
- 121 第1の連結部
- 122 第2の連結部
- 20 第1の連結板
- 20A 締結孔
- 21 第1の組み合わせ部
- 22 第2の組み合わせ部
- 30 第2の連結板
- 30A 締結孔
- 31 第1の組み合わせ部
- 32 第2の組み合わせ部
- 40 弾性緩衝手段
- 41 穿孔
- 42 受け溝
- 50 ボルト
- 60 スリーブ
- 70 座金
- 80 ナット

乙第5号証



➤ 対比理由の詳細は、下記の通りである。

052 実用新案の請求項 1 は、「側板本体と、少なくとも 1 つの第 1 の連結板及び第 2 の連結板と、複数の弾性緩衝手段とを備え、前記側板本体は、内面の前後両端にそれぞれ少なくとも 1 つの第 1 の固定片及び第 2 の固定片が設けられていて、前記第 1 の固定片及び第 2 の固定片の上下両端にそれぞれ少なくとも 1 つの第 1 の連結部及び第 2 の連結部が設けられており、前記第 1 の連結板及び第 2 の連結板は、表面が大型車両のシャシーと連結可能であり、一側の上下両端にそれぞれ少なくとも 1 つの第 1 の組み合わせ部及び第 2 の組み合わせ部が設けられ、前記第 1 の組み合わせ部及び第 2 の組み合わせ部はそれぞれ前記側板本体の前記第 1 の固定片及び第 2 の

固定片の前記第1の連結部及び第2の連結部に対応して連結されており、前記弾性緩衝手段は、押圧後に元の形状に戻る弾性を有し、前記第1の連結板及び第2の連結板に対して上下左右での多点平衡振動防止及び揺れ低減をもたらす制振弾力を付与するために、それぞれ前記第1の連結板及び第2の連結板の前記第1の組み合わせ部及び第2の組み合わせ部と前記側板本体の前記第1の固定片及び第2の固定片の前記第1の連結部及び第2の連結部との連結箇所間に連結されている、車両巻込防止側板。」である。

乙第5号証と対比すると、「乙第5号証のサイドスカート及びそのロック機構」は、即ち052実用新案の車両巻込防止側板に相当する。

乙第5号証は、サイドスカートフレーム(1)(側板本体)を有し、サイドスカートフレームの両側にはフレーム側梁(5)が設けられている(側板本体の内面の前後両端にそれぞれ少なくとも1つの第1の固定片と第2の固定片が設けられている)。

しかも、乙第5号証のフレーム側梁の一端には突起を有する位置決め軸トラニオン(61)が設けられ、他端には突起を有するゴムソフトパッドトラニオン(31)が設けられているという技術的特徴(前記第1の固定片及び第2の固定片の上下両端にそれぞれ少なくとも1つの第1の連結部及び第2の連結部が設けられており)があり、乙第5号証のサイドスカート取付フレームの両側には取付フレーム側梁(8)(第1の連結板及び第2の連結板)があり、取付フレーム側梁の一端にそれぞれ設けられている位置決めバヨネット(9)とフレーム側梁の位置決め軸が互いに対応しており、他端に設けられているソフトパッドフック(10)とフレーム側梁のゴムソフトパッドが互いに対応している(前記第1の連結板及び第2の連結板の前記第1の組み合わせ部及び第2の組み合わせ部はそれぞれ前記側板本体の前記第1の固定片及び第2の固定片の前記第1の連結部及び第2の連結部に対応して連結されている)。

乙第5号証のゴムソフトパッドとナイロン緩衝ソフトパッド(弾性緩衝手段)は、サイドスカートフレームとサイドスカート取付フレームとの接続箇所に設けられていて(弾性緩衝手段はそれぞれ前記第1の連結板及び第2の連結板の前記第1の組み合わせ部及び第2の組み合わせ部と前記側板本体の前記第1の固定片及び第2の固定片の前記第1の連結部及び第2の連結部との連結箇所間に連結されている)、052実用新案の弾性緩衝手

段と同様に、押圧後に元の形状に戻る弾性と平衡振動防止の効果をも有する。」

上記の対比により、請求項に取消すべき事由があるため、原告の訴えを棄却する。

(2) 被告製品が専利の技術的範囲に属さないとして、権利者側が敗訴した例

一般的に、前記の知的財産案件審理法 16 条の規定に基づき、訴訟で被疑侵害者が専利無効性及び専利の技術的範囲に属しないと抗弁を挙げることがよく見られる。しかし、台湾における知的財産案件の審理実務では、**まず被疑侵害品が専利の技術的範囲に属すかどうかについて審理され、もし属さないという結論に至った場合、有効性については斟酌せず、そのまま専利権者の敗訴となっている。**以下は一例を挙げて説明する⁴³。

A、【知的財産裁判所 106 年度民專訴字第 104 号】 実用新案侵害事件民事判決

■ 《概要》

原告の台湾企業 X 社は、台湾実用新案登録第 M485184 号「自動車エンジンカバーの補強構造」（以下 184 実用新案と称す）の実用新案権者である。原告は、被告の台湾企業 Y 社が製造販売した型番「11340-ALH4-XXXX」の自動車エンジンカバー（以下は、被告製品と称す）が原告の実用新案権を侵害したとして、侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

■ 《原告の主張》

オールエレメントルールに則って 184 実用新案の請求項 1 と被告製品における対応技術内容を比較すると、被告製品は、自動車エンジンカバーの部品に属するものであり、同様に吸気室と排気室とを有し、同様に吸気室と排気室との間に排気路が設けられ、同様に排気路を構成する外カバー板を有し、同様に排気路を構成する内カバー板を有し、同様にそれぞれ外カバー板と内カバー板の両端側に接続している側板を有し、同様に吸気室と排気室とのいずれか一方の表面内側に内に突出するように複数のリブを有し、いずれか隣り合う 2 つのリブの交接箇所において湾曲弧構造設計を呈

⁴³ このような裁判例には、他に【知的財産裁判所 101 年度民專訴字第 99 号】民事判決（第 I259817 号「車両用安全ベルト」特許）等がある。

している。

よって、文言侵害に当たる。

また実施例で見ると、184 実用新案の「リブ」が縦横に交錯して多辺形状となるよう前記吸気室と前記排気室の表面内側に設けられている一方で、被告製品の「リブ」は縦横に交錯して円環状になるよう前記吸気室と前記排気室の表面内側に設けられている。

しかし、両者のリブの縦横に交錯してなる形状は、それぞれ隣り合う2つのリブの交接箇所が呈す湾曲弧の大きさや曲率が異なる点で差異がある。また、それは、多辺形状であれ円環状であれ、いずれも主に応力を分散して自動車エンジンカバー全体の筐体強度を向上させるためのものである。被告製品における対応技術内容と184 実用新案の請求項1の技術的特徴は、実質的に同じ手段で（円環状のリブと多辺形状のリブとが対応する）、実質的に同じ効果を得ており（自動車エンジンカバー全体の筐体強度の向上）、被告製品は均等侵害を構成しているとされるべきである。

■ <被告の主張>

被告製品は184 実用新案の請求項1の文言範囲に属さない。

被告製品の吸気室及び排気室の表面内側には、内に突起するようにリブ構造を有するが、多辺形状ではないので、被告製品は、184 実用新案の請求項1で限定されている「複数の前記リブが縦横に交錯して多辺形状となるよう前記吸気室と前記排気室の表面内側に設けられている」という技術的特徴を有しない。

被告製品のリブ構造は円形状であり、しかもいずれか2つの隣り合うリブ同士の接触は「点」対「点」であり、直線が交わることで形成される夾角は何ら存在しない。ましてや184 実用新案の請求項1で限定されている「いずれか2つの隣り合うリブの間に円弧状のリード角が形成される」という技術的特徴も有しない。

被告製品は184 実用新案の請求項1の均等範囲に属さない。

被告製品が有する「円形リブ」と、184 実用新案の請求項1で限定されている「多辺形状のリブ」及び「いずれか2つの隣り合うリブの間に円弧状のリード角が形成される」という技術的特徴との間には、実質的な差異があるので、被告製品は184 実用新案の請求項1の均等範囲に属さない。

184 実用新案の請求項1は既にその「リブ」構造が「多辺形」状であることを特に限定しており、もしも184 実用新案の請求項1で限定されている

「多边形」リブを、円形の態様をも含むと原告により拡大解釈されるならば、「クレーム限定の無力化 (claim vitiation)」に当たり、法に適用するのではなく、均等論の適用は認めがたい。

■ <<裁判所の見解>>

- 184 実用新案で用いられている「リブが縦横に交錯して多辺形状となる」という技術的特徴と、被告製品の「リブが縦横に交錯して円環状となる」という技術内容には、「多边形」であるか「円環」であるかの違いがある。

もしも「多边形」の均等範囲を「円環」を含むほどに拡張すると、円形には夾角が存在せず、いわゆる隣り合うリブは2つの円が切点を有するよう接するものであるため、184 実用新案の請求項1における「いずれか2つの隣り合うリブの間に円弧状のリード角が形成される」という技術的特徴はその対比対象が全く存在しないことになる(円環そのものには隣り合うリブがなく、また2つの円環は切点を有するよう接するので、円弧状のリード角も形成されない)。

前述の技術的特徴は 184 実用新案が従来技術の課題を解決するための重要な特徴である。もしも 184 実用新案における「多边形」の均等範囲に「円環」を含むとまで拡大解釈すると、請求項における重要な技術的特徴がその限定効力を完全に失うこととなるので、「多边形」と「円環」の両者は手段に根本的な違いがあり、均等侵害に該当すると認めるべきではない。

よって、原告の請求を棄却する。

B、小結

上記の判決で分かる通り、特許又は実用新案権を侵害しているか否かの判断は、主に二つのステップに分けられる。第一のステップは請求項の解釈であり、第二のステップは、係争特許解釈後の請求項の技術的特徴の分析及び対応する技術内容につき、対比させることであり、その流れは下記のようなになる。

- 侵害疑義品が「クレームの文言に読み取る」ことができるかどうかを判断する。

もしそうである場合は、文言侵害に当たるが、そうでない場合、専利権者により「均等論の適用」が主張された際、それについて更に判断する。

- 侵害疑義品に「均等論」が適用されるかどうかを判断する。
被疑侵害者が制限事項（即ち「オールエレメントルール」、「審査経過禁反言」、「先行技術による阻却制限」又は「Dedication の法理（Disclosure-Dedication Rule）」を主張する場合、これらの制限事項も含めて斟酌しなければならない。制限事項が一つでも成立した場合は、「均等論」は適用されず、均等侵害には該当しない。
- 若し被疑侵害者が上記の抗弁をせず、又は主張はしたものの、制限事項が一つも成立しなかった場合、均等論が適用されるかどうかを判断する。
「均等論」が適用される場合、侵害疑義品が均等侵害に該当すると判断され、適用されない場合は疑義品は侵害に該当しない⁴⁴。

なお、裁判において、製品が専利の技術的範囲に属するか否かという争点を先に審理すると、技術的範囲に属しないと認めた場合に、専利の有効性の審理に時間を費やす必要がなくなるため、より速やかに紛争を解決できるよう、最初からこれに絞って審理し判断を下す裁判官も多い。台湾知的財産裁判所の審理は迅速なので、専利権者は、訴訟を提起しようとする前に、裁判で受け身になってしまうことを避けるため、まず専利の技術的範囲の解釈、又は侵害疑義品が専利の技術的範囲に属するか等の争点を想定して、十分に準備しておいたほうが望ましい。

(3) 専利権者が勝訴した例

自動車産業に係る関連の特許・実用新案権の判例において、専利権者が勝訴した案件はさほどに多くなく、以下に一例を挙げて説明する。

A、【知的財産裁判所 102 年度民專訴字第 117 号】実用新案侵害事件民事判決

■ <概要>

原告 X は、自動車の蓄電池の研究開発と製造をするメーカーであり、台湾実用新案登録第 M380582 号「充電機能を有する鉛蓄電池カバー」（以下は、582 実用新案と称す）の権利者である。

被告の台湾企業 Y 社は、蓄電池設備のメーカーであり、原告の競合会社で

⁴⁴ 知的財産局、2016 年、「専利の権利侵害についての判断要点」、頁 1-2。

もある。原告は被告が原告の依頼を受けて蓄電池を製造した直後に、原告の同意やライセンスを得ないまま、582 実用新案登録の請求項 1 の技術的範囲に属する蓄電池（以下は、被告製品と称す）を製造し、販売し始めた。被告の Z と W も、インターネット上で被告製品を掲載・販売しており、その製品はいずれも Y 社が製造販売したものであった。

上記の趣旨で、原告は侵害差止と損害賠償を求める訴訟を提起した。

■ ≪被告の主張≫

被告製品は 582 実用新案の実用新案登録請求の範囲に属さない（証拠を提出）。

被告製品の出力リード線通し孔の設計は、582 実用新案と異なり、カバー体の後方に設けられるものではなく、カバー体の両隣に設けられている。従って、正負両極の各リード線はカバー体の両側から引き出されて出力リード線に接続されている。

このような設計により、リード線の充電のための取り出しと収納がより容易となる。

被告製品の購買者には機動性を求める人が多く、出力リード線通し孔が電源の両側に配置されていることで、充電対象機器の取り付けが容易であり、機能が大幅に向上されている。

このように、被告製品は実質的に異なる技術により 582 実用新案と比べて更なる機能の向上を実現したものであり、582 実用新案の明細書に記載の技術手段を利用したものではないことが明らかである。

よって、被告製品が 582 実用新案の実用新案登録請求の範囲に属さないことが証明され、当然ながら侵害事由が存在しない。

また、582 実用新案には有効性がない（証拠を提出）。

■ ≪裁判所の見解≫

➤ [文言侵害を否定]

原告は、被告製品における「2つの出力リード線通し孔が前記收容空間の一侧に設けられている」ことが、582 実用新案の請求項 1 の構成要件 C「2つの出力リード線通し孔が前記收容空間の一侧に設けられている」という文言範囲に属する旨を主張した。

しかし、被告製品の写真からは、2つの出力リード線通し孔が收容空間の両側に設けられていることが見受けられ、582 実用新案の請求項 1 の構成要件 C「2つの出力リード線通し孔が前記收容空間の一侧に設けられてい

る」という文言とは異なっている。

よって、原告の当該部分の主張は採用することができず、被告製品は 582 実用新案の請求項 1 の構成要件 C の文言範囲に属さない。

➤ [均等侵害を認定]

被告製品における「2つの出力リード線通し孔が前記収容空間の一側に設けられている」との旨は、582 実用新案の請求項 1 の構成要件 C「2つの出力リード線通し孔が前記収容空間の一側に設けられている」との旨と比較すると、通し孔を設ける位置が異なるのみであり、両者の技術的特徴は実質的に同一である。

また、両者は共に、出力リード線である正負両極のリード線を通すという機能により、正負両極のリード線を前記 2つの出力リード線通し孔を介して収容空間に通してから、鉛蓄電池の正負両極の接点に電氣的に接続できるようにするという作用をもたらすものである。

従って、被告製品と 582 実用新案は、実質的に同一の技術手段で、同一の効果をj得て、同一の結果を達成するものであることから、被告製品の技術内容は 582 実用新案の請求項 1 の構成要件 C の均等範囲に属するものと解すべきである。

➤ [有効性を肯定]

被告等は、582 実用新案の有効性を争った際に、証拠 2 として「自動車着信アラート及び緊急救援装置」の特許文献を提出した。この文献により 582 実用新案の請求項 1 の公告時の実用新案登録請求の範囲が新規性を有しないことを確かに証明できる。

しかし、原告は本件訴訟中に知的財産局に実用新案登録請求の範囲の訂正を申請していた。この為、訂正申請書の内容と訂正前の請求項 1 の内容を比較した。

この訂正は、582 実用新案の図 1～図 6 に開示されている技術的特徴を請求項 1 に組み入れることで、カバーと鉛蓄電池の連結関係をより一層限定するものである。この為、実用新案登録請求の範囲の減縮に当たり、出願時の明細書及び図面に開示された範囲を超えず、且つ実用新案登録請求の

範囲を実質的に拡大又は変更するものでもない。したがって、裁判当時の専利法 67 条 1 項第 2 号及び 67 条 2、4 項の規定に合致する故、訂正は認められるべきである。

そして、当該訂正が行なわれた場合、582 実用新案の訂正後の請求項 1 に記載の「前記カバーは前記鉛蓄電池の周囲を覆い囲むように設けられるのではなく前記鉛蓄電池の上部を覆うように設けられている」という技術的特徴は、証拠 2 には開示されていない。

上記により、582 実用新案に取消すべき事由はなく、被告製品の技術内容は 582 実用新案の請求項 1 の均等範囲に属する。

B、小結

上記の裁判例で分かる通り、自動車産業の専利訴訟において、特許及び実用新案権の権利者が、勝訴を勝ち取ることは容易でなく、専利の技術的範囲の解釈、侵害疑義品は専利の範囲に属するか、専利の有効性等の難関が立ち塞がっているため、上質な特許明細書で出願すること、及び専利のポートフォリオの構築は重要なことである。

2、意匠

自動車産業においても、意匠権を主張する裁判例がある。注意すべきなのは、一般的な非侵害抗弁や専利に取消すべき事由があるといった抗弁の他に、最近では、専利権者の優越的地位の濫用により公平交易法に違反するとの抗弁がなされる裁判例も出てきた。

(1) 【知的財産裁判所 97 年度民専訴字第 31 号】意匠権侵害事件民事判決

一 意匠に創作性がない

■ <<概要>>

原告の台湾企業 X 社は、台湾意匠登録第 D122419 号「サイドウォール装飾片」（以下、419 意匠と称す）の意匠権者である。

原告は訴外人 Q が販売した折り畳み自転車に、被告の台湾企業 Y 社が製造販売しているタイヤ（以下は、被告製品と称す）が用いられていることに気づいた。

被告製品には、被告の商標が付されていた上、原告の 419 意匠権を侵害している疑いがあったため、原告が別途訴外人 K からタイヤを購入して確認してみた。その結果、やはり製造元は Y 社であった。
原告は 419 意匠が侵害されたとして、損害賠償を求める訴訟を提起した。

■ ≪被告の主張≫

被告製品は、419 意匠の類似範囲に属さず、また 419 意匠に創作性がない。引例として、台湾実用新案登録第 92213100 号「自転車ホイールフレーム」（以下は、引例 1 と称す）と 419 意匠の出願日前に公開された「2008 BIKE SOLUTIONS」製品のカタログ（以下は、引例 2 と称す）、及び乙第 6 号証である、419 意匠の出願日前に公開された他社の「アリストデュアルワイパーシステム」商品のウェブサイト資料を提出した。

■ ≪裁判所の見解≫

- [引例 1 と引例 2 の組み合わせは、創作性を否定する証拠にはならない]
419 意匠は、自動車やオートバイのタイヤのサイドウォールに取り付けられる、薄くて長い帯状のサイドウォール装飾片に係るものであり、帯の長手方向に延伸するように長方形格子で構成された複数本のストライプ溝が設けられていて、隣り合う長方形格子は互い違いになっており、各長方形格子の同じ側には深さが徐々に浅くなるグラデーション溝が設けられている。

その特徴は、平面視における模様デザインとして明るさのグラデーションがついた長方形格子ストライプが横方向に連続して配列されている点にある（次ページの添付図 1 を参照）。

これに対して、引例 1 の図面に示される模様デザインは、矩形ユニットが縦横に互い違いに配列されているものであり、一般的な籐細工パターン（次ページの添付図 2 を参照）に類似する。

よって、419 意匠と引例 1 に示された模様は、配列方式が異なり、係争意匠では「明るさのグラデーションがついた長方形格子ストライプが横方向に連続して配列されている」のに対し、引例 1 は籐細工パターンに類似する「矩形ユニットが縦横に互い違いに配列されている」ものである上に明るさのグラデーションもないので、両者は全体的な視覚的效果が異なり、また類似するものでもない。

引例 2 に示される模様は、シート状のブラックカーボン繊維材質で形成されたストライプである。その長方形格子と各長方形格子の色の間には濃淡のコントラストがあるが、長方形格子そのものには 419 意匠のような明るさのグラデーション効果がなく、引例 2 と 419 意匠は全体的な視覚的效果が異なりまた類似するものでもない。

よって、引例 1 と引例 2 を組み合わせても、419 意匠が創作性を有しないとする証拠になり得ない。

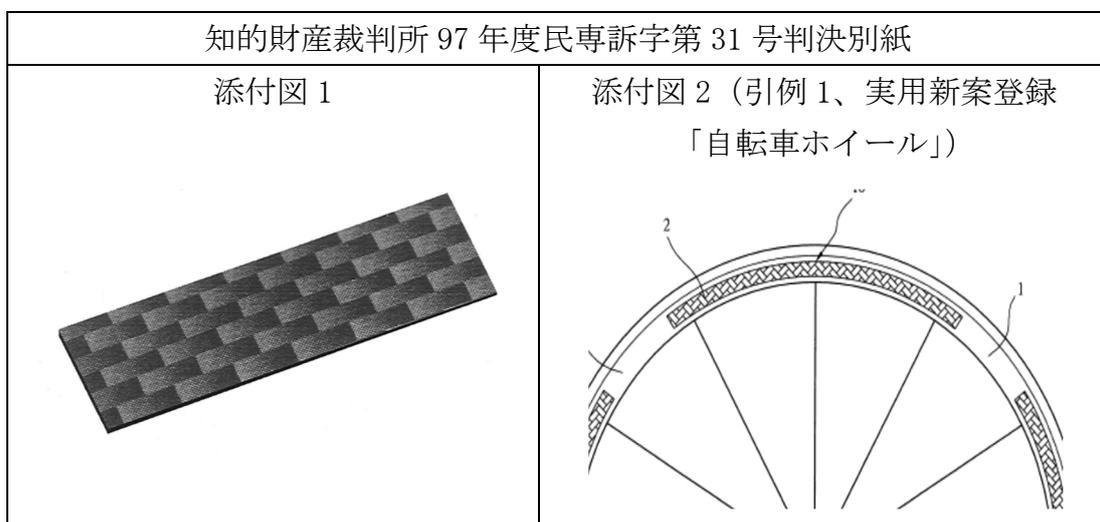
➤ [419 意匠は、創作性を有しない]

乙第 6 号証に開示されている「アリストデュアルワイパーシステム」(次ページの図表の付録図 3 を参照) は、互い違いに横方向に連続して配列されている長方形格子であって、しかも各長方形格子の同じ側には深さが徐々に浅くなるグラデーション溝が設けられている。

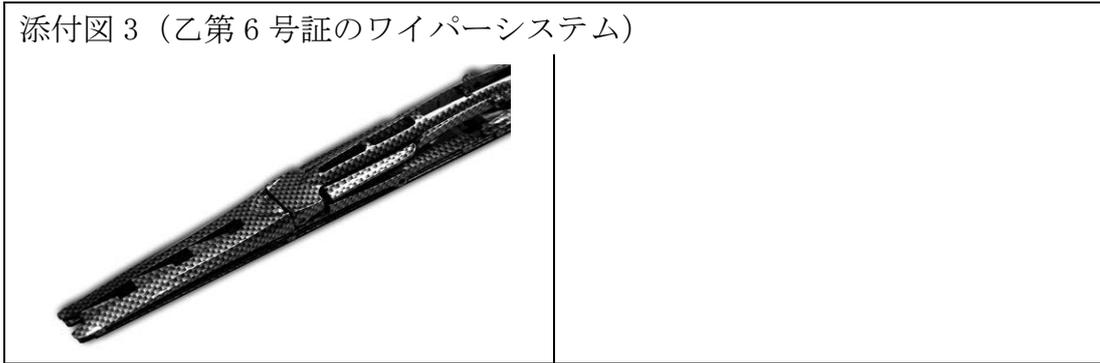
この為、419 意匠の矩形シートは従来形状であることがわかる。

419 意匠の模様は、乙第 6 号証及び被告が法廷にて提示した現物サンプルに既に見受けられるものなので、乙第 6 号証に示されている模様をそのまま転用したものと言える。

全体の設計は、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作することができたものであり、創作性を有せず、原告の請求を棄却する。



添付図 3 (乙第 6 号証のワイパーシステム)



(2) 【知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 34 号】意匠権侵害事件民事判決
一 権利者による意匠権の行使が独占的地位の濫用に当たるか否か

■ <<背景及び概要>>

この案件は近時の意匠権侵害に関する重要な判決であり、その訴訟過程において、何名もの大学教授が裁判所に意見書を提出し、若しくは自ら出廷して意見を述べたほか、その判決書も百頁を超えるほどの大作であった。本件訴訟の原告ドイツ企業 X 社は、世界の自動車メーカー上位 10 位に入るメーカーで、台湾意匠登録第 D128047 号「車両のヘッドランプ」の意匠権者である（以下は、047 意匠と称す）。

被告の台湾企業 Y 社が製造・販売した自動車ライト（以下、被告製品という）が原告の XXX クラス（以下、本件車型という）に用いられる 047 意匠を侵害したとして、侵害差止と損害賠償を求める訴訟を提起した。

本件訴訟は意匠侵害の案件であったが、被告製品が 047 意匠の類似範囲に含まれるかよりも、更に重要な争点として、原告 X 社の権利行使が台湾の公平交易法に違反するかどうか⁴⁵が注目された。

被告 Y 社は訴訟において、自社が以前何度もリーズナブルな条件を以て本件意匠の実施許諾をしてくれるよう原告に要請したものの、ことごとく拒否されてきた。この為、原告 X 社は公平交易法上の「独占的地位の濫用、競争阻害」⁴⁶、「正当な理由なしに差別的に取り扱う行為」⁴⁷、「取引秩序に影響を及ぼすに足りる著しく公正を欠く行為」⁴⁸に違反するとし、原告

⁴⁵ 最終的に、一審裁判所は、被告製品が 047 意匠の類似範囲に属し、047 意匠に取消すべき事由はないと判断した。

⁴⁶ 公平交易法 9 条により、「独占の事業者は、次の行為があつてはならない。一、不公正な方法を以て直接、又は間接に他の事業者が競争に参加することを阻害すること。…四、その他市場地位を濫用する行為」と規定されている。

⁴⁷ 公平交易法 20 条 2 号の規定である。詳しくは「式、五、（六）、2、（2）、A」（頁 156 以降）を参照。

⁴⁸ 公平交易法 25 条の規定である。詳しくは、「式、一、（四）」（頁 14 以降）を参照。

の権利行使が権利の濫用、信義誠実の原則の違反となると抗弁した。
本件で裁判所は、意匠侵害訴訟において一般的に判断すべき事項（047 意匠に取消すべき理由があるかどうか、被告製品が 047 意匠の類似範囲に属するかどうか等）を判断したのみならず、本件の事実が公平交易法の規定の各要件に合致するかどうかをも判断した。そして、審理した結果、全面的に原告の主張を肯定した。
被告が台湾内の大手サードパーティーメーカーであるので、本件判決は今後、台湾の自動車スペアパーツ業界に多大な影響を及ぼすかと思われる⁴⁹。

本件における「公平交易法に関わる争点」に対する双方当事者の主張及び裁判所の判断は、下記の通りである。なお、争点及び内容が多いため、以下は争点ごとに分けて紹介する。そして、公平交易法の争点につき、被告が攻撃側に、原告は防御側にあるために、まずは被告の主張、そして原告の反論、最後に裁判所の見解を紹介する。

□ ≪争点一≫ 「関連市場」とは

「独占的地位の濫用」について判断する前提として、いわゆる「独占」とは、事業者が「関連市場」において競争がない状態にあり、又は圧倒的な地位を有し、競争を排除できる能力を有する場合を指す⁵⁰。したがって、本件に関わる「関連市場」の特定、そしてその範囲はどこまで及ぶかが、まず問題となる。

■ ≪被告の主張≫

本件の「関連市場」とは、本件車型用のライトのスペアパーツ市場に限られる。なぜなら、新車販売市場で販売されるのが自動車そのものであるのに対し、自動車のスペアパーツ市場で販売されるのは、あくまでも自動車修理用のパーツであり、機能の面と需要者の需要の面から見れば両者間に代替性がなく、同一の市場ではないからである。なお、パーツは消費者が既に購入した特定の車型に完全に合致しなければならないので、消費者は実際、購入した車型のパーツ市場に「封じ込められている」(locked-in)。要は、一旦本件車型を購入すれば、他のブランドのライト、又は本件車型以外のライトを以て修理することはできない。

⁴⁹ 本件は 2019 年 8 月 16 日に判示。

⁵⁰ 公平交易法 7 条 1 項の規定である。

■ ≪原告の主張≫

消費者が特定のブランドの自動車を購入することを検討する際、その自動車の単価を考えると同時に、自動車のパーツを交換するコストをも考えるはずであるため、自動車のスペアパーツ市場と新車販売市場は同一の市場である。そして、もし原告がライトの価額を引き上げるなら、消費者も自動車そのものを保有することで生じるコストの増額を考えて他のブランドの自動車を購入してしまう。したがって、新車販売市場とスペアパーツ市場を同一の市場と見なすべきである。

■ ≪裁判所の見解≫

新車販売市場とスペアパーツ市場は同一の市場であり、その理由は下記の通りである。

▶ 供給者が商品若しくは役務の値段を引き上げる場合、**需要者が取引対象を変えたり、他の商品若しくは役務で代替したりすることができる範囲なら、同一の市場と見なされるべきである。**

▶ たとえ消費者がスペアパーツ市場に封じ込められて代替できる選択肢がなくても、新車販売市場に十分な競争がある以上、その封じ込めに実質的な意味がないので、新車販売市場とスペアパーツ市場を同一の市場と見なしてよい。

▶ 本件訴訟において、ある専門家が意見書で次のように述べている。

「通常、自動車の買い手は個人の需要とコストパフォーマンスのみを考え、購入後の修理及びパーツ交換などを考慮しない。何故なら、自動車の修理とパーツ交換には、偶発性と高度な不確実性がある。且つ、自動車の買い手は、自動車の購入時に、パーツの値段を逐一知ったり覚えたりするとは限らず、当人は完全な情報（perfect information）を把握することがやはり困難であるため、修理コストは自動車購入に係る意思決定に影響を与えない。したがって、スペアパーツ市場を新車販売市場から独立させて別々に観察しなければならない。」

しかし、それは採用できない。そもそも、本件車型を購入する需要者は下記の二種類に分けることができる。

1)、購入後、ライトの修理をするなら、選択肢が限られて価額も比較的に高いことを知りながら、尚も本件車型の購入を希望する需要者

2)、上記の 1)、の状況を知らずに本件車型を購入した需要者。このタイプの消費者はさらに二種類に分けることができる。

(2-1) 上記の 1)、の状況を知った後、この状況が X 社のブランド価値によるものと納得した需要者

(2-2) はじめから上記の 1)、の状況を知らず、知った後はライトの修理費用が気になり、スペアパーツ市場では競争が不足でその権益が損なわれると思った需要者

本件車型のライトのスペアパーツ市場を独立した市場と見なす主な理由は、上記の 2-2 のような需要者の利益を保護するためである。しかし、それほどライトの修理費用が気になるなら、自動車の購入したその時に、購入後のライト修理がどのような状況となるかを予め注意すべきである。こうして、注意を怠った消費者を保護することは、必ずしもよりよい競争秩序を構築できないのではないかと思われる。

▶ 修理の需要・頻度は人により異なる。ビジネス上の目的で自動車を購入する場合、自動車を利用する頻度が高く、修理の需要と頻度も高くなる。一方、たまにしか自動車を移動手段としない場合、修理の需要は高くないため、修理コストもそれほど気にならない。こうして、新車の価額と修理の価額から生じる利益の割合をどのように調整するかは、もとより新車販売市場とスペアパーツ市場で形成する単一市場の調整メカニズムで最も効率的な決定をすべきである。頑なにライトのスペアパーツ市場を独立した市場とすれば、必ずこのような単一市場の調整メカニズムの形成を阻害してしまう。

□ ≪争点二≫ 「原告が市場において競争のない状態にあり、又は競争を排除できるほどの圧倒的地位を占めているか」

■ ≪被告の主張≫

原告は本件車型のライトの 047 意匠権を所有しており、且つ本件車型に取り付けられるライトは本件意匠に完全に同等なものでなければならない (must match) ので、被告は被告製品に 047 意匠を使用しなければならず、回避、代替する余地がない。原告が 047 意匠による独占排他的権利を行使すれば、他の業者による本件車型のライトの製造を禁止できるので、原告は市場を独占している。

■ ≪原告の反論≫

原告の新車販売市場における占有率は6%から8%でしかなく、市場に主導的な地位を有しない。また、意匠の性格からすると元々多様性があり、不可欠施設（essential facility）でも標準必須特許（SEP）のようなものでもないので、市場を独占する地位とならないはずである。

■ ≪裁判所の見解≫

新車販売市場とライトのスペアパーツ市場が同一の関連市場である以上、原告による新車販売の市場占有率が低いため、原告はこの市場に独占的地位を有さない（原告の主張を認める）。

□ ≪争点三≫ 「原告が自由競争を制限するおそれのある行為を為したか」

■ ≪被告の主張≫

被告製品はいずれも国連欧州経済委員会（ECE）による品質テストを受けて承認されているほか、原告の中国における関連企業も何度も被告の子会社からライトを購入しているため、被告製品に安全性があり、原告が実施許諾を拒否するのは正当な理由がない。なお、社外品パーツの製造業者が数多あるにもかかわらず、原告が被告だけに対して意匠権侵害訴訟を起したのは、とりもなおさず差別的に取り扱う行為であり、自由競争を制限するおそれがある。

■ ≪原告の主張≫

意匠権者はもとより法律により許諾の対象を選択する自由を享有できるため、これは実施許諾を拒否する正当な理由である。

■ ≪裁判所の見解≫

下記の理由により、原告は自由競争を阻害するおそれのある行為を行っていない。

- たとえ原告が047意匠の実施許諾を拒否しても、被告は尚も他の意匠の実施許諾を受けたライト、又は意匠権で保護されていないライトを製造・販売することができ、需要者も新車販売市場において他の選択肢を持っているので、スペアパーツ市場に競争の阻害をもたらすおそれがない。言い換えれば、完全競争市場において、意匠の実施許諾をするかどうかは、もとより私的自治の原則、契約自由の原則の範囲内の事柄であるので、裁判所

は介入する必要がない。

- ▶ 実施許諾を拒むことは、もとより専利権者の自由であり、実施許諾を拒むことが優位な市場地位の濫用となって競争を制限するおそれがあるかどうかを認定する場合、緩やかな認定基準を採用してはならない。そもそも、意匠の開発コストを負担しない競争者が低価額を打ち出すことは簡単である上、技術上又は品質上の些少な差別化をすることもそれほど難しくないので、意匠権者が実施許諾を拒むと直ちに優位な市場地位の濫用となるような羽目に陥れば、意匠権者による開発・創造の動機付けを喪失させてしまう。
- ▶ 元を正せば、被告製品は、単に 047 意匠を実施するだけで、別に 047 意匠に基づいて改めて新しい製品を創出したわけではないため、原告が実施許諾を拒絶したことは、新製品の開発を阻害せず、専利法における創作を奨励し産業の発展を促進する精神にも反しない。

□ ≪争点四≫ 「原告が取引秩序に影響を及ぼすに足りる著しく公正を欠く行為を行ったか」

■ ≪被告の主張≫

原告と他のドイツの自動車メーカーは、ドイツ連邦議会が欧州連合の「修理（免責）条項」（repair clause 即ち、修理用部品は意匠権による保護が及ばないようにする規定）に関わる改正指令を採決することを阻止するために、ドイツ自動車産業連合会を通じて「パーツ市場の競争を阻害せず、且つ権利を保護する法律を用いて独立系の業者及び独立系の部品ディーラーと市場シェアを奪う行為もしない」と宣言した。

原告と他の自動車メーカーの前記の承諾、及び原告と各自動車メーカーが長年前記の承諾を守ってきた実際の行為から、被告には原告がスペアパーツ市場の発展を妨害しないという信頼が生じたので、形状・外観上、正規品と同等（must match）のライトのスペアパーツ製品を製造・販売したわけである。

しかし、欧州連合が 2014 年 5 月に「修理（免責）条項」を欧州全体に導入するという提案を撤回した途端、原告はその承諾を反故にし、被告をスペアパーツ市場から排除するために、ドイツと台湾において訴訟を起し、047 意匠を以て本件製品の製造・販売差止を請求した。

原告のこの承諾を反故にした行為は、原告とスペアパーツ市場において競

争する被告にとって著しく公正を欠くものである。

■ ≪原告の反論≫

被告のいわゆる承諾とは、ドイツ自動車産業連合会の会長がドイツ意匠法改正の方向について意見を述べるために 2002 年に連邦首相府 (federal chancellery) に送付したレターに過ぎない。このレターは原告の声明でもなく、原告も誰にも声明又は承諾をするための授權をしていない。

■ ≪裁判所の見解≫

下記の理由で原告が取引秩序に影響を及ぼすに足りる著しく公正を欠く行為を行っていない。

- ▶ 自動車メーカーらの「承諾」がどのような法的性格を持っているかは、台湾の裁判所より、ドイツの裁判所が判断をする方が相応しい。

ドイツのケルン裁判所は、その 2017 年 5 月 9 日の判決 (双方当事者は本件と同一) で、その「承諾」は政治的性質 (political character) しか帯びず、スペアパーツ市場において更なる権利行使の動きがある場合、立法者が立法活動を通じて適宜な制限を加えると表明したのみである。なお、控訴審裁判所は、「自動車メーカーが自動車の個別のパーツに対する保護に対し以前より大きな力を注ぎ、且つ権利を行使することでアフター市場を左右しようとする場合、立法者の介入が必要となる」と記載するドイツ連邦議会の文書を引用した。その承諾によってパーツの製造者に如何なる権利若しくは法律上の地位をも与えていないと読み取れる。

- ▶ 上記のドイツの裁判所の一、二審判決から分かるように、ドイツの立法者のその承諾に対する認識は、法律上、意匠権者が権利行使の規模を拡大することができるが、そのときは立法者が介入することとなるということである。換言すれば、この承諾に反して生じた効果は、政治上のものであり、法律上のものではない。
- ▶ 被告が招いた専門家のうち、その承諾を FRAND 宣言 (Fair, Reasonable, and non-discriminatory) になぞらえるべきであると主張した者がいる。しかし、FRAND 宣言とは、企業は自社の技術を規格とするために、特許権行使の制限を承諾するものである。即ち、このような承諾は、自社の特許が規格となって膨大な実施許諾のニーズと利益が生じることと引き換え

るものであり、FRAND 宣言と自社特許が規格となることの間に対価関係がある。このような法理の基本構造では、FRAND 宣言に法的拘束力があると裁判所が認定することは合理的であるが、本件ではこのような対価関係は存在していない。

- ▶ 被告が招いた専門家のうち、その承諾を原告とドイツ政府の間で締結された第三者のためにする契約と見なされるべきであると主張した者がいる。しかし、この契約は、自動車メーカーに如何なる有意義な対価をも取得させないので、英米法の概念からすれば、約因(consideration。対価性とも訳される)がない限り、契約は成立しない。なお、大陸法の概念から言えば、この承諾は贈与契約に準ずられるべきであるが、贈与人は贈与前にいつでも贈与を撤回することができる。なお、この第三者のためにする契約の効力が台湾に及ぶかどうかは非常に疑わしい。

□ <争点五> 「権利の濫用」

この他、被告は上記の理由に基づいて、原告が訴訟の方式で被告をスペアパーツ市場から排除することを意図し、その意匠権を保護するための手段の必要性を超えており、権利の濫用となると主張した。

しかし、裁判所は、原告が権利侵害をしたライトに対し意匠権を行使することを制限する法定事由が存在しないため、原告が意匠権行使で侵害を排除することは権利濫用とならないと判断した。

被告は既にこの判決について控訴したようである。控訴審裁判所が一審裁判所の判断を覆すかどうかは、今後見守っていかなければならない。

そして本件の争点は、公平交易法及び専利法が入り混じるものであり、今後の自動車産業関係の専利訴訟において、このような専利権濫用の抗弁が続いていくかにも注目すべきである。

3、商標

商標法違反には、民事責任と刑事責任に関わるものがある。以下は、それぞれについて分けて説明する。

(1) 民事事件

A、【台湾高等裁判所 90 年度上字第 757 号】商標権侵害民事事件控訴審判決 一 同意を得ずに、模倣品の自動車スペアパーツに登録商標を表示

■ <<概要>>

商標権者即ち原告である被控訴人のドイツ企業 X 社及び W 社は、国際的に有名な自動車及び自動車部品を製造するメーカーであり、台湾において、指定商品を「自動車、自動車部品」とし、「THREE POINT STAR IN RING (記号商標)」、「MERCEDEZ-BENZ」、「BMW (記号商標)」等の記号又はラテン文字を横書きにした登録商標 45839、35126、20643 号を有している。

■ <<原審における原告の主張>>

被告 Y1 は、被告の台湾企業 Y 社の代表者であり、その製造したブレーキパッド商品（以下は、被告製品と称す）及びパッケージ上において、前記の登録商標と同じ図案及び型番を表示した。

被告製品は、被告台湾企業 Z 社（代表者は同じく被告の Z1）により自動車修理工場に売り出された。

そして更に Z 社も、W 社のロゴマークを無断でパンフレット、名刺や見積書に表示していた。

そこで、X 社と W 社は、一審裁判（【士林地方法裁判所 89 年度重訴字第 612 号商標権侵害事件】）を起こして、被告等が連帯して損害賠償責任を負い、商標権侵害の民・刑事判決を新聞紙に掲載するように求めた。

■ <<原審における被告等の主張>>

・ Y 社

従業員の勝手な行為で自分はまったく預かり知らない。

・ Z 社

自分の販売したものが模倣品であったとは知らなかった。

W 社の自動車パーツの輸入・販売を営んでいるため、上訴人が名刺において W 社のロゴマークの表示をしても、それは商標の使用でなく、単に W 社の自動車パーツを販売しているという説明に過ぎず、ましてや需要者に Z 社が W 社の代理店、若しく当該ロゴマークの商標権者であると混同誤認を生じさせることもなく、そもそも名刺に販売代理店等の記載はない。

Z 社は W 社の並行輸入品、時には W 社の代理店から仕入れることもあるた

め、いずれにしても W 社の利益を上げることに伴い、W 社にとって損害はないはずである。

商慣習からすると、一般の自動車修理工場が W 社の自動車の修理も承る場合、看板において皆 W 社のロゴマークを付けている。それと同じく、フェア・ユースに該当するはずである。このロゴマークを表示することは、「当社は W 社のパーツの輸入を承り、W 社の商品も販売する」という説明に過ぎず、需要者がこの表示だけで、Z 社が製造メーカーや商標権者、販売代理店である等の混同誤認を生じることもない。Z 社は、このような表示は、商標法の立法目的に違反しておらず、当該メーカーの製品を販売した以上、名刺やチラシに当該メーカーの商標を表示したとしても、商標権者又は許諾権者の同意を得たと見なしてもよいので、フェア・ユースに該当するはずである。

■ 《原審における裁判所の見解》

原告の請求を受け入れる。

(その後、被告らは控訴した)

■ 《控訴審における裁判所の見解》

➤ 「真正品」があつてこそ「並行輸入」が成立するが、本件において被告製品が模倣品である以上、「真正品の並行輸入」とは関わりはない。

➤ Z 社は、W 社の自動車のためのパーツだけを販売しており、その名刺や見積書にも W 社のロゴマークしか表示されていない。他の同業者は、多数のメーカーのスペアパーツを提供しているため、多くのメーカーの商標を表示しているが、Z 社の経営態様において、W 社のロゴマークだけを表示することは、需要者に混同誤認を生じさせるに足り、Z 社が W 社の正規販売店であると誤認させてしまった。

➤ 控訴人即ち被告等は、X 社と W 社の両社の商標が表示されている模倣品のブレーキパッドを販売したため、控訴人は連帯して損害賠償責任を負わなければならない。

➤ 尚、被告製品は被控訴人の X 社と W 社による検査が行われていないため、被控訴人が求める品質管理基準を満たしているかどうかも疑わしいことであり、需要者が被控訴人等の製品を不良品であると誤認した場合は、両社の信用・名誉が失われてしまいかねないので、控訴人はこれに対しても

損害賠償責任を負わなければならない。

B、【知的財産裁判所 100 年度民商訴字第 38 号】商標権侵害事件民事判決 一 運輸・物流業者の潜在的な権利侵害責任について

■ ≪概要≫

原告台湾企業 X 社は、台湾の有名なオートバイメーカーであり、登録第 705963 号、第 787369 号「SYM」等の商標（以下は、本件商標と称す）の商標権者である。

本件商標は、自動車、オートバイ及びそのスペアパーツを指定使用商品としている。

原告は、税関から「疑義貨物を発見したため、権利者による認定手続きを行う」との通知を受け、現場へ赴き、点検を行った。そして、被告 Y の輸入した疑義貨物（以下は、係争貨物と称す）が、原告の生産した XX 車系オートバイのシリンダー及びそのピストン、ガジオンピン、ヘッドガスケット及びそのパッケージ等を模倣したものであることが分かった。係争貨物のシリンダー上には、「SYN」商標がミリングカッタ加工されており、本件商標の「SYM」の「M」文字が「N」に加工されていた。係争貨物は、シリンダー上の型番から、原告が生産した機種であることが明らかになった。そこで、原告は侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

■ ≪被告の主張≫

当人は、運輸業者に過ぎず、本当の権利侵害者ではなく、係争貨物の本当の輸入者は証人の Z である。

Z は、中国で係争貨物を仕入れた後、訴外人 Q 社の物流業者に中国からの輸出手続きを依頼し、さらに Q 社は、通関業者に依頼して台湾への輸入手続きを行った。

そもそも、Z 自身には輸出入免許がなく、貨物もさほど多くないため、貨物の宛先を運輸業者である被告 Y にしたのであり、Z が Q に依頼したときには、商標の非侵害保証条項が盛り込まれた書面を Q に提供している。

被告は、あくまでも運輸業務を提供しただけで、受託貨物が模倣品であるかどうかについては、専門的な知識も有しておらず、ましてや係争商標を侵害する故意もない。しかも Q も、Z から受託する際に、商標権非侵害の宣誓書を出してもらっていた。

この為、被告は、輸入される前に係争貨物に接触することができず、当然過失もない。

■ ≪裁判所の見解≫

本件被告が本当の輸入者ではない限り、当然故意も過失もない。
この為、原告の請求を棄却する。

C、【新北地方裁判所 99 年度智附民字第 9 号】商標権侵害事件民事判決
一 商標の知名度は、権利侵害の立証にも役に立つ

■ ≪概要≫

「Benz」の商標は、原告ドイツ企業 X 社の所有する登録商標であり、自動車及びそのパーツ等を指定商品とする。

被告 Y 等は、氏名不詳の者から「Benz」商標が表示されている車用ペダル、ラジエーターキャップ等のパーツ（以下は、係争商品と称す）を購入し、ショッピングサイト上で販売した。原告が発見した後、被告等を刑事告訴（【新北地方裁判所 99 年度智易字第 44 号】商標権刑事侵害事件）した他、付帯民事訴訟を以て、侵害差止及び損害賠償を請求し、判決文を新聞紙に掲載することを求めた。

■ ≪被告の主張≫

自分の販売したものが模倣品であるとは全く知らなかった。

■ ≪裁判所の見解≫

- 被告等が係争商品を購入した際、レシート等（例えば権利証や領収書等）が何もなかったことは、有名な自動車大手メーカーの一般的な販売フローに悖る。
- それほど有名な商標が表示されている製品でありながら、被告等の仕入れ価格が真正品とかけ離れていたことから、一般人でもその差異を察知できると言え、まして被告が分からないはずがなく、その抗弁は採用できない。本件は、商標権侵害が成立し、損害賠償の請求を認める。

D、【知的財産裁判所 101 年度民商訴字第 11 号】商標権侵害事件民事判決
一 同業者は、同業の商標に対して知悉している可能性が高い

■ ≪概要≫

前記の B の案件（【知的財産裁判所 100 年度民商訴字第 38 号商標権侵害事件】）の審理により、本当の輸入者が Z であることが明らかになり、当人

も物流業者に依頼して輸入したことを承認したため、台湾企業 X 社は改めて Z に対し、侵害差止及び損害賠償訴訟を起こした。

被告 Z が係争貨物のスペアパーツを輸入したのは、バイクの修理を生業としているためであり、係争貨物を原告の真正品の 1/10 という非常に格安な値段で仕入れてきた。

原告は、被告 Z が同業者である以上、このような尋常ではない安さは、模倣品である故ということを知っていたはずであると主張した。また、当該 XXX 車系の売れ行きが好調であるため、点検修理のニーズも多く、もし被告が係争貨物を修理に用いるのであれば、原告のアフター市場において重大な損失を受けると強調した。

■ <<被告の主張>>

商標検索をしたところ、「SYN」という商標がなかったため、権利を侵害していないと安心して輸入したに過ぎず、特に原告の商標権を侵害する故意も過失もなかった。

■ <<裁判所の見解>>

▶ 係争貨物に「SYN」と記載されていたが、確認してみたところ、「SYN」の「N」は、「M」を加工したものであった。また、係争貨物には原告製品の型番が記されたままである。このため、やはり模倣品であることが判明した。

▶ 被告は専門的なオートバイ修理業者であるため、原告会社の型番を見れば、それが模倣品であることに気づいたはずであり、商標検索をして「SYN」商標がないというだけで過失がないとは到底認められない。

▶ なお「SYN」と「SYM」は類似商標であり、一般需要者に混同誤認を生じさせるおそれがあるため、商標権の侵害として、原告の訴えに理由がある。

E、【知的財産裁判所 101 年度民商訴字第 31 号】商標権侵害事件民事判決
— 価格が正規品とかけ離れているため、模倣品と知らなかったとは言えない

■ <<概要>>

原告オランダ企業 X 社は、有名な照明器具のメーカーであり、照明器具等を指定商品とする登録第 1462244 号及び第 235411 号「PHILIPS」商標（以

下は、合わせて係争商標と称す)を有している。

被告の台湾企業 Y 社は、中国広州から模倣品である車用ライトを輸入し、グループ企業の被告台湾企業 Z 社に販売した。

当該模倣品は市場に出回っており、しかも原告の「PHILIPS」商標と同一の商標が表示されていた。この為、X 社は、Y 社、Z 社及びその代表者を被告として、侵害差止及び損害賠償を求める訴訟を提起した。

原告は、被告等は車用ライトを販売する業者として、これらの物をよく知っていたはずであり、明らかに侵害の故意があると主張した。

■ 《被告の主張》

中国から輸入した製品は、外観も原告製品と同じであるため、模倣品と知る由もなく、権利侵害の故意も過失もない。

■ 《裁判所の見解》

中国から輸入した製品の価格は、原告製品の価格と相当にかけ離れていたため、被告は明らかにこの低価額目当てに模倣品を輸入した。

この為、原告の請求を認める。

F、【知的財産裁判所 101 年度民商訴字第 49 号】商標権侵害事件民事判決

一 権利侵害者に先使用の事実があっても、区別するために適宜な表示を付すことは要求できる

■ 《概要》

原告 X は、指定商品を「ステアリングホイール、クラッチ…等」とする登録第 946417 号「F. C. C. SPORT」商標を有している。

また、自動車及びその部品の販売を指定役務とする登録第 1156892 号「F. C. C. SPORT」（「SPORT」については権利不要求）商標を有している（以下は、合わせて係争商標と称す）。

被告 Y 社は、訴外人日本企業 F 社の台湾支社であり、「F. C. C.」という文字を自社の販売したクラッチにつけていた。

被告 Z 社は、同じく日本企業 F 社の販売店である。

訴外人日系企業 F 社は、以前登録第 1249984 号「F. C. C」記号商標及び登録第 1298816 号「CLUTCH/F. C. C. /TECHNOLOGY」商標を所有していたが、係争商標を引用商標とする取消審判により取消された。しかし Y 社と Z 社は「fcc」文字、「F. C. C」記号商標を、出所を示す商標としてウェブサイト、商品に使用し続けた。

そこで、原告は訴訟を起こし、主位的請求を侵害差止及び損害賠償とし、予備的請求を被告等が商標を使用する際に係争商標とは無関係であるという表示を付すべきこととした。

■ ≪被告の主張≫

原告商標は海外の著名商標と同じであるため、登録を許すべきではない。係争商標の登録以前に先使用の事実もあったため、公正使用に属する。

■ ≪裁判所の見解≫

被告等に確かに先使用という事実があり、公正使用に該当する。従って、侵害差止及び損害賠償の請求に理由はないが、被告等が商標を使用する際には、係争商標と無関係であるという表示を付すべきである。

G、【知的財産裁判所 102 年度民商訴字第 40 号】商標権侵害事件民事判決
一 信用・名譽の損害賠償を請求する

■ ≪概要≫

原告台湾企業 X 社は、登録第 50912 号、755801 号、5967 号商標（以下は、合わせて係争商標と称す）の商標権者である。係争商標は、ファンモーター、ワイパモーター等を指定商品としている。原告は、被告が劣悪な製品に原告の「Shihlin」商標を使用したことにより、実際の損失だけでなく、信用・名譽にも損害を受けたとして、商品の販売単価の 1500 倍⁵¹の損害を請求し、更に信用・名譽の損失について台湾ドル 300 万元の損害賠償を請求した。

■ ≪裁判所の見解≫

◇ 一審

➤ 被告は係争商標権を侵害する模倣品を販売したと認め、それについて、模倣品の販売単価の一定の倍数（本件は 500 倍）を損害賠償額とする。

➤ しかし、信用・名譽の損失については、需要者が当該模倣品を使用し、損

⁵¹ 裁判当時の商標法 63 条 1 項 3 号に「商標権者が損害賠償を請求するときは、次の各号に掲げるいずれか選択してその損害額を計算することができる。…三、押収した商標権侵害に係る商品の販売単価の 500 倍から 1500 倍以下の額。ただし、押収した商品が 1500 点を超えるときは、その総額を賠償の額とする」と規定されていた。現行法は、2016 年の新法から 71 条 1 項 3 号の規定となり、最低限の 500 倍は削除された。

害を受けて、原評判が落とすことになった旨を証明しておらず、計算の元となる資料も一切提出できなかった。このため、その部分については理由がない。

◇控訴審（【知的財産裁判所 103 年民商上字第 7 号】商標権侵害事件控訴審判決）

➤ 被告の侵害行為があった時期に、原告の全体的の売上高は上昇したが、一方ファンモーター、ワイパモーター等の売上高は下落した。このことにより、確かにこの侵害行為によって、需要者が原告製品の品質に不安を覚え始めたといえるので、被告は確実に原告の信用・名誉を失墜させた。

➤ 本件において原告は既に信用・名誉に損害を受けたことを証明したが、それを具体的な数額で証明し難いため、民事訴訟法に則って、本件の事情を斟酌することで得られた心証により額を決める。両者の市場的な地位、経済能力、被告模倣品の価格と品質、権利侵害時期の長さ、模倣品の数量、原告がその信用・名誉のために注いだ心血等の要素により、被控訴人即ち X 社の信用・名誉の損害賠償金額は台湾ドル 100 万元とする。

(2) 刑事事件

A、【台湾高等裁判所高雄支部 83 年度上訴字第 1687 号】商標法違反事件控訴審刑事判決

一 純正品メーカーの廃棄品を、修理して組み合わせることで、商標侵害となり得る

■ <<概要>>

被告人 Y は、自動車修理工場の代表者であり、自動車電機の修理・販売を業としていた。

Y は、「D0000-REMY」が米系企業 X1 社の所有する登録商標であり、「BOSCH」商標がドイツ企業 X2 社の所有する登録商標であり、両商標とも自動車部品等を指定商品としていることを知りながら、リサイクル業者や自動車修理工場等に大量に廃棄された「D0000-REMY」商標が表示されている発電機及び「BOSCH」表示されている始動モーターを、修理し、酸洗い・ブラストし、さらに他社から購入した発電機整流器、又はコイルで修理し直して組み立てをし、正規品として、高雄、屏東の自動車工場等を相手に売り出した。

■ <<裁判所の見解>>

- ▶ 被告の酸洗い・ブラスト、他の部材と組み立てること等は、既にメンテナンスの必要範囲を越えてしまい、修理には当たらない。
- ▶ 本件商標権者は、再生産に対し厳しい基準を制定し、自社の認証を受けた部品を、当該会社の安全基準に従って再製したもののみ正規品に当たるとしていたが、被告は全く上記の規定に従わなかったため、正規品と称し正規品の価格で販売したのは、商標法に違反することに当たる。

B、【台湾高等裁判所⁵²92年度上易字第1002号】商標法違反事件控訴審刑事判決
— 純正品メーカーの廃棄品を、分解して組み合わせることで、商標法違反になり得る

■ <<概要>>

「CAMRY」「COROLLA」商標は、日系企業X社の所有する登録商標であり、自動車及びその修理部品を指定商品としている。

被告人Yは、自動車部材を扱う会社の代表者である。

Yは、日系企業X社の廃棄した車用パワーウィンドウモーターの不良品を、電気電子機器廃棄物として輸入したZ社から購入し、組み立てて正規品として（以下は、被告製品と称す）、「CAMRY」又は「COROLLA」の、上記登録商標のシールを貼りつけて、販売した。

このような行為は日系企業X社の同意も得ず、使用許諾も受けていなかった。

■ <<裁判所の見解>>

◇一審【板橋地方裁判所91年度易字第2607号】

- ▶ 純正品メーカーは、正規品のパワーウィンドウモーターに「CAMRY」「COROLLA」を表示せず、「TOYOTA」、「DENSO」と記載し、型番も必ず付けるため、被告製品のように「CAMRY」を表示することは全くなく、需要者に混同誤認を生じさせようがない。しかも被告のシールはあまりに粗末である上、販売価格もまた疑わしいほど安く、指定商品の需要者が例えば修理従事者の通常有する注意力を基準として判断すると、当然被告製品を純

⁵² 「台湾高等裁判所」（中国語で台湾高等法院と書く）は控訴審裁判所であり、台北市にある。そのほかに、台中、高雄、台南、花蓮、金門にそれぞれ支部（中国語で「分院」と称す）がある。

正品と思わないため、被告人は商標法に違反しない。

◇控訴審【台湾高等裁判所 92 年上易字第 1002 号】

- ▶ 被告人が販売したパワーウィンドウモーターは、告訴人日系企業 Y 社の生産した不良品で、被告人が自ら分解してほかのパーツで改造して組み立てたものであり、既に正規品ではなくなった。
- ▶ 商標消尽原則によると、商標権者の同意を得た者によって台湾内外の市場で取引流通されたとき、商標権者は当該商品について商標権を主張することができない。しかし、本件はあくまでも商標権者の同意を得ずに市場に流通しており、しかも当該製品は模倣品であり、商標権者は当然商標権を以て対抗できる。
- ▶ また、被告は「CAMRY」「COROLLA」のシールを自分の組み立てた物に張り付けたことで、商標の使用行為に該当し、当然需要者に商品の出所の混同誤認を生じさせ、明らかに他人を騙す意図があるため、被告は商標法に違反した。

C、【板橋地方裁判所 93 年度声判字第 47 号】商標法違反審判交付⁵³事件決定
一 合理的な中古部品の回収利用は、商標法に違反しない

■ <<概要>>

被疑者 Y は、告訴人日系企業の X 社が所有する登録商標「TOYOTA」を、その指定商品とする自動車のブレーキパーツ（以下は、係争商品と称す）につけ、自動車工場に売り出した。

係争商品は修理工場から回収し、若しくは需要者から提供を受け、被告が焼付け塗装して部品を修理し、自動車修理工場、自動車中古部品店又は消費者に売り出された。

係争商品の一部は、後に警察に押収され、検察官の取り調べを受けることになった。

⁵³ 審判交付 (Setting for Trial。中国語で、「交付審判」と書く)とは、検察官による不起訴、起訴猶予の処分不服に不服で再議という救済手続きを経て尚も不服である場合、告訴人が裁判所に対して審判に付するよう請求することである。日本法上の「付審判請求」とある程度近い制度であるが、日本法のように公務員の職権濫用等の罪に限るわけではない。

■ ≪被疑者の主張≫

製品上の「TOYOTA」商標は、元々付けられたままであり、被疑者自身が付けたわけではなく、鋳型を改めて作ったわけでもない。

■ ≪審判交付判決の内容≫

検察官は被告の主張に基づき、不起訴処分を下した。

その後再議を経たが、告訴人はやはり不服であるとして、裁判所に審判交付を申し立てた。

裁判所は被疑者の供述を全て採用した。

➤ 被疑者は消費者の修理ニーズに応え、修理して必要な付属品を取替えただけである。犯罪当時の商標法 63 条の罰則に、行為者が係争商品を模倣品と知りながら販売し、又は販売を意図して陳列するという構成要件がある。しかし本件の被疑者に、「TOYOTA」商標を模倣する行為はなかった。ただリサイクル会社からリサイクル物を仕入れ（これはリサイクル会社が発行した領収書、更にリサイクル会社のスタッフの証言で裏付けられた）、修理して焼付け塗装し、又は付属部品を取替え、中古品として、中古品の値段でそのまま売り出したに過ぎないのである。別に自ら部品を製造して組み合わせて模倣品を作り出したわけではない。しかも修理に際し、「TOYOTA」商標に手を加えておらず、削って新しい商標を付けたわけでもない。この行為は、普通の中古自動車、中古電化製品（例えば中古のテレビ、中古冷蔵庫）といった中古品を、修理して部品を交換して使えるようにし、中古品として売り出すことと変わらない。犯罪当時の商標法の規定には、「模倣商標を作る」、「模倣品を販売する」という構成要件が求められているため、被疑者の行為は商標法に違反しない。

➤ 証人の証言によると、消費者は被疑者が「TOYOTA」商標が表示されている部品を修理することや、その品質や値段が明らかに告訴人の製造した純正品より低いことを理解しているため、特に混同誤認を生じることはなく、係争商品が X 社の無償品質保証を受けている純正品であると勘違いすることもない。

- ▶ 犯罪当時の商標法に、「他人を騙す意図がある」⁵⁴という構成要件があり、当時の実務見解によると、それは他人の商標を積極的に模倣する行為があるということが求められる。係争商品に表示されている告訴人商標は、被疑者が付けたものでなく、元々あったものとして「指示的フェア・ユース」に該当するため、被告に他人を騙す意図があったとは認め難い。
- ▶ 被疑者の製品は、被疑者による緑色の焼付け塗装、付属品交換で、正規品との「同一性」を失ってしまい、明らかに係争商標により保証されるべきものでないと告訴人が主張したが、被疑者が使用する物はそもそも正規品であるため、その商標権は、製品の初回販売の際にすでに消尽されている。この為、再び商標権を主張することはできない。
- ▶ 被疑者の修理・販売する行為により、規格外品が流出したことで損害を受けた場合は、別途、商標権者が民事又は行政手続きで救済を求めるべきである。商標法の刑事手続きで更なる追及をすることはできない。

D、【台南地方裁判所 90 年度易字第 1929 号】商標法違反事件刑事判決

- 一 他人の商標を単に説明するために使うことは指示的フェア・ユースに当たり、商標法に違反しない

■ <<概要>>

「CAMRY」「CORONA EXSIOR」商標は（以下は、合わせて係争商標と称す）、日系企業 X 社の所有する登録商標である。

被告人 Y と Z は、台湾企業 Q 社の責任者であり、日系企業 X 社の使用許諾も同意を得ずに、Q 社の営業拠点で、自らが製造した「パワーウィンドウ調整器」（以下は、被告製品と称す）に係争商標をつけて、他人に販売した。

被告人が有罪であるかは、当人に犯罪の「構成要件」に対する認識があったか否かが鍵であり、もし故意犯⁵⁵に欠かせないこの認識が欠如している場合は、法的に「構成要件の錯誤」といい、故意を阻却することになる。端的にいえば、当人に「故意」があったかどうかには尽きる。また、指示的

⁵⁴ 2002 年当時の商標法 62 条の規定によるもの。現在の商標法に、「他人を騙す意図がある」という構成要件は削除されたが、行為者の故意という主観的な意図は尚も求められている。

⁵⁵ 犯罪について自覚がある上で、その罪を犯した犯罪を指す。台湾商標法の刑事責任は、過失を排除して、故意犯だけを罰する。一方、民事責任は、被告に権利侵害の過失があれば侵害が成立する。

フェア・ユースに当たるかどうか、参酌要素となる。

■ ≪被告人の主張≫

被告製品につけられた商標は、異なる自動車メーカー、及び車種を区別するためであり、悪意を以て X 社の商標権を侵害したわけではなく、商標法上の「指示的フェア・ユース」に当たるはずである。

■ ≪裁判所の見解≫

➤ 日系企業 X 社が研究開発して生産した自動車の「CAMRY」・「CORONA EXSIOR」車型のパワーウィンドウ調整器は、台湾で専利出願していないため、スペアパーツの業者が同じ規格の物（規格が異なると使用できない）を製造することは違法でない。

➤ 本件において押収された Q 社のカタログを検証したところ、その内容はメーカーで分類されており、Honda、Toyota、Mitsubishi、Nissan、Ford…等のメーカー名も記載されていた。この為、被告人は、メーカーの名称を、被告製品の対応する車種に付けたものといえ、指示的フェア・ユースに当たる。

したがって、被告人を無罪とする。

E、【台湾高等裁判所 94 年度上訴字第 1169 号】商標法違反事件控訴審刑事判決
一 商標の文字だけを強調して表示することは、指示的フェア・ユースに当たらない

■ ≪概要≫

TOYOTA 商標は、日系企業 X 社が所有する登録商標である。

被告人 Y は、台湾企業 Q 社の代表者であり、被告人の Z は、部品購買課のスタッフである。

Q 社は自動車、オートバイの部品等の輸出・輸入貿易を業としている。

■ ≪検察官の起訴要旨≫

被告人は、何度も中国浙江省にある L 社に自動車のフラッシャー、リレー等（以下は、合わせて係争製品と称す）の製造を依頼した。

係争製品のパッケージには「TOYOTA GENUINE PARTS」、「FOR TOYOTA USE」の文字が付けられ、しかも、TOYOTA という文字が拡大して表示され、FOR

と TOYOTA USE、TOYOTA と GENUINE PARTS をそれぞれ改行し、更に TOYOTA という文字が目立つように表示されている。

被告人は、係争製品を輸入して、中南米の顧客に売り出した。

■ 《裁判所の見解》

◇ 一審

- 製品パッケージ上にある「FOR TOYOTA USE」、「TOYOTA GENUINE PARTS」という表示は、単に対応車種の説明を表示であり、商標としては使用していない。

X社の関連製品は、台湾において専利権を取得していないため、どのメーカーでも製造でき、被告人の標示方法は商取引の慣習に沿うものである。

したがって、被告人等を無罪とする。

◇ 控訴審

- 係争製品のパッケージには「TOYOTA GENUINE PARTS」、「FOR TOYOTA USE」の文字が付けられているが、仮に単に説明文字として使用した場合、「TOYOTA」という文字はほかの説明的な文字 (FOR…USE) と行を改める必要は特に無く、「TOYOTA」だけを拡大表示する必要もない。しかし、被告人はわざと FOR と TOYOTA USE、TOYOTA と GENUINE PARTS をそれぞれ改行して表示することで、「TOYOTA」という文字を目に付きやすくなるように仕向けた。被告人は、更に白地赤字である「TOYOTA」という文字をほかの文字よりと拡大して、目立つように表示した。したがって、被告人が告訴人の「TOYOTA」商標をわざと目立つように表示したことで、被告人の主観的な意図は、出所を示す商標として使用することにあり、指示的フェア・ユース⁵⁶ (商慣習に沿って、単に商品の用途又はその他の関連商品自体の説明を表示するものに過ぎないのであれば、商標権の効力は及ばない) に当たらない。

- 被告人は、この価格の安さで需要者が純正品と認識するはずがないと抗弁したが、販売価格は商標法刑事責任の構成要件ではなく、商標権者の同意を得ずに、同一の商品に、登録商標を使用した場合、すでに構成要件を満

⁵⁶ 法改正を経て、現行法の 36 条 1 項 1 号の形となった。詳しくは、「忒、五、(三)、3」(頁 124 以降)を参照。

たしている。被告人の主観的な犯罪意図を確認済みであり、単に価格の差異で罪を逃れようとするわけにはいかない。

したがって、被告人等を有罪とする。

**F、【台湾高等裁判所 95 年度上易字第 1805 号】商標法違反事件控訴審刑事判決
一 商標の文字だけを強調して表示することは、指示的フェア・ユースに
当たらない**

■ <<概要>>

被告人 Y は、商標権者である日系企業 A 社、日系企業 B 社、日系企業 C 社のインドネシア OEM メーカーである D 社からオイルフィルタを仕入れた。そして、当該商品又はそのパッケージに A、B、C 社の登録商標を表示し、各地の自動車部品販売店又は自動車修理工場に売り出し、価格の 15% に当たる利益を得た。

■ <<被告人の主張>>

インドネシアの D 社とは十数年以上の付き合いがあり、D 社がインドネシア地域限定の物を売り出していたのは知らなかった。

当該インドネシア地域限定の商品は、D 社自身の登録商標である「SAKURA」が表示されており、「INTERCHANGEABLE WITH」という文字も記載されている。この為、あくまでも対応車種の説明の表示であり、商標として使用したわけではない。

しかも販売対象は自動車部品販売店又は自動車修理工場といった、専門的な知識を有する者であり、混同誤認を生じさせるおそれはない。

■ <<裁判所の見解>>

➤ 商標権者は、インドネシアの D 社に登録商標の使用許諾を付与しておらず、被告人が輸入したオイルフィルタは模倣品である。

➤ その模倣品には、D 社の商標が表示されており、商標権者の登録商標の前に「INTERCHANGEABLE WITH」や「USE FOR」という記載があった。しかし、全体的に観察すると、「SAKURA」商標が小さく、商標権者等の登録商標が太字で目立つように表示され、しかも「INTERCHANGEABLE WITH MAZDA」や「USE FOR NISSAN」が中央に大きく表示されている。特に太字にした商標権者等の登録商標は、「SAKURA」商標よりずっと大きく目立つように見せていた。この為、目に付きやすく、需要者に混同誤認を生じさせ、又は商

品出所を誤認させるおそれがあるため、指示的フェア・ユースには当たらない。

被告人の抗弁のように説明的な記載に過ぎないのであれば、**当該専門分野に詳しい相手に売り出すため**、ことさらに他人の商標を拡大して表示する必要もない。

このため、被告人は商標の出所を誤魔化し、主観的な侵害意図があると認められ、有罪とする。

G、【台南地方裁判所 98 年度易字第 620 号】商標法違反事件刑事判決 一 登録商標は全体的に使用すべき

■ 《概要》

被告人 Y は、中国のあるメーカーに車用ベルトの製造、又は製品に日系企業 X 社の所有する登録商標である「BANDO」をつけることを依頼し、上記の商品を台湾に輸入した。

■ 《被告人の主張》

当該文字が商標であるとは知らなかった。
以前商標の使用許諾を受けたことがある。

■ 《裁判所の見解》

- ▶ 被告人は、自動車用のスペアパーツの国際貿易の取扱業者として、当該商標を知っているはずである。被告人がかつて台湾企業 Z 社から使用許諾を受けたのは、文字の「半島 BANDO」に凶案という記号商標であり、使用権者が許諾された商標を実際に使用する場合は、当該商標の全てを使用しなければならず、**一部だけの使用は、使用として認められない**。この為、本件の被疑侵害品の表示である「BANDO」は、別件の許諾使用のためとは認められない。

したがって、被告人を有罪とする。

(三) 民生品に関する裁判例

民生品の消耗品に関する裁判例については、プリンターのインクタンクに関

するものが一番多く、次は携帯、カメラの電池又は付属品に係るものである。まとめて考察すると、やはり「商標権」侵害の主張が一番多い。

権利者が元々各消耗品（インクタンク、電池、パーツ等）において商標や偽造防止用ラベルを付けることで、製品の外観から真偽を判断しやすいこともあるが、商標法に刑事罰があるため、侵害者にある程度のプレッシャーを掛けることもでき、刑事手続きでは検察官による捜査・取り調べが行われるという利点もある。

しかし、民事事件では、被告に権利侵害の「過失」があれば、侵害が成立できるのに対し、刑事事件の被告人は、その販売する製品が模倣品であることを認識している必要があり、主観的な侵害「故意」が求められるために、この「故意」という構成要件を満たせるかどうか、裁判所の犯罪成立に対する判断のポイントである。

台湾の裁判例を概観すると、およそ2種類の侵害行為がある。

まずは、行為者が商標権者の商標を無断に自分の生産した修理部品・消耗品につけて販売することであり、例えばインクタンク、電池の案件がある。

続いて、商標権者が生産した不良品又は中古品を行為者が回収・修理をした後に販売に出すことであり、例えば中古パソコン、中古ピアノ等の案件がある。二つ目の種類の裁判例において、裁判所は、行為者の行いが権利侵害に該当するかどうかについて、下記の二つの要件を必ず斟酌する。

- 商標権消尽原則の適用はあるかどうか。
- 「修理」行為によって商標権者の製品の同一性が失われるかどうか。

上記両要件は、本質上にある程度の呼応関係があり、蓋し、修理行為は「製造」に当たらず、元商品の同一性が失われていない場合、権利者は、権利消尽原則によって権利が制限され、行為者に対して商標権を主張することができない。これについて、もし製品修理のために使った修理部品が全て権利者により製造されたものであった場合、又はたとえ第三者の製造した修理部品を使ったものの、全体的な割合からすれば少ない場合、このような修理は、製造行為に当たらず、中古品市場の商慣習として、需要者も製品品質が新品の正規品と同じであると誤認することがないため、商標権侵害に当たらないと明確に

判示された裁判例もある。

なお、前記のどのような侵害のタイプでも、裁判所は、**行為者の商標表示が「指示的フェア・ユース」に当たるかどうか**、即ち、その表示が単に商品自体の説明を表示したものであり、出所を示すために使用したわけではない旨を斟酌する。このようなことは修理部品の場合でよく見られ、これについて、裁判所が判断する際に、**被告が「自ら」商標権者の商標を付けたかどうか**を証拠物により斟酌することもある。もし被告が自ら付けた場合は、指示的フェア・ユースに当たらないと判断されることが多い。

一方、被告が、他人の商標を表示すると同時に、自社の商標も付け、しかも自社の商標の字の大きさ及び色等が他人の商標より目立つ場合、他人の商標を侵害せず、需要者に混同誤認を生じさせるおそれもなく、指示的フェア・ユースに当たると判断する裁判例もある。

1、専利権

(1) 【知的財産裁判所 98 年度民専訴字第 21 号】 実用新案権侵害事件民事判決 — 実用新案でプリンターインクタンクを保護して、他人が互換性のある製品を作ること防ぐ

■ <<概要>>

原告の日本企業 X 社は、登録 517645 号実用新案（以下は、645 実用新案と称す）の権利者である。

被告の台湾企業 Y 社と Z 社は、「ULIX」をブランド名として、X 社のインクジェットプリンターに用いるインクタンク又は連続インク供給装置を製造した。

原告は、本次訴訟を提起する前、裁判所に仮の地位を定める仮処分を申し立て、被告は本件の判決が確定する前に、645 実用新案を侵害する物を直接又は間接的に製造、使用、販売の申出、販売又は輸入してはならないことが容認された。

■ <<裁判所の見解>>

- 被告の製造したインクタンク及び連続インク供給装置は、645 実用新案の技術的範囲に属する。

- ▶ 被告等は同じグループ会社に属し、ソフトウェア及びハードウェアを販売している。そのチラシとウェブサイトには、被告が販売した製品に原告 X 社等のプリンターも掲載され、X 社等のブランドと互換性のあるインクタンクも販売されていた。被告は更に「インクジェットプリンター用消耗品のトップブランド」と自称した。これらの一連の行為から見れば、被告は明らかに原告の 645 実用新案を知りながら、その同意を得ずに被疑侵害品を製造・販売していたといえ、645 実用新案権を侵害する故意がある。
- ▶ 原告が販売した製品には、645 実用新案の証書番号が表示されておらず、判決当時の専利法には、「番号表示がなされておらず、侵害者が故意でない場合において、権利者は損害賠償を請求できない⁵⁷」という規定があった。しかし、前記の通り被告は確かに 645 実用新案を知りつつ、製造・販売をしており、故意であったといえる。この為、原告は、やはり専利法の規定により損害賠償を請求できる。

(2) 【台中地方裁判所 95 年度智字第 34 号】実用新案権侵害事件民事判決 — 実用新案でプリンターインクタンクを保護して、他人が互換性のある製品を作ることを防ぐ

■ <<概要>>

原告 X 社は、台湾実用新案登録第 198935 号「インクカートリッジ」の権利者であり、被告 Y 社はインクジェットプリンターに用いるインクカートリッジと連続インク供給装置を販売していた。

この裁判例における原告と被告の主張は、前記の【知的財産裁判所 98 年度民專訴字第 21 号】民事判決とほぼ同じである。

■ <<裁判所の見解>>

- ▶ 被告 Y 社は、実用新案の番号表示がなかったため故意がないと抗弁した。しかし、かつて原告が被告に対し販売差止の仮処分を申し立て、仮処分命

⁵⁷ 当時の専利法 79 条（実用新案はこれに準ずる）の要約である。法改正を経て、現行法 98 条には、「特許に係る物には特許証の番号を表示しなければならない。特許に係る物に表示することができないときは、ラベル、包装、又は他人の認識を引く明瞭な方式で表示することができる。表示をしなかった場合、損害賠償を請求するときに、侵害人が特許に係る物であることを知っていた、あるいは知ることができたことを立証しなければならない」と規定されている（実用新案、意匠もこれに準ずる）。このため、現行法において、たとえ専利番号の表示がなされてない場合でも、侵害者側が権利者の弁護士書簡を受け取っていないながら尚も侵害し続けた等のことを以て侵害故意を立証することが考えられる。

令が発令された以降も被告が販売を止めなかったため、台湾ドル 10 万元の制裁金に処されたことがあった。しかも本案訴訟期間中に、原告が被告商品であるインクカートリッジを尚も購入することができた。この為、やはり被告に故意があったことは明らかである。

(3) 【知的財産裁判所 98 年度民專上更(二)字第 2 号】 实用新案権侵害事件民事判決
— 製品自体は实用新案権により保護されるが、売り出されると権利消尽する

■ <<概要>>

本件は、最高裁判所より二回の差し戻しがあり、最終的に被告が原告の専利権を侵害しない旨の知的財産裁判所判決で確定した。

原告 X 社等は、台湾实用新案登録第 181752 号「ブラサスペンション式補正下着セット」及び、第 160845 号「補正下着改良構造」（以下は、合わせて 156 实用新案と称す）の権利者である。

被告 Y は、原告の製造した補正下着をディーラーとして販売していた。

原告は、被告が無断に他人に依頼して 156 实用新案の技術的範囲に属する製品を作らせたことで、原告の实用新案権を侵害したと主張した。

■ <<被告の主張>>

原告の製造した補正下着を、例えばサイズが合わない等の理由で、サイズ直しをしたに過ぎず、实用新案権を侵害しない。

■ <<裁判所の見解>>

➤ 原告は予め証拠保全を申し立てたため、確保された 7 枚の補正下着を検証してみたところ、それらは全て原告の製造した補正下着を寸法直した物であることが判明した。

➤ 両当事者の間には、ディーラー契約が交わされ、一枚台湾ドル 5,000 円で被告に売り切りされた以上、原告の实用新案権はすでに消尽した。したがって、被告の行為は権利侵害に当たらない。

2、商標権

(1) 【台湾高等裁判所 89 年度上易字第 550 号】 商標法違反事件控訴審刑事判決
— 修理部品に他人の商標を表示して販売することは、商標権侵害となる

■ <<概要>>

本案において、警察により、被告人の所持した「MOTOROLA」商標が表示されている携帯ケースの修理部品及びシール等が押収された。

被告はこれらの商品を修理・販売して利益を得た。

さらに、【台湾高等裁判所 86 年度上訴字第 3657 号】刑事判決において、被告人は、無断で「MOTOROLA」商標が表示されている携帯ケースの模倣品等を製造した。

■ <<裁判所の見解>>

➤ 商標法違反と認定する。

(2) 【知的財産裁判所 106 年度刑智上易字第 8 号⁵⁸】商標法違反事件控訴審刑事判決 一 商標の知名度が高いほど、模倣意図の立証が容易になる

■ <<概要>>

本件告訴人米国大手企業の X 社は、登録第 1623907 号「蘋果」⁵⁹という漢字商標を所有し、当該商標は、「充電器、電池セット」等を指定商品としている。

被告人は、中国の通信販売サイトから「米国・蘋果社」の商標が表示されている iPhone 携帯を仕入れ、インターネットで販売した。

■ <<被告人の主張>>

かつて知的財産局に書簡で問い合わせたところ、知的財産局の意見としては⁶⁰、リチウム電池に「米国・蘋果社」を表示することは、商標の使用に

⁵⁸ ほかに【橋頭地方裁判所 107 年度智簡字第 9 号】刑事判決も参照できる。当該案件の告訴人は本件と同じである。被告人は、iphone 携帯の電池、タッチパネルモニター等の付属品を販売していた。告訴人は代理店を通じて修理及び交換のサービスを提供していたのみであり、iphone の電池を単独で販売してはなかったため、被告人が販売した付属品は全て模倣品であった。被告は、長年この仕事に携わってきた業者として、告訴人が電池等の付属品を単独で販売していないことを知っていたはずであり、裁判は被告人が商標法違反であると判示した。

⁵⁹ 当該会社名の中国語訳である。

⁶⁰ 知財局 105 智商 20550 字第 10580039370 号書簡の行政実例によると、「『会社名』は、営業主体を表すのであり、商品又は役務の出所を示し、他人の商品又は役務を区別するためにある『商標』とは異なるのである。もし会社名のネーミングの部分を登録商標として出願し、実際に使用した場合は、普通に表示する形で会社の全称を商品又はパッケージ、その他の文書に表示した場合、は会社名の使用に当たり、登録商標の使用に当たらない(当局『登録商標の使用についての注意事項』5.1.1を参照)」、「貴簡に添付された『リチウム電池』の写真によると、『米国・蘋果社』という文字は、大きさ全く同じの字体で表記さ

当たらず、単に社名を説明するに過ぎないとの返答を受けた。

■ <裁判所の見解>

- ▶ 本件登録商標の「蘋果」は X 社の所有するものとして、需要者に周知されている。
- ▶ 押収された携帯電話の電池に表示された「米国・蘋果社」という文字は、本件商標と観念、外観又は称呼が類似し、しかも被告人はそのホームページにおいて、当該電池が純正品であると強調したことから、主観的に「蘋果」を商標として使用したのは、間違いない。
- ▶ 被告人は専門的な通信製品の販売者であることから、有名な大手企業 X 社の商標及びその製品の関連情報を知っていたはずである。被告人は、X 社が携帯電話の電池を販売しない方針であることを述べており、X 社の携帯電話及び付属品が他社より高めであることは、一般の需要者にも周知されている事実である。この為、専門業者の被告人がそれを知らないはずがないのに、敢えて 1 個台湾ドル 250 元の格安値段で携帯電話の電池を販売しようとしたことは、明らかに商標権侵害の故意がある。

(3) 【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 3353 号】商標法違反事件控訴審刑事判決一 中古パソコンの部品を回収して組み合わせて販売することは、模倣品販売ではない

■ <概要>

告訴人 X 社は、パソコン、ディスクシステム等を指定商品とする登録商標「COMPAQ」を所有している。

検察官の起訴要旨によると、被告人 Y 等は、出所不明の「COMPAQ」パソコンの中古部品を集め、他社の部品と組み合わせ、それらを組み立ててパソコンとした。そして、当該製品に「COMPAQ」という商標をつけて、やや格安の値段で販売した。

■ <被告人等の主張>

れており、とくに『蘋果』の二文字を目立つように使用していないことより、社会通念上においては普通の会社名の使用に過ぎず、商標として使用されているわけではない。従って、ご添付の内容により、客観的からすると登録商標が使用されていないため、登録商標 1623907 号『蘋果』と混同誤認を生じさせるおそれがないであろう」。

被告人等は告訴人が製造したパソコンの中古品を回収して、修復しているのであり、その修復に要する部品（例えばマザーボード等）は、他社の部品を使うことができず、同じX社の部品を用いなければならない。パソコンの消耗品に限り、第三者の製品でも交換できるが、被告人等が使用したのは専ら正規品であり、模倣品は一切使わなかった。

■ <裁判所の見解>

- ▶ 本件で押収されたパソコンの部品、筐体がいずれも告訴人により製造された不良品であることは、告訴人が認めた事実である。
- ▶ ノートパソコンの筐体やその部品は、各ブランドにそれぞれ自社なりの規格があるため、互換性がない。このため、被告人等が分解して使えるものを取り出し、改めて組み合わせる行為が、「製造」という積極的な行為に当たるか、或いは単に「修理」であるかが問題となる。「製造」と「修理」は概念上はっきりと分かれているが、実際にどのような状況が「製造」にあたり、どのような状況で「修理」が終わるのかは、所謂「故障」による、修理のコスト、部品交換の全体的に占める割合、個別の部品の製品全体における重要性等に係る。それらは、各案件の状況毎に判断しなければならず、それが本件の鍵でもある。
- ▶ 本件で被告人等は告訴人以外のブランドの製品と取り換えて、パソコンを組み立てているが、告訴人も、各ブランドの規格に交換が効かないと認めていることから、被告人等が中古品又は不良品の「COMPAQ」商標がついたノートパソコンを取得して、部品を追加、撤去、交換して故障を直すことは、やはり修理に当たる。本件において被告人等は、中古パソコンを修理する際に、その専門的な知識を用いて、使える正規品の中古部品を使い、若しくはその機能を改善するための部分的な改良を行った（例えばファンを付ける等）に過ぎない。これは、中古の自動車の発電機を交換することと同じで、「模倣」とは言い難い。
- ▶ 本件のパソコンは全てノートパソコンであり、それらとデスクトップパソコンの構造的な差異は非常に大きい。ノートパソコンの各ブランドの部品は、一部の消耗部品を除いて互換が効かず、非常に複雑な設計であるため、修理する者は、純正品で規格が同じ部品により修理を行う。本件で押収されたパソコンや部品は、いずれも被告人等が回収したもの、或いは顧客が修理のために送ってきた中古の正規品である。被告人等は、回収した中

古・修理待ち・旧式のパソコンを回収して、修理できるものを修理や純正部品を補充して使用可能な中古パソコンに仕上げ、元の姿で改めて中古パソコンの均衡価格で販売したに過ぎない。

それは、自分で部品を製造して模倣品を組み立てたのではなく、他社の消耗部品で交換したとしても限界があり、その割合も低い。この為、当該中古パソコンのブランドをそのまま修理後に使用することは、何かを破壊するものではなく、自ら何らかの商標を付すことでもなく、商標を模倣して貼りつけたというわけでもない。それは、市場で販売されている中古自動車、中古電化製品（例えば中古テレビ、中古冷蔵庫等）を、修理・部品交換をして使用可能な中古品とした後に販売する方式と同じであるため、被告人等に商標権侵害の故意があると解すべきではない。

- ▶ 告訴人は、被告人等が使用した部品が純正品であっても、告訴人の認証を受けていない不良品や試作品であるため、やはり模倣品に該当すると主張したが、純正品であるかどうかを判断するには、当の商品が商標権者又はその許諾を受けた OEM 業者により製造されたものであるかどうかで決めるべきである。当該商品が、製造者の生産基準をクリアしたかどうかは、部外者が商品の外観を見ただけで察知できるものではなく、これは被告人等が商標法に違反したかどうかの判断基準でもない。
- ▶ 告訴人が不良品の流出によって受けた商標権侵害は、その流出の原因（横流し、過失等）の状況により別途対応すべきであり、本件の商標法侵害とはあくまでも無関係であり、それを以て被告人等に商標法の罪を問うのは妥当でない。

(4) 【台湾高等裁判所 90 年度上訴字第 1193 号】私文書偽造等事件控訴審刑事判決 一 中古品の回収・再利用は、合理的な範囲で行わなければならない

■ <<概要>>

被告人等は、出所不明の中古パソコンの CPU を取得して、当該 CPU を分解・改造し、パソコン BIOS (Basic Input Output System) が CPU テストを行う際に、CPU の速度が上昇したように見せかけた。

更に、CPU に表示された「INTEL、PENTIUM」の商標図柄及び型番を全て削り、高レベルのスピード、型番等の規格に改ざんした後、もう一度商標権者の上記登録商標をつけて販売した。

そして、被告人等もこれらの犯行を認めた。

■ < 裁判所の見解 >

- このような行為は、修理の合理的範囲を越えており、故意で他人の商標を無断に使用することで需要者を騙し、利益を得ることに当たり、商標法に違反する⁶¹。

(5) 【板橋地方裁判所 100 年度智易字第 9 号、100 年度智易字第 21 号】商標法違反事件控訴審刑事判決

一 出所不明のトナーカートリッジに登録商標を表示して販売

■ < 概要 >

告訴人 X 社は、「HP INVENT」、「LASER JET」等の登録商標権者である。被告人は出所不明な所より、前記商標を付けたトナーカートリッジの模倣品を取得し、販売した。

■ < 被告人の主張 >

被告人は、トナーカートリッジを回収する業務に携わり、集合住宅又は会社等の組織から使用済みのトナーカートリッジを回収した際に、偶然に新品未開封のトナーカートリッジが混ざっており、それが純正品であると勘違いしてしまった。そのトナーカートリッジが正規品でないとは知らなかった上、出所も知らない。

■ < 裁判所の見解 >

- トナーカートリッジが未開封の純正品である場合、相当な市場価値があるはずであり、これを無闇に捨てたり、無料で回収に出したりすることは考えられず、被告人の答弁は明らかに採用できない。

被告人はそのトナーカートリッジの本当の出所を隠すために嘘をつき、模倣品を正規品として販売したと認められる。

したがって被告人を有罪とする。

⁶¹ 尚、本件の被告人等は、その他に商品品質を虚偽に記載する罪、CPU を偽造することで私文書偽造罪等が問われた。

(6) 【台湾高等裁判所台中支部 95 年度上易字第 258 号】商標法違反事件控訴審
刑事判決

一 インクカートリッジにインクを再充填し、他人の商標を目立つように表示すること

■ ≪概要≫

本件の被告人 Y は、Q 社より「EPSON」、「CANON」等のプリンター用のインクカートリッジを購入し、自ら製造した「EPSON」、「CANON」等のプリンターで用いることができるインクを補充して、自らデザインした商品パッケージに入れ、更にパッケージ上に「EPSON」、「CANON」等の登録商標ラベルを付けて、需要者に販売した。

■ ≪裁判所の見解≫

- 被告商品には、「EPSON」、「CANON」、「hp」、「LEXMARK」の文字の前後に、「～に用いる」、「当インクカートリッジは、上記のブランドの機種に適合する」、「for…」、「本インクカートリッジの適用するブランド…」等の内容が表示されているが、明らかに登録商標より小さく表示されているため、このように登録商標を目立つように表示することは、指示的フェア・ユースに当たらず、商標の「使用」に該当する。

したがって被告人を有罪とする。

(7) 【知的財産裁判所 98 年度刑智上易字第 18 号】商標法違反事件控訴審刑事
判決

一 サードパーティーが公正使用を主張する案例

■ ≪概要≫

本件の登録商標である「VIDEO JET」は、米系企業 X 社の所有商標であり、インク、インク補充液等を指定商品としている。
被告人の製造した製品に、「VIDEO JET」や「VIDEO JET 16-8535Q」等が表示されている。

■ ≪裁判所の見解≫

- 被告人が販売したインク等の商品において、最も目立つのは、赤く大きな「YDK」商標（被告人の商標）である。改行して表示されている「VIDEO JET」の文字は小さく、他の文字と同じ黒色であり、型番も表示されている。こ

の為、「VIDEO JET」は、商標として出所を示すために用いたわけではなく、「YDK」を一番目立つ表示とし、会社名の「Yxxxx」を併せて表示することで、需要者はそれを「出所を示す表示」として認識したはずである。

- ▶ 被告人が「VIDEO JET」を表示したのは、当商品が X 社機種に適合することを示したに過ぎず、「VIDEO JET」という文字を取り除くと、需要者はどの機種に適合するかという情報を得ることができない。この為、被告がこのような表示をしたのは、あくまでもその商品の用途を示した指示的フェア・ユースであり、商標として使用していたとはいえない。
- ▶ 被告人の手法は、多くの産業分野におけるサードパーティー製品の表示方法であり、自動車産業でも、通信産業でも、プリンター産業でもよく見られる。例えば、サードパーティーの部品に、for Toyota、for Nokia、for Epson 等を表示しても、需要者はこのような製品を購入する際に、これを純正品と認識していないため、混同誤認を生じさせる可能性もないといえる。
- ▶ 告訴人の製品に元々「YDK」という商標はなく、もし被告人が告訴人の登録商標を「商標」として使用して、混同誤認を生じさせる故意があるとするれば、正規品のパッケージと異なるラベルをわざわざ付ける必要もない。

これにより、本件被告人には主観的に告訴人の商標を使用する意図がなく、「VIDEO JET」商標の使い方は、単に商品の用途を説明したに過ぎず、商標法に違反しない。

(8) 【高雄地方裁判所 93 年度智字第 21 号】商標権侵害事件民事判決

- 一旦売り出された商品を加工し、商品の品質に影響を及ぼす場合は、商標権消尽を適用できない

■ <概要>

原告 X 社は、登録商標「YAMAHA」（以下は、係争商標と称す）の商標権者であり、長い間にわたり当該商標をその製造販売したピアノ等の楽器につけていた。

被告は原告の同意を得ず、原告の製造した中古ピアノの棚板に付けられた係争商標を削り、別途ピアノの鍵盤蓋に係争商標を付けた。そうすることで、需要者に当該中古品の製造年代を勘違いさせようとした。

その他、被告は、元々弱音装置のない中古ピアノに、弱音装置を付けた。

■ ≪被告の主張≫

そのピアノの商標の表示が色落していたため、修理をしてつけ直したに過ぎず、商標として使用したわけではなく、需要者に当該中古品の製造年代を勘違いさせようとしたのでもないため、商標権侵害に該当しない。

当該ピアノには元々弱音装置が付けられて売り出されており、それを、需要者の依頼を受けて修理していたのである。

こうすることで、中古ピアノの品質も機能も損なわれず、商標権消尽原則により、被告は、原告の商標権に拘束されない。

■ ≪裁判所の見解≫

▶ 被告のピアノ鍵盤蓋に係争商標を付けた行為は、被告も認めた通り、需要者に前記中古ピアノが模倣品であると勘違いさせないためであり、商標として使用したことは疑いようがない。被告は、純正品のピアノにすでに弱音装置が付けてあったと抗弁したが、原告の提出した製品のカタログ及び需要者の証言によると、当該弱音装置は被告が自ら中古ピアノに付けて販売したものである。

▶ 被告の、商標を付けた場所を変更することと、弱音装置を付けたこと、その商標の位置と弱音装置の有無は、ピアノ市場で製造年代に大いに関わり、ピアノの価格にも大いに関わる。客観的に見ると、本件のピアノに被告が手を加えた後、需要者に製造年代を誤認させ、需要者が購入しようとする価格設定にもかかわり、その購入意欲にも響くため、本件は、商標権消尽原則の例外として捉えるべきである。

したがって、被告の行為は、原告の商標権を侵害した。

3、公平交易法

(1) 【台湾高等裁判所 85 年度上易字第 920 号、台湾高等裁判所 86 年度上易字第 4742 号】 公平交易法等違反事件控訴審刑事判決

一 製品パッケージが長期間の使用により周知表示となった場合、模倣を差し止めることができる

■ <<概要>>

告訴人日系企業 X 社は、油圧ショベル及びその修理部品を生産するメーカーである。

被告人等は共同で油圧ショベルの部品であるエアークリフを製造し、その商品に自社の商標を付けたが、告訴人の製造したエアークリフと全く同じデザインのパッケージを使用した。

■ <<被告人等の主張>>

X 社のパッケージは、業界においてありきたりのデザインである。

■ <<裁判所の見解>>

▶ X 社は建設機械の業界において非常に有名であり、X 社のパッケージで検証してみたところ、これまでの油圧ショベル部品の包装は、一貫してオレンジ色、白色という組み合わせでデザインしてあり、統一感もある。この為、長期間にわたる使用によって、このパッケージが既に需要者の間で広く認識されており、台湾の公平交易法の「表徴」（周知表示）として保護されるべきである。

▶ 被告人等が生産したパッケージは、色、書体、大きさ、型番、説明等が、告訴人のパッケージとほぼ同じである。そして、そのパッケージにおいて、告訴人 X 社の会社名、告訴人会社の油圧ショベルの型番、そして日本語による「純正部品」が表示され、パッケージの裏に「GENUINE PARTS」（純正品）と表示されていた。そのパッケージは客観的に見て、一般の需要者が X 社の製品と混同するおそれがあり、被告人等には主観的に当該パッケージを使用することで告訴人 X 社の製品と混同誤認を生じさせる意図があった。

▶ 告訴人のパッケージのデザインは、公平交易法の周知表示として保護されているため、被告人等のパッケージ模倣行為は、公平交易法に違反し、有期懲役に処す⁶²。

(2) 【桃園地方裁判所 91 年度訴字第 235 号】公平交易法侵害事件民事判決
一 非純正品メーカーが組み合わせたジャグジーを純正品メーカーのカタ

⁶² 幾度の法改正を経て、この条文は周知表示の保護条項として、現在の公平交易法第 22 条となった。本件の判決当時の 1991 年公平交易法に、まだ行為者の本人に対する有期懲役の規定があったが、現行法では既に削除され、事業者に対して過料に処する内容となった。

ログと合わせて販売

■ ≪概要≫

「MAAX」は、カナダ企業 M 社の登録商標であり、本件の原告 X 社は M 社と台湾に於ける販売契約を締結した。

被告 Y 社は以前 M 社の代理店である Q 社から「MAAX」バスタブを購入し、他社のコントロールパネル、ノズル、モーター等を付け、組み合わせてジャグジー（以下は、被告製品と称す）を製造した。

その際、元の「MAAX」商標はそのまま残し、販売するために「MAAX」のカタログも作った。

■ ≪被告の主張≫

カタログの制作は、Q 社より許諾を得ており、Q 社は正規代理店である（契約書を提出）。

被告製品を販売するディーラーは専門的な知識を有しているため、被告製品が純正品か改造品かを知っていたはずであり、ディーラーが需要者に被告製品が改造したものであると需要者に断っておいたかどうかは、被告の預かり知らないことである。

■ ≪裁判所の見解≫

➤ 当該契約により、Q 社が M 社の台湾における正規代理店であることを証明できたが、M 社は、純正品カタログを第三者に別途アレンジして作らせるようなライセンスをしていない。

➤ ジャグジーの最終的な販売対象は、普通の知識・経験を有する一般の需要者である。販売現場で展示された様子を確認すると特に積極的にバスタブとその部品の製造者を表示していなかったため、一般消費者は、バスタブを選択する際に、やはりブランド及び機能で決める。被告が「MAAX」のカタログを制作したことで、需要者にこのジャグジーこそが「MAAX」の純正品であるとミスリードし、まさか本体だけが純正品で付属品は全部他社の物であるとは知るよしもなかった。このため、被告は、このミスリードに対して、明らかに故意又は過失がある。

➤ 需要者は市場で各種ブランドのバスタブを選ぶ際に、それぞれの長短所及び価格を比較するのが普通であるが、被告製品の販売価格は、純正品より低いため、需要者に純正品の価格に対して誤った認識を持たせ、原告が代

理販売している純正品の販売に支障が出てしまうこととなった。

この為、公平交易法 21 条の不実表示の規定に違反する。

(四) 医療機器に関する裁判例

医療機器の分野における消耗品・修理部品に対する保護につき、裁判例から考察すると、意匠権又は著作権により保護するケースがある。

1、意匠権

(1) 【知的財産裁判所 102 年度民専訴字第 20 号】意匠権侵害事件民事判決 — 医療級濾過装置の接続管の特殊造形で意匠権を取得したが、創作性を有しないと認定されたケース

■ <概要>

原告の台湾企業 X 社は医療機器の製造業者である。

X 社の代表者は台湾意匠第 D130528 号「医療級濾過装置の接続管の特殊デザイン」（以下は、528 意匠と称す）の意匠権者であり、原告 X 社は、528 意匠の専用実施権者である。

台湾企業の被告 Y 社、Z 社も同じく医療機器メーカーであり、被告 Y 社及び Z 社は、原告の同意や許諾を受けずに、528 意匠と完全に同じ接続管を製造・販売し、会社のウェブサイトにおいて販売の申し出をした。

原告 X 社は、侵害を知った後に、両社に侵害差止の警告書を送ったが、一向に返答がなく、引き続きウェブサイトに侵害疑義品が掲載されていた。両社は、同業者として 528 意匠を知っていたはずであり、自社の製造した製品が、他人の専利を侵害するかどうかを検索する能力も義務もあるはずとして、原告が起訴し、侵害差止及び損害賠償を請求した。

■ <被告の主張>

・Y 社

528 意匠は創作性及び新規性を欠き、取消すべきである。

出願日以前に、その構成態様が既に他国の先行意匠により開示されており、当業者が容易に創作することができるため、創作性を有するとは言えない。

528 意匠に係る接続管は、出願日以前にイタリア企業 A 社、米系企業 B 社等のカタログに掲載された物と同一である。更に、出願日以前に主務官庁の衛生福利部から製造認可が降りた製品と類似しているため、528 意匠の「接続管」は出願日以前にすでに公然知られた創作であり、新規性を有しない。

・ Z 社

自社が生産した型番「BH-100」の圧力モニターのパーツは、528 意匠と創作特徴も外観も類似しているが、それは出願日以前に Z 社のカタログに掲載されていたため、528 意匠が新規性を有しないと証明できる。

528 意匠は創作性を有せず、出願日以前の米国の両先行意匠との外観は僅差であり、当業者が容易に両意匠を組み合わせて創作し得るため、528 意匠は創作非容易性を有しない。

■ ≪裁判所の見解≫

◇ 一審

原告の訴えを棄却する。

◇ 控訴審

一審の見解を維持する。

被告 Z 社の提出した、出願日以前に販売されていた型番「BH-100」の実物（以下は、係争実物と称す）を検証してみたところ、侵害疑義品と同一であり、係争実物の外観は、出願日以前に発行されたカタログにより公開されたため、528 意匠に新規性がなく、取消すべき事由があることから、原告は被告に権利を行使することができない⁶³。

2、著作権

(1) 【台北地方裁判所 104 年度重訴字第 633 号】

一 無断複製防止措置により純正品メーカーの消耗品の互換性を保護

■ ≪概要≫

原告は台湾企業の X 社であり、被告の米系企業の Y 社である。

⁶³ 前述の知的財産案件審理法 16 条 2 項の規定である。

原告は、訴外人 I 社が輸入した型番 FS15 のイントラレーسفュムトセカンドレーザー（以下は、FS15 レーザーと称す）2 台を、代理店である Q 社から購入した。

FS15 レーザーは、使用回数に制限がなく、シリアルナンバーもない。

原告は、眼科クリニックの A 及び B と、上記の FS15 レーザーの機器賃貸借契約書を締結した。

I 社は、後に被告の Y 社に合併され、その専利も Y 社に譲渡し、その業務を、Y 社のシンガポール支社及び被告香港企業の Z 社に譲った。

被告 Y 社は、FS15 レーザーを、FS60 にアップグレードし、その使用に当たって、「AMO レーザー患者インターフェース」（AMO Intra Lase Patient Interface、以下は、PI と称す）を合わせて使用しなければならないようにした。

FS60 も PI も、被告の香港企業 Z 社しか輸入ライセンスを取得していない。

その購入した機械が後に故障し、Q 社に修理を要求したところ、アップグレードの説明を受けた。原告はまだ無償保証期間にあったため拒否したが、被告 Z 社の技術スタッフは、修理の際にこっそりと FS60 にアップグレードした。FS60 レーザーには、使用回数に制限があり、PI シリアルナンバーも必要であったため、PI を購入しないままの原告は、無断複製防止措置が解除・破壊される由で、Z 社から著作権侵害の弁護士書簡を受け取った。Z 社は更に著作権侵害刑事告訴をし、原告は捜索を受け、オフィスのものを押収された。

原告は、刑事捜索等により被られた損失等に対して、Y 社と Z 社等に損害賠償を請求した。

■ 《被告等の主張》

レーザー機は、PI と合わせて使用し、PI を患者の目の角膜に被せるようにしなければならない。なぜなら、レーザー機で角膜を切開する際に、PI はレーザーにより損耗されるので、再度 PI を使用するとレーザー機の精度に影響を及ぼすからである。しかも PI を一度開封して患者の目に接触すれば、再使用の際に感染するリスクも伴う。この為、レーザー機及び PI の添付文書には、「レーザー機は、PI 単回使用に合わせて使うべき」、「PI は消毒して再利用してはならない」、「PI は単回使用に限る」等を必ず記載することになっている。

悪徳業者が患者の健康及び手術の安全を無視してPIを再利用することを防ぐため、ソフトウェアがアップグレードされた後は、PIを購入する際にそれぞれシリアル番号を提供し、シリアル番号を入力することで初めてレーザー機が使えるようになっている。PIは専利権を有する精密的な医療機器であり、台湾では、被告のZ社だけがPIの輸入・販売、及びシリアル番号を提供するライセンスを付与されている。

クリニックA及びBは、Z社からPIを購入しておらず、シリアル番号も持っていないことから、このレーザー機の無断使用防止措置が破壊・解除され、PIを再使用しているという疑惑を抱くのは当然である。

■ <<裁判所の見解>>

- ▶ 悪徳業者がPIを再利用することを防ぐために、レーザー機にシリアルを入力して初めてソフトウェアを起動できるようにしたシステムは、原告が機械を購入した3年前から採用されており、取扱説明書に記載されている。
- ▶ 購入当時のPIを使い切り、原告が改めて購入することがなかったにもかかわらず、その機械がまだ稼働して、手術のために使われ続けていた。そこで、原告がレーザー機の無断使用防止措置のソフトウェアを解除した、若しくはPIを再利用していると被告のY社が疑ったことは、一理があるといえる。このため、被告等の告発により原告が刑事捜索を受けたのは、被告等の権利濫用とは言えず、被告等の行為は権利侵害行為に該当しない。

(2) 【知的財産裁判所 107 年度民専訴字第 54 号】

一 医療消耗品の光ファイバプローブの外観は著作権で保障される美術著作でない

■ <<概要>>

本件原告X(個人)は台湾実用新案登録第M552989号「光ファイバプローブの接続構造の改良」(以下は、989実用新案と称す)の実用新案権者である。

原告は、被告の生体医学材料開発会社Y1、クリニックY2、会社Y3が使用するヘリウムイオンレーザーの付属品(使い捨て光ファイバプローブ、即ち型番XXX号の光ファイバプローブ製品)が、①989実用新案権と、②原告が創作した著作物である付属品(以下は、便宜上、係争著作物と称す)

と、③公平交易法の周知表示等の権利等を侵害したとして、侵害差止訴訟を提起した。

また、被告が製造したデッドコピーが、取引秩序に影響を及ぼすに足りる欺罔又は著しく公正を欠く行為である(公平交易法 25 条)と主張した。

■ 《ヘリウムイオンレーザーは著作物に該当するとの原告の主張》

係争著作物は、オリジナリティが備わっており、原告は長年光ファイバプローブ製品の設計開発に携わっており、市場にあるものは係争著作物を参考、模倣したものが多い。

係争著作物の外観設計は、高度な特殊性を有しており、その外観に少なくとも下記のような特徴が含まれている。

- ①青色のシリンジと透明なキャップとの組み合わせによる鮮明な対比で、独特な芸術的趣きを有する。
- ②シリンジとキャップが全体的なサイズにおいて華奢で優美なプロポーションを呈し、考案者の際立って非凡な心ばえが体現されている。
- ③キャップが4段式の設計になっていて、キャップ底部からキャップ頂部に向かって先細りになっている。

係争著作物は、複製し販売し続けてすでに十数年がたち、原告が代表を務めた Q 社が生産しているヘリウムイオンレーザー及びその付属品も当局の認証を取得済みであり、台湾初の人体実験を経て完成し、認証を受けたヘリウムイオンレーザーである。

■ 《被告等の主張》

原告の創作記録の立証は不十分である。

さらに、類似する特徴の製品も原告が創作する前に既に出回っていた。たとえば「鮮明な対比」、「サイズにおいて華奢」、「4段式の設計」、「光ファイバプローブがキャップから抜けるように作られている」等の特徴は、いずれも早くから類似製品に採用されてきた。

このため、原告の光ファイバプローブ製品は、独特な美的感覚又は思想が欠如し、「原始的」と、「創作的」という著作物として満たさなければならぬ要素が備わっていないため、著作権法により保護されない。

■ 《裁判所の見解》

- 実用品 (useful article) の創作は、著作権法により保護されることもできるが、その保護範囲は、**当該実用品上の機能的特徴には及ばない**。なぜなら、機能的特徴は、技術思想に関わる創作として、専利法により専利と

して保護されているからである。

- ▶ 原告が認めた通り、係争著作物は、原告のヘリウムイオンレーザーの付属品、即ち単回使用光ファイバプローブに付着している。原告の提出したファイバプローブの医薬品添付文書の説明によると、当該製品はレーザー光を射出するために用いるレーザー光の末端であり、ヘリウムイオンレーザー機を合わせて使用してレーザー治療を行う。このため、原告の主張によれば、係争著作物は実用品の創作に当たる。原告が挙げた「非」実用的特徴を検討してみたが、**やはり実際には大なり小なり機能性のためのデザインが含まれる**。このように、機能性が備わる技術思想及びその美的感覚を保護するのは、意匠権こそ相応しい。**無理矢理に著作権により保護する場合は、不当に技術思想の創意及び発展を阻害してしまう**。

係争著作物の外観を検証してみたが、単独に切り離せる非実用的な特徴がまったく無かったため、著作権により保護できない。さらに、意匠権も取得していないため、意匠権で保護することもできない。端的に言えば、係争著作物の外観は完全にパブリックドメイン（public domain）である。

- ▶ 原告は、係争著作物が周知表示とも主張したが、裁判所は、係争著作物は、周知表示には当たらないと判断した。蓋し、その外観の著名性は、客観的な証拠により、関連需要者に広く認識されており、係争著作物の外観から商品の出所を認識できてこそ周知表示に当たる。しかしながら、係争著作物の外観は、消費者が購入する際の角度からすれば、一般的なシリンジとキャップとはさほど変わらない。係争著作物の外観により、すでにその出所が原告及びQ社であると分かるかどうかは、まさに疑わしいことである。結局、原告が挙げた外観の特徴は、ほぼ枝葉末節の所であり、競合他社のシリンジとキャップとはさして変わらないので、特定な出所を認識するほどには至らないであろう。このため、消費者に混同誤認も生じさせない。

デッドコピーであるとの主張に関し、**両製品の外観が類似するだけで、直ちにデッドコピーに該当するとは限らない**。デッドコピーの前提は、その類似性により、**不当に取引秩序に影響を及ぼしたかどうかにより判断すべきである**。ましてや、本件の係争著作物の外観はパブリックドメインである。本件は、医療機器関係の設備であり、その販売流通はすでに当局より厳格に管理されており、関連需要者が被告の製品を購入する際には、ある程度の子備知識を積んでおいたはずである。このような状況において、被

告製品は完全に Q 社製の光ファイバ導波管に接続できるため、関連需要者に混同誤認を生じさせるどころか、逆に将来ほかの光ファイバ導波設備を購入した場合は、この光ファイバプローブもそれで無用の長物にならずに済むので、このように光ファイバ導波設備の自由競争の促進にもつながる。このため、原告の公平交易法 25 条の主張も理由がない。

五、実務上の対応策

上述した実務事例の説明で、現在の台湾における半導体、自動車、民生品、医療機器等の業界において、消耗品・修理部品の保護に関連する台湾法の知的財産権の種類及び権利主張、そして相手側が取りそうな法律上の抗弁(例えば、商標の公正使用〈フェアユース〉、権利消尽)を紹介した。

以下では、採用できる保護手段について、更にその性質及び限界を分析する。

(一) 発明、実用新案による保護

修理部品と消耗品は、常にある技術を実施するための工業製品である。専利法にある特許・実用新案登録の要件を満たせば、特許を受け又は実用新案として登録されて、保護の対象となる⁶⁴。

特許・実用新案は、両方とも自然法則を利用した技術的思想の創作であるが、その差異として、特許権の保護対象は比較的広く、物質(固定された形態はない)、物(固定された形態がある)、方法、生体材料及びその用途である。一方、実用新案の保護対象は、物品の形状、構造又は組合せの創作に限られる。

修理部品と消耗品の場合は、固定された形態の物であるため、形状も構造もあり、他の構成部品と組み合わせることもできるため、特許又は実用新案により保護できる。台湾実務においても、各タイプの修理部品と消耗品、例えば民生品、自動車部品、半導体部品等が含まれ、特許権又は実用新案権により保護する事例もある。

特許と実用新案は、本質的にいうと、技術思想の保護であるため、専利でカバーされる範囲⁶⁵からみれば、以下のような二種類に分けることができる。

- 専利の技術内容そのものが修理部品・消耗品である。
- 専利の技術内容が、一つのシステム又は装置全体に及び、修理部品・消耗品は当該専利の構成要件一部となる。

⁶⁴ 専利法 21 条に、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と規定されている。専利法 104 条に、「実用新案に係る考案とは、自然法則を利用した技術的思想の、物品の形状、構造又は組合せに係る創作をいう」と規定されている。

⁶⁵ 即ち専利の請求の範囲である。

このような二種類の分類を参考にし、製品又は技術特性に鑑み、考慮した上で適宜に專利ポートフォリオを組むことが望ましい。

1、專利の技術内容そのものが修理部品・消耗品である

專利の技術内容そのものが修理部品・消耗品である場合、專利の保護対象は修理部品・消耗品の全体となり、專利権者の同意を得ずに製造、販売の申出、販売、使用又は上記の目的のために当該修理部品・消耗品を輸入する場合は⁶⁶、当該專利の全体を実施することに当たり（オールエレメントルール）、この全技術内容を違法的に実施することで專利の侵害に該当する。

例えば、前記に挙げた【知的財産裁判所 106 年度民專訴字第 104 号】実用新案権侵害事件の判決によると、当該案件の実用新案権は自動車のエンジンカバーの補強構造である。その技術内容は、「リブ」が縦横に交錯して多辺形状となり、自動車エンジンカバー全体の筐体強度を向上させるものである。当該專利の技術がカバーする範囲は、自動車のエンジンカバー全体であるため、原告の專利権者は、被告の製造、販売する自動車のエンジンカバーが係争実用新案の構造を有し、專利の権利侵害に該当すると主張し、專利権侵害訴訟を提起した⁶⁷。

上記の事例から分かるように、專利権の請求の範囲が、修理部品・消耗品そのものであった場合、権利侵害者の修理部品・消耗品を製造、販売した行為自体は、直ちに直接侵害に該当するため、專利権者は訴訟で権利侵害者に対して、より容易に專利権の直接侵害を立証できるであろう。

2、修理部品・消耗品が專利の構成要件の一部となった場合

專利の請求の範囲が、一つのシステム又は装置全体に及び、修理部品・消耗品が当該專利の構成要件の一部となった場合⁶⁸、当該修理部品・消耗品を製造、

⁶⁶ 実施権を専有する法文は「式、一、（一）、2、」（頁5以降）を参照。

⁶⁷ 但し、当該判決の資料によると、侵害疑義品のリブが縦横に交錯して円環状となるという技術特徴であると裁判所は判断したため、文言侵害にも、均等侵害にも該当しない旨を以て、原告を敗訴にした。

⁶⁸ もし、当該專利の請求の範囲において、修理部品または消耗品が定義(define)されていない場合、当該修理部品または消耗品は、その專利により保護することは叶わないかもしれない。

販売した場合に専利の侵害に該当するかどうかは、台湾の実務上にまだ疑義がある。

前記の説明の通り、現行の台湾専利法には、米国⁶⁹や日本の特許法にある「間接侵害」(secondary infringement)の明文規定が無い。このような明文規定がある米国や日本では、被疑侵害者が、特許の構成要件の一部である修理部品・消耗品を製造、販売した場合、特許法の権利侵害に当たる。かつて台湾でも日本や米国特許法を参考にして専利法を改正する動きがあったが、結局見送ることとなった⁷⁰。このため、被疑侵害者が、特許の構成要件の一部である修理部品・消耗品を製造、販売する行為が専利侵害に当たるかどうかは、やはりオールエレメントルールに基づいて判断される。専利権者がこのような状況において専利権を行使しようとする場合は、権利侵害の立証の展開に際し、支障や不確定性が出てきてしまう。

このため、メーカーは、専利を出願する際に、相応しい専利の請求の範囲を適宜に記載し、修理部品・消耗品を専利の構成要件一部として出願した場合は、下記の実務判決より帰納した要点に留意することが望ましい。

(1) 共同不法行為

専利の構成要件の一部である修理部品・消耗品を製造、販売した行為に、如何に対抗するかにつき、台湾では、民法にある共同不法行為の規定⁷¹により対応する。それは、被疑侵害者の修理部品・消耗品を製造、販売する行為が、民法における教唆(法文では「造意」と書く)、又は侵害幫助に該当するかどうかにかかるとされる。

⁶⁹ 米国特許法における所謂間接侵害とは、侵害教唆(積極的に特許侵害を他人に教唆する。35 U.S.C 271 (b))と侵害幫助(35 U.S.C 271 (c))等の種類がある。

⁷⁰ 台湾知財局は2009年5月26日に、専利法改正草案101条1項に下記の法文を入れた動きがあった。「その発明による課題の解決の主な技術手段のものを知りながら、販売または販売の申し出により、当該専利を侵害する行為は、特許権侵害と見なす。但し、当該物は一般的な取引で通常に得られるものは、その限りではない」。当該法文は、物や方法の専利についての侵害幫助にしか取り上げ、侵害教唆には触れていないが、やはり業界において大きな反発を受け、しかも実務上に「主な技術手段」の認定についてまだ疑義があるため、のちに知財局は改正案からこの法文を削除した。

⁷¹ 民法185条によると、「Ⅰ数人が共同に他人の権利を不法侵害する者は、連帯して損害賠償責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができない時も、同様とする。Ⅱ行為者を教唆した者及び幫助した者は、共同行為者と見なす」と規定されている。前記の「式、三、(三)」(頁22以降)を参照。

知的財産裁判所の見解としては、専利法に「間接侵害」の関連規定がない以上、被疑侵害者の「主観意図」と「行為態様」が第三者の専利権侵害に直接に加わっていない場合は、被疑侵害者に権利侵害責任を負わせるべきではないと判示した⁷²。

一般的に言うと、現在の実務でよく見られる共同不法行為は、民法 185 条 2 項にある、教唆又は幫助行為である。

「教唆」とは「他人を唆し、権利侵害行為をする決意を持たせ、進んで権利侵害行為をすること」であり、「幫助」とは「行為者に援助し、その権利侵害行為を容易にすること」である。その援助には、物理的又は精神的幫助が含まれる。

一般論として、共同不法行為の事例において、台湾裁判所の多数の見解は、その前提に主犯である権利侵害者が侵害行為をなし、そして当該教唆又は幫助行為が、客観的に侵害結果の発生について相当な因果関係があつてこそ、教唆人又は幫助人が共同不法行為の責任を負うべきとしている。しかも、その教唆又は幫助行為は、故意または過失である場合に限られる⁷³。さらに、大多数の裁判実務は、教唆又は幫助の侵害責任に対し、独立説でなく従属説を採用し、教唆又は幫助者の行為は、直接的な侵害行為に従属しなければならない⁷⁴としている。

但し、専利権間接侵害の事例において、知的財産事件を専門とする知的財産裁判所の間接侵害者の主観要件に関する見解はまだ統一されておらず⁷⁵、事例の蓄積により見解の趨勢を今後見守っていかなければならない。

⁷² 【知的財産裁判所 100 年度民専訴字第 69 号】民事判決、【101 年度民専上字第 22 号】民事判決を参照。

⁷³ 【最高裁判所 92 年度台上字第 1593 号】民事判決を参照。

⁷⁴ 【知的財産裁判所 101 年度民専上易字第 1 号】民事判決を参照。

⁷⁵ 一部の知的財産裁判所判決（例えば【知的財産裁判所 103 年度民専上字第 16 号】民事判決、【知的財産裁判所 101 年度民専上易字第 1 号】民事判決）は、間接侵害者の主観要件は故意に限られるという見解を採用しているが、その代わり、間接侵害者の主観要件は故意のみならず、過失も含まれるという見解を採用している判決もある（例えば知的財産裁判所 99 年度民専訴字第 59 号】民事判決）。

A、共同不法侵害の前提は、直接的な侵害行為があること

台湾の実務判決の見解を考察すれば、権利侵害の成立には、まず、「第三者が直接に侵害行為を為した」、即ち、「**単一の主体により、専利の全部の構成要件が行われた**」という必要がある。

例えば、前記の【知的財産裁判所 99 年度民専訴字第 59 号】特許権侵害事件を参照すれば、当該案件に係る発明は電源回路であり、被告製品は、当該電源回路の構成要件の一部の機能を備えるチップである。

原告である専利権者は下記のような主張をした。「被告製品はすでに市場で流通しており、被告製品の規格書に、明確的に当該チップを他の電子部品に装着して使用することで、当該電源回路を成すことが書いてあるため、必ずどこかで使用者が被告のチップを他の電子部品と組み合わせて使用し、そうすることで係争特許の構成要件の実施に該当するため、被告がチップを製造・販売することは、民法 185 条における幫助・教唆行為に当たり、権利侵害が成立する。」

判決文では、被告チップの製品だけでは確かにオールエレメントルールに当たらないが、被告は当該製品を開発・テストするために、必ず既に当該特許の構成全体の実施をし、電源回路を製作したはずであり、しかも被告製品は既に市場に流通しており、その規格書の内容も公開されており、直接の権利侵害者が明らかに存在しているため、被告が特許権侵害に当たると判示した。

他に、【知的財産裁判所 105 年度民専訴字第 66 号】特許権侵害事件を参考にすると、係争特許は、特定の酸化物が含まれる化学的研磨用組成物であり、当該案件の被告製品は、その特定の酸化物を除き、係争特許の構成要件の全てが備わっている。

原告は訴訟において、第三者が被告製品を使用する際に必ず酸化物を入れるため、被告に教唆又は幫助の行為があったと主張した。しかし裁判所は、被告製品にある「化学品安全取扱説明書 (MSDS)」に、当該特許の構成要件に定義している酸化物を必ず入れるようにという記載はないため、使用者は必ずしもその定義された酸化物を入れる特許の構成全体を実施するわけではなく、被告は客観的係争特許の侵害を教唆又は幫助する行為が欠けるため、権利侵害に該当しないと判示した。

従って、第三者が専利の構成要件を全て実施したことを原告側が十分に立証しなければ、専利の構成要件の一部である修理部品・消耗品の製造、販売する行為は権利侵害に該当しないと裁判所が判断する可能性がある。

B、修理部品・消耗品の製造又は販売行為に、権利侵害結果の発生に相当因果関係がある

台湾民法にある共同不法行為につき、各行為者の故意又は過失行為がその損害に相当因果関係がない限り、共同不法行為は成立しない。

例えば、【知的財産裁判所 100 年度民專訴字第 2 号】実用新案権侵害事件判決を参照すると、係争実用新案は、ロール式のパッケージ構造の「収納に有用な取り外し不用引き取り式帯状物パッケージ構造」であり、当該装置を以て、使用者がリボンなどのロール式帯状物を素早く引き出すことができる。

当該案件の被告は、国際的に有名な映画やアニメメーカーの X 社であり、そのキャラクターを第三者の Y に著作権の使用許諾をし、Y もロール式帯状物といったパッケージ構造装置を製造し、X の許諾したキャラクターのテープを使用した。原告は、X の許諾行為自体が、Y と共同不法行為を成すと主張した。

判決文によると、Y の製造したロール式帯状物のパッケージ構造装置自体は権利侵害に当たらない。更に、当該実用新案の登録請求の範囲は、パッケージ構造装置だけであり、X のキャラクターのテープには及ばないとした。そもそも当該テープはそれ自体で商品として販売できるので、特定のパッケージ構造装置と併せて販売する必要もない。X は Y にキャラクターの許諾はしたものの、Y が何の製品でキャラクターの図案を使用するかは、X の知らないことであり、原告は、実用新案権の行使により、X の許諾行為に制限をかけてはならない。そして、裁判所は、X に故意又は過失により係争実用新案を侵害する行為がなく、X が許諾したキャラクターも、Y の製造販売する本件製品とは無関係であるため、X の許諾行為と原告の主張する侵害と損失とは、相当因果関係がないと判示した。

【知的財産裁判所 103 年度民專訴字第 66 号】特許権侵害事件の判決では、当該修理部品・消耗品が「その他の非侵害用途を有しない」という概念に当たるか否かという内容が示されている。

係争特許はウェハーの測定に用いるプローブカード装置であって、その技術的特徴は、プローブカード装置にプローブヘッドがあり、プローブヘッドを交換することで、測定装置ごとの交換や修理をしなくて済むわけである。

原告である特許権者は、多くのプローブヘッドを半導体メーカーである訴外人Z社に販売しており、プローブヘッドの使用に伴う磨耗によるZ社からの継続的な需要が見込まれていた。しかし原告は、後にZ社が被告Y社のプローブヘッドを採用していて、Y社のプローブヘッドを原告のプローブカード装置に装着していることを知り、Y社による当該プローブヘッドの製造、販売は共同不法行為に該当すると主張した。

裁判所は判決において、Y社のプローブヘッドを原告のプローブカード装置へ装着することは、特許の技術的範囲に属するとした。またY社がプローブヘッドを原告のプローブヘッド装置に装着できるようにしていることは、必然的に原告が設計した装着手段を備えていることを示し、Y社のプローブヘッドはその他の非侵害用途を有しないと認定した。

裁判所は更に、Z社は当初原告のプローブヘッド及びプローブカード装置を購入しているので、それらの製品に特許権の保護があることを知っているはずであるが、Z社はその後Y社から原告のプローブカード装置に用いることができるプローブヘッドを購入しており、Y社によるプローブヘッドの提供及びZ社による装着行為は、係争特許に対する共同不法行為に該当することが明らかであると示した。

一方、【知的財産裁判所103年度民専訴字第16号】特許権侵害事件において、裁判所は、第三者によって特許発明の構成要件が全て充足されている場合でも、被告による加工行為がその他の非侵害用途を有し、更に特許発明の技術的特徴との関連性が低い場合には、特許権の侵害には当たらないとした。

この訴訟における係争特許は特定のねじ山構造を有するボルトであり、原告は、B、C、D各社がそれぞれ訴外人A社から侵害被疑品であるボルトの半製品に対する熱処理、電気めっき、塗装の各加工を依頼され実行していることを知り、B、C、D各社による加工行為は、ボルトを有効な製品とするために必須な行為であり、よってB、C、D各社の侵害品であるボルトに対する加工は特許権を直接侵害する者の侵害行為の幫助に該当するので、B、C、D各社の行為は共同不法行為に該当すると主張した。しかし、裁判所は、被告等の加工行為が係

争特許のボルトの形状と構造との関連性が低い旨で、共同不法行為に該当しないと判示した。

C、被疑侵害者が主観的に教唆又は幫助の故意または過失がある

台湾知的財産裁判所の判決を参照すると、現時点ではまだ統一される見解はないが、実務上、民事の共同不法行為を成立するために、共同不法侵害者に主観的に教唆又は幫助の「故意」があることを斟酌しなければならないという見解もあり、「故意または過失がある」ことで判断することもある。

例えば、【知的財産裁判所 101 年度民専上易字第 1 号】 实用新案権侵害事件において、第三者が係争实用新案の構成要件を全て実施し、さらに被告が実施した構成要件もまたコア技術であったが、被告はあくまでも第三者の指示に従い、しかも被告は主観的に当人が実施した要件が係争实用新案のコア技術であるとはまったく知らずにいたため、権利侵害には該当しないと判示された。

係争实用新案に係る考案は、碎石が装填され且つ特定の構造を有する排水袋であって、その实用新案登録請求の範囲は、袋体構造と碎石を含み、これにより擁壁に対して十分な排水効果を提供する。

原告は、被告 Y 社が製造し且つ第三者である Z 事業主に提供した排水袋が实用新案登録請求の範囲に限定されている特定の構造を有するものであること、及び Z が碎石をこの排水袋に装填していることを知り、Z が碎石を装填した袋体構造を使用することは直接侵害に当たるので、侵害行為を幫助した責任を Y 社は負うべきであると主張した。

裁判所は判決において、この排水袋のみでは实用新案登録請求の範囲に属さず、Y 社は Z の指示に基づいて排水袋を製造したものであり、故に Y は主観上それが製造、販売した排水袋製品が实用新案に係る考案の必須の構成要件を実施するものであることを知らず、またもしも後日に本体と袋体が一体に連結され、袋体内に碎石が装填された場合には完全に实用新案登録請求の範囲に属することになることも知らなかったと認定した。この為、「権利侵害者を援助し、その侵害行為を容易にする」という幫助の「故意」があるとは言い難く、实用新案権の侵害に当たらないと判示した。

尚、【知的財産裁判所 104 年度民専上易字第 12 号】 实用新案権侵害事件を参

考にすると、係争実用新案に係る考案は、止水壁の矢板の密封性を高めるための矢板締め付け装置であって、その実用新案登録請求の範囲は、止水壁の親杭に設けられたスロット溝と、前記スロット溝に設けられたU字フレームと、ねじ、ナット等の部材とを含む。

原告は、被告Y社が製造したアルミのU型機械要素部品は訴外人Z建築請負業者の構成要件の全てを実施することを幫助する旨で、Y社は侵害幫助に該当することを主張した。

控訴審の裁判所の判決によると、Y社はただのアルミ加工業者であり、水門を専門的に製造するメーカーでなく、研究開発部門も設けていないため、**係争実用新案の構造を理解して意識した上で侵害を幫助したとは言えない**。しかもYは、原告の警告状を受け取った後に、Z建築請負業者に、その製品によって侵害が成立したかと問い合わせ、Zはそのようなことはないと返答した。従って、裁判所は、Yは自社の製品が権利侵害を起こすかどうかを判断できず、Yは主観的に**故意又は過失**がないため、民法185条2項の侵害幫助に該当しないと判示した。

D、直接的な権利侵害者は、侵害の故意又は過失がある

台湾実務において、共同不法行為は、直接的な権利侵害行為に従属しているという考えがあるため、直接的な権利侵害者が存在することが前提としている。そのため、**直接的な権利侵害者は、主観的故意又は過失があるということが求められている**。

例えば【知的財産裁判所97年度民専上字第20号】特許権侵害事件を参照すると、係争特許は糖尿病を治療する薬品であり、その特許請求の範囲には、当該薬品が複数の化合物AとBから成ることが含まれる。

被告Y製薬会社は化合物Aを製造・販売しており、その医薬品添付文書に化合物Bを併せて使用するようとのアドバイスが書いてあった。この為、Y製薬会社の化合物Aを製造・販売する行為が特許侵害に当たると原告Xは主張した。

裁判所の見解によると、患者は医師の処方に従って、化合物AとBを併せて使用するため、特許の構成要件を全て実施するのは確かであるが、当の患者と

医師は、**特許侵害の故意又は過失がないため**、直接的な侵害行為に当たらない。従って、Y 製薬会社の医薬品添付文書にある記載は、教唆又は幫助行為に該当せず、Y 製薬会社には、共同不法行為の侵害責任がないと判示した。

E、小結

台湾において、専利の技術内容が、一つのシステム又は装置全体であった場合、専利権者は、単に当該専利の構成要件の一部に過ぎない修理部品・消耗品を製造・販売する間接侵害者に対し、共同不法行為を以て専利権侵害を主張できる可能性はある。

しかし、台湾の裁判実務は、伝統的な民法の共同不法侵害理論でこのような課題に対処しているため、間接侵害者の教唆・幫助行為は、**やはり直接的な侵害行為に従属し**、即ち、**直接的な侵害の行為者が存在することを前提として**おり、**直接的な侵害の行為者に、主観的な侵害の故意又は過失があったことが求められている**。

そして、間接侵害者の教唆、幫助行為が、侵害結果を生じたことと相当因果関係があり、即ち間接侵害者の製造・販売した修理部品・消耗品が、**直接的な侵害行為と相当因果関係があり、修理部品・消耗品そのものに当該専利の構成要件を実施すること以外の用途がなく**、しかも間接侵害者には、少なくとも**教唆・幫助の故意又は過失があることが求められている**。

メーカーは、専利ポートフォリオの戦略を組み、このような専利を出願しようとする際に、当該修理部品・消耗品自体は、専利全体の直接侵害に重大な影響を生じるかに留意し、**専利又は製品の規格を設定する際に、使用される修理部品・消耗品そのものに、当該専利の構成要件を実施すること以外の用途がないように工夫することが望ましい**⁷⁶。

純正品メーカーにとって、台湾の共同不法行為という法文構造の下、直接的な侵害者は業者のクライアント又は潜在のクライアントであるが⁷⁷、修理部品・消耗品を製造・販売する被疑侵害者に専利侵害を主張する必要性があることも否めない。この為、**クライアント又は潜在のクライアントに自社の製品が**

⁷⁶ 例えば前述の【知的財産裁判所 99 年度民専訴字第 59 号】民事判決である。

⁷⁷ 例えば前述の【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 66 号】民事判決である。

専利の保護を受けていることを適時に知らしめる必要があり⁷⁸、当該クライアントに、サードパーティーの修理部品・消耗品を採用すると、直接的な侵害行為の故意又は過失に当たることを悟らせる。メーカーは、修理部品・消耗品が製造・販売されることにより権利侵害をうけた際に、適時に当の被疑侵害者に通知を行うことがお勧めである。そうすることで、最悪侵害差止のために法廷で争わざるをえない際に、侵害の故意又は過失の成立に繋がるわけである。

(2) 権利消尽及び修理、再生産

専利法 59 条 1 項 6 号に、「特許権の効力は、次に掲げるものには及ばない。特許権者が製造、又は特許権者の同意を得て製造した特許品の販売後、当該特許品を使用若しくは再販売したとき。上記の製造、販売行為は、国内に限らないものとする」⁷⁹と、国際権利消尽が明文規定されている。

【最高裁判所 98 年度台上字第 597 号】 実用新案権侵害事件民事判決に、裁判所は、「専利権者が自己の製造、販売又はその同意を得て他人が製造、販売した専利品は、一度市場へ入ると、専利権者の当該専利品の権利が既に消尽しており、専利権を享有する権利を失う。これが即ち権利消尽原則である」と判示した。

修理部品・消耗品が専利の請求の範囲における構成要件の一部に過ぎない場合、前述の通り、台湾実務上は伝統的な民法の共同不法侵害理論で対処しており、しかもまだ案例の蓄積を待っている状態である。この為、被疑侵害者が消耗品を使用することは、実施ではなく単に「修理」に当たるかどうか、専利権は既に消尽したかどうかという議題につき、僅かな実務判例しかない。

例えば、前述の【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 66 号】 特許権侵害事件、即ちプローブヘッドの案例において、半導体メーカー Z 社が採用した被告 Y のプローブヘッドは、原告である特許権者のプローブカードに装着できるエレメントがある。しかも半導体メーカー Z 社のスタッフはかつて原告の職員に、Y のプローブヘッドを原告のプローブカード装置に装着したと明確に言及した。そして、裁判所が特に注目したのは、Y のプローブヘッドが、原告のプローブカード装置に装着する以外に用途がないということである。これにより、半導

⁷⁸ 例えば特許証の番号を表示する。

⁷⁹ 実用新案はこれを準用するため（専利法 120 条）、権利消尽も適用する。

体メーカーZ社が、プローブヘッドをYから購入し、Yがそのプローブヘッドの製品を半導体メーカーZ社に交付した後、それを原告のプローブカード装置と組み合わせたことで、明らかに係争特許権を共同不法侵害しているため、これは単純に部品を交換する状況と異なる。したがって、半導体メーカーZ社は単に部品を交換するに過ぎないので「権利消尽」を適用すべきであるという被告Yの抗弁は理由がないと裁判所が判示した。

なお、米国とドイツの実務においては、「修理及び再生産」(repair and construct)のある程度の蓄積があり、専利品のメンテナンスにつき、使用者による理に適った使用の範囲内の修理点検であった場合は、権利侵害にならず、専利品の再生産である場合は、製品の寿命が尽きた後に新しい“命”を授けたようなものであるため、侵害行為に該当するという旨である。

台湾の場合は、この議題に関する実務上の事例は僅少であり、一例を挙げると【台中地方裁判所 97 年度豊智簡字第 1 号】民事判決ではこの議題について見解を述べたことがある。当該判決の関連実用新案はブラストマシンのサンド供給装置であり、実用新案の登録請求の範囲には、回転ディスク、サンドカップ及び側板、上板などがある。被告が原告製品である噴洗機の部品交換、修理のサービスを提供しているため、実用新案権侵害を受けたと原告は主張した。

裁判所は下記の見解を判示した。専利品の修理と再生産の区別は、当該交換部品の本体における比率や重要性、即ち当該部品は重要なパーツであるかどうかとは係わりがなく、やはり当該部品の全寿命が尽きたか、専利権者の当該部品に対する創作意図により決めるという。

裁判所は更に指摘したのは、原告も認めた通り、当該ブラストマシンのサンド供給装置のサンドカップ等は消耗品であるため、そもそも定期的に新品に交換しなければならず、原告は元々部品の交換を認容する意図もあり、原告自身も交換のための部品を提供している。このことから、裁判所は、当該部品交換の行為は再生産ではなく修理行為に属すると判示した。

(二) 意匠による保護

1、意匠権により、修理部品・消耗品又はコンビネーション製品の整備用部品を保護する

台湾専利法 121 条に、「意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて訴える創作をいう。物品に応用するコンピューター画像及びグラフィックユーザーインターフェースも、本法により意匠を受けることができる」と規定されている。

また、同法 124 条には、「次に掲げるものは、意匠登録を受けることができない。一、純機能的な物品造形。二、純芸術的な創作。三、集積回路のレイアウト及び電子回路のレイアウト。四、公の秩序、善良の風俗を害する物品」と規定されている。

出願する意匠専利のデザインは、上記の定義である「形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」に合致しなければならず、更に、「物品に応用でき」、又は「視覚を通じて訴える創作」に該当して、初めて出願して専利法の保護される意匠として成り立つ。但し、上記の 124 条の法文に挙げた除外事項であれば意匠登録を受けることができない⁸⁰。

前記の規定から分かる通り、台湾専利法制では、意匠の保護対象について、純機能的な物品造形、又は、純芸術的な創作を意匠権付与の対象から排除しているが、修理部品自体又はコンビネーション製品の修理部品を排除していない。

台湾実務において、各タイプの修理部品・消耗品を意匠権により保護することは珍しくなく、自動車産業を例としてあげると、外観デザインが模倣される技術のハードルは比較的到低い。この為、自動車メーカーの台湾における専利ポートフォリオは外観デザインに重きを置き⁸¹、例えば、2006 年から 2016 年の間、大手の自動車メーカー B 社は、台湾において、272 件の修理用部品に関する意匠登録を出願した⁸²。近年、自動車の純正品メーカーが、知的財産裁判所で意匠権を主張する事例も見られる⁸³。

2、台湾専利法制に、修理（免責）条項の特別規定がない

台湾意匠法は、修理用部品、複合製品のデザインを保護するが、修理（免責）

⁸⁰ 知財局、2016 年版、「専利審査基準」、頁 3-2-1。

⁸¹ 葉雪美、2016 年 10 月、「〈大手な自動車メーカーは台湾における修理部品に関する専利ポートフォリオ〉」、《北美智権報》第 169 期、頁 1。

⁸² 同前註、頁 11。

⁸³ 意匠は、142 条 1 項により、特許の「物の発明の実施」（58 条 2 項）に関する規定を準用する。

条項の規定⁸⁴はなく、意匠の正常な使用に、特にメンテナンスや修理等を排除していない⁸⁵。

3、被告側によく見られる答弁

消耗品・修理部品の場合、例えば規格品に属する場合、当該消耗品・修理部品は往々にして実用化するための目的や機能が備わっている。外観が特定な構成或いは形状を有しているため、実務上において意匠権侵害を受けたと主張しようとする場合、**意匠権の権利範囲の解釈**が鍵となる。なぜなら、規格品は通常決まった基本的な特徴を有しているため、類似性の判断上、**被告が先行意匠の内容を主張することにより、係争意匠権が有する視覚効果のある特徴を狭める**⁸⁶ことがよく見られる。

なお消耗品は往々にして、市場でよく流通している商品であったり、既に普及している商品のために存在するものであったりするので、**実際に意匠出願以前に、すでに類似物品が市場に流通している旨の抗弁もよくなされる**⁸⁷。

(1) 侵害疑義物品は、意匠の類似範囲に属さない

登録意匠の範囲の解釈は一般的に言うと、「図面に記載されている内容を基準とする」が、図面の示す「外観」及びその応用する「物品」を正確に理解するため、願書の文字も参酌し、意匠権の権利範囲を理に適った形に決める。

台湾知財局が2016年に作成した「専利の権利侵害についての判断要点」を参酌すると、意匠権侵害を判断する際に、当該侵害疑義物品が登録意匠の類似範囲に属するかどうかについて、主に、「同一又は類似する物品であるかどうか」、侵害疑義品と当該登録意匠が「同一又は類似する外観を有しているかどうか」により判断する。

実際の案例から考察すると、修理部品・消耗品に係る意匠権に巡る紛争で、「物品」の同一又は類似性は、比較的簡単に判断できるが、やはり外観の類

⁸⁴ 「修理(免責)条項」とは、repair clause 即ち、修理部品には意匠権による保護が及ばないようにする規定。61頁参照。

⁸⁵ 【知的財産裁判所105年度民専上字第27号】民事判決を参照。

⁸⁶ 【知的財産裁判所104年度民専訴第62号】民事判決を参照。

⁸⁷ 【知的財産裁判所107年度民専訴第57号】民事判決を参照。

否判断のほうが煩わしく、侵害疑義品が係争登録意匠の外観と差異があり類似ではないという主張が被告側の有利な武器である。

具体的な類否判断に当たって、台湾実務上は、「**全体的な構成態様を観察し、総合的に判断する**」という原則を採用する。

詳しく言えば、「全体的な構成態様を観察する」とは、係争登録意匠の図面に記載されている各面図の形状、模様、色彩等から成る全体的な内容と、侵害疑義品の設計内容を比較し、どれひとつの特徴的な設計も見逃してはならない。この観察を終えた後、両方の特徴的な設計を比較し、その異同について対比する。

「総合的に判断する」とは、一般需要者の立場から総合的に、全ての設計特徴が全体的な視覚的印象に与える影響を判断する。その際、設計特徴ごとの異同の斟酌はするが、全ての設計特徴に同じ重きを置くのではなく、かといって局部の特徴の差異に拘ってはならない。

例えば、裁判所は、【知的財産裁判所 105 年度民専上字第 27 号】意匠権侵害民事判決において下記のように判示した。「外観の類否判断に当たっては、一般需要者が商品を選ぶ際の立場から見て、係争登録意匠と図面の全内容と侵害疑義品の図面に対応する設計内容を観察し、総合的に特徴的な部分及び差異ごとに、そしてそれによる全体的な視覚印象に与える影響も考量し、一般需要者のよく目に付く要部或いは特徴をポイントとし、以下の要点が含まれている。(1)係争登録意匠が明らかに先行意匠の設計特徴と異なる部分。(2)正常な使用をする際によく目に付く部位(3)他の設計特徴からも併せて成る全体的な外観の統合的な視覚印象。上記の要素を全部含めて、総合的係争登録意匠と疑義品の視覚印象と混同誤認を生じさせるかどうかを考量する。」

「全体的な構成態様を観察し、総合的に判断する」という原則で判断しても、やはり侵害疑義品と係争登録意匠が類似するかどうかを判断することが困難である場合は、「**三者間対比法**」(three-way comparison)を判断基準⁸⁸とすることができる。実務上において、被告はよく「三者間対比法」を以て権利を侵害していないことを主張する。先行意匠と侵害疑義品の類似度が、係争登録意匠と侵害疑義品のそれより高い場合、被告はよく侵害疑義品が係争登録意匠と

⁸⁸ 【知的財産裁判所 107 年度民専訴第 57 号】民事判決を参照。

類似していないと抗弁する。

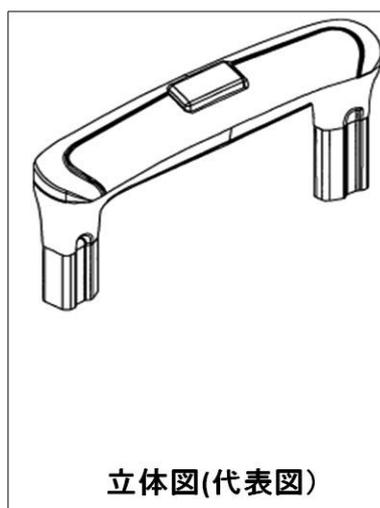
このため、メーカーは、修理部品を意匠出願する以前に、自社の権益を守るために、**先行意匠を適宜に調査しておく**のがお勧めである。

尚、上述の基準で判断する際に、たとえ修理用部品が、製品に組み立てる際に外から見えない部分でも（例えば車のライトの背部）、意匠登録の範囲に及ぶのであった場合、類否判断する際にも、それを含めて対比しなければならない。そこで、メーカーは意匠ポートフォリオを組む際に、如何に意匠登録の請求範囲を決めるかをやはり工夫しなければならない。

A、類否判断の実例

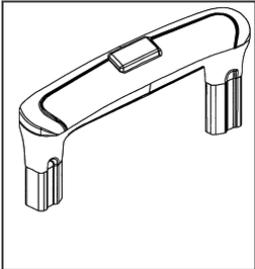
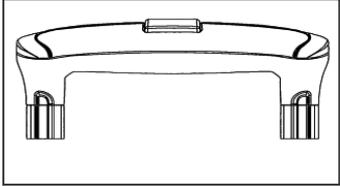
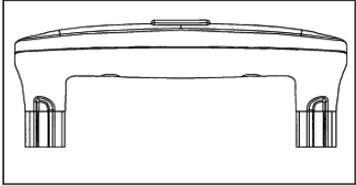
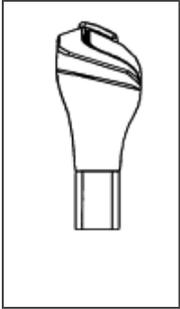
裁判所は、類否判断に際し「**一般需要者者の注意を引きやすい部位又は特徴**」をポイントにし、「**先行意匠と明らかに異なる設計特徴（即ち「新規性特徴」）**」、「**正常な使用をする際によく目に付く部位**」、他の設計特徴を併せた全体的な外観の統合的な視覚印象について、総合的係争登録意匠と侵害疑義品が混同誤認を生じさせるかどうかを斟酌する。

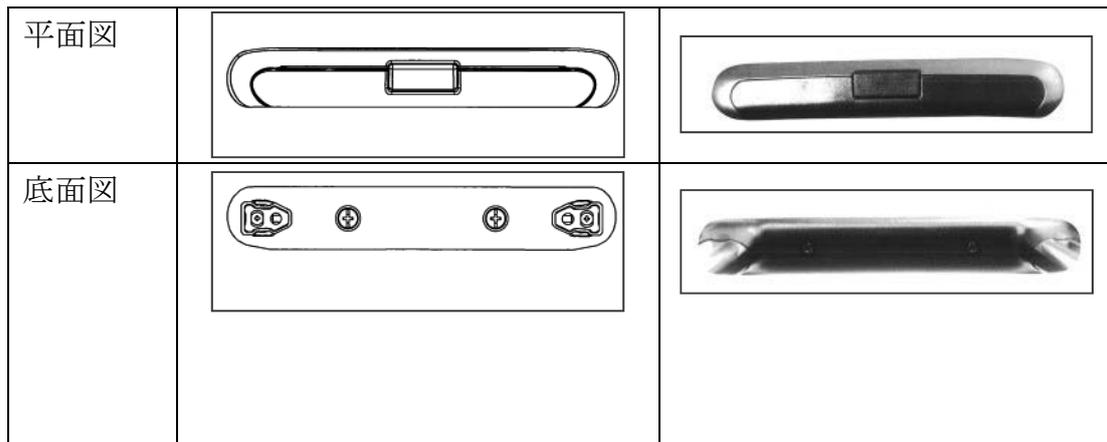
例えば、【知的財産裁判所 104 年度民専訴字第 62 号】意匠権侵害事件民事判決によると、係争登録意匠は、スーツケースのキャリーバーに係る意匠である。



当該案件において、侵害疑義品と係争登録意匠の対比は下記の通りである⁸⁹。

⁸⁹ 以下は、【知的財産裁判所 104 年度民専訴字第 62 号】民事判決別紙による。

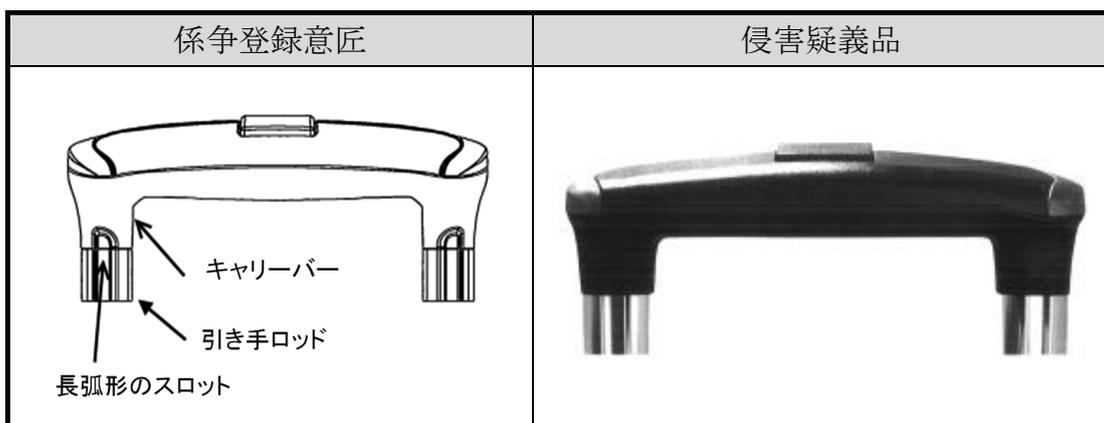
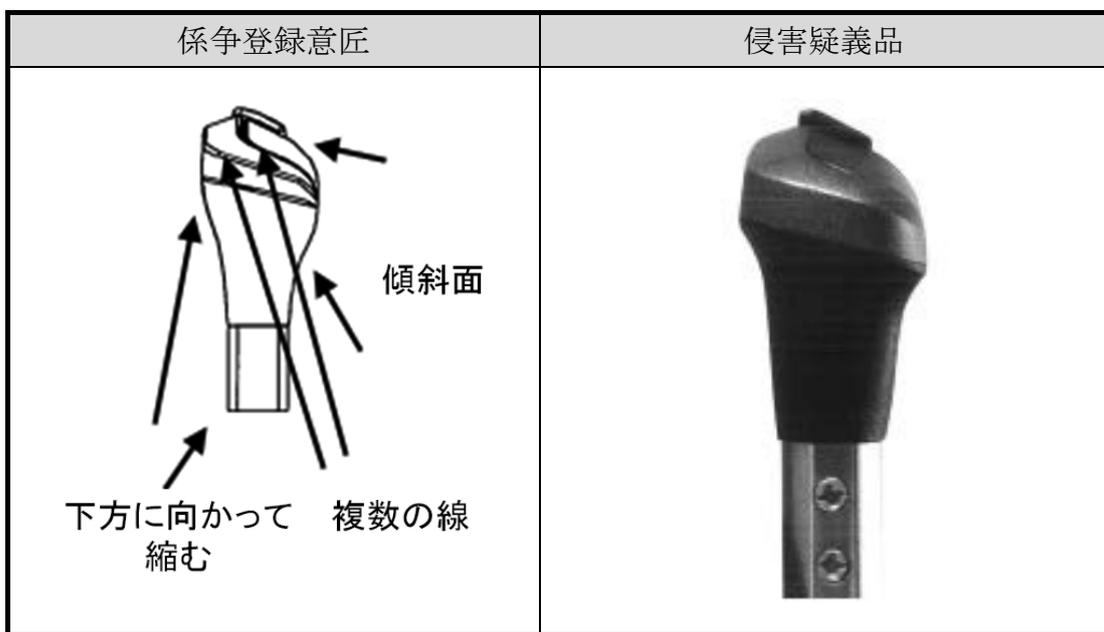
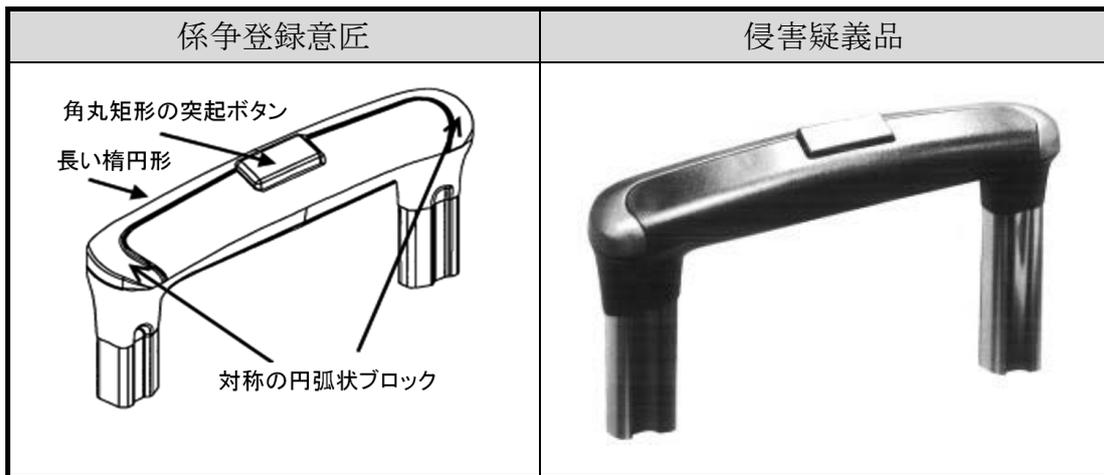
項目	係争登録意匠	侵害疑義品
立体図		
正面図		
背面図		
左側視図		
右側面図		



裁判所の見解によると、係争登録意匠に係る物品はスーツケースのキャリーバーであり、関連製品の性質によると、そのキャリーバーの正面及び側面は、当該製品の正常な使用の際に目に付きやすい部位である。係争登録意匠と侵害疑義品を対比すれば、両方とも以下の特徴を有している。

- 「a. キャリーバーの主体部は長い楕円形を呈する、
- b. キャリーバーの主体部はそれぞれ両側に向かって弧線により対称の円弧状ブロックが表されている、
- c. キャリーバー上方の中間箇所眼角丸矩形の突起ボタンが設けられている、
- d. キャリーバーの上端が複数の線により異なる傾斜面に区切られていて、下方は引き手ロッドに向かって縮むように傾斜していて、側面は上が広く且つ左右に突出して、下方に向かって縮む複数の傾斜面を形成している、
- e. キャリーバーの両側の前後共に引き手ロッド部まで延伸する長弧形のスロットが設けられている。」

上述の共通する特徴は、キャリーバーの正面及び側面にあり、視覚的に当該キャリーバーの全体におけるかなりの面積を占めており、当該種類の製品の正常な使用の際に目に付きやすい部位であるため、一般需要者の注意を引きやすい部分といってもよい。



一般需要者が商品を選ぶ際の観点から、全体的に両社の視覚外観を対比すると、やはり一般需要者が同じタイプのスーツケースのキャリーバーであると誤認し、混同の視覚印象を生じさせるため、侵害疑義品の全体的外観と、係争登

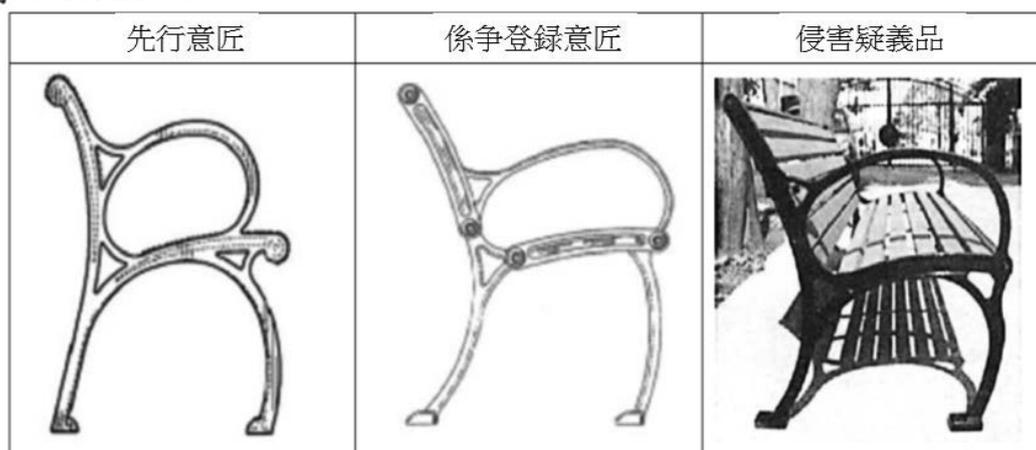
録意匠は類似しており、侵害疑義品は、係争登録意匠の類似範囲に属すると裁判所は判示した。

B、三者間対比法の実例

上記で言及した三者間対比法は、権利侵害疑義品と係争登録意匠が類似するかどうかの判断が明確でない場合に、係争登録意匠、侵害疑義品及び先行意匠の間の類似度を比較することにより、侵害疑義品と係争登録意匠が類似であるかどうかを判断する。

侵害疑義品と係争登録意匠の類似度が、「係争登録意匠と先行技術」のそれより高く、侵害疑義品と係争登録意匠の類似度が、「侵害疑義品と先行技術」のそれより高い場合、侵害疑義品と係争登録意匠は類似であると判断する⁹⁰。

例2：公園のベンチ



侵害疑義品と係争登録意匠において共通する特徴とは、「ベンチの後脚が背もたれから連続して円弧を描いている」、「弧形の前脚と後脚とが同じ方向に湾曲している」、及び「肘掛けが座面の前端に連続して閉ループ状の円弧を形成している」、両者の相違点は単に「前脚と後脚の接続部」（係争登録意匠は「前脚と後脚とが直接接続している」、被疑侵害品は「三角形の透かし彫り」装飾が設けられている）。

侵害疑義品は、係争登録意匠とは明らかに異なる、先行技術の「円弧形の前

⁹⁰ 知的財産局、2016年版、「専利の権利侵害についての判断要点」、頁80-81。

脚と後脚とが同じ方向に湾曲している」等という特徴を有するが、これは単に係争登録意匠の「前脚と後脚の接続部」という特徴に手を加え、僅かに変化を加えたに過ぎず（先行意匠と類似する「三角形の透かし彫り」に変更）、両者は混同誤認の視覚印象を生じさせたため、侵害疑義品は、係争登録意匠とは類似しているとされる⁹¹。

(2) 意匠が無効であること

台湾知的財産案件審理法の規定によると、（民事訴訟において）当事者が、知的財産権に取消すべき事由があると主張し、若しくは抗弁した場合、知的財産裁判所は、その主張について自ら判断すべきであり、一旦取消すべき事由があると認めた場合、知的財産権者は当該民事訴訟において、相手側に対して権利を主張してはならない。言い換えれば、知的財産裁判所の民事部は、知的財産事件につき、権利侵害の有無及び及專利有効性の争議を同時に審理できる。統計データによると、2017年から、被告の專利無効の抗弁の成立の比率は年々上昇し、2019年の專利訴訟に関する統計データによると、52%の無効性抗弁が成立している（即ち、專利権は無効であると判断されることとなる）⁹²。

実務上の案例から見れば、被疑侵害者が專利権侵害で訴えられる際、権利非侵害及び專利に取消すべき事由がある旨で抗弁することが多い。專利権者は権利を主張する際にこのような抗弁で挑まれると、権利を保護しようとする際に支障が出るといえる⁹³。

消耗品の場合、被疑侵害者は、他の製品の実物を提出し、係争意匠の出願前に、このような類似する物が既に市場で流通していたため、係争意匠が新規性を有しないと主張をする。このとき、当該証拠物が証拠として成立するかどうか争点になる。

例えば、【知的財産裁判所104年度民專訴第62号】意匠権侵害事件において、

⁹¹ 知的財産局、2016年版、「専利の権利侵害についての判断要点」、頁82。

⁹² 参照：https://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/doc/Statistics/10812-6.pdf。（最終閲覧日：2020年2月24日）。現在、台湾の知財案件の民事の一審と控訴審とも知的財産裁判所の専属管轄となっているが、2008年7月1日創立以前、一般の地方裁判所が一審の民事案件を審理していた場合は、專利有効性の議題について、裁判所が自ら判断するほうは少なく、多数の裁判官は訴訟を一旦停止し、鑑定に送るのが普通であった。

⁹³ 一方、專利権者は、本案訴訟において有効性の証拠を提出できる外、対抗手段として、知財局に專利請求の範囲について訂正等を行うこともできる。

係争登録意匠に係る物品はスーツケースのキャリーバーである。被告は、当該意匠に新規性がないと証明すべく、意匠出願以前に、被告は第三者から購入したスーツケースのキャリーバーを、先行意匠として提出した。裁判所は、証拠物の真正性（この証拠物に成立の真正性が証明できるかどうか）について詳しく調べた。

被告は、第三者が捺印した領収書で当時の取引が真実であったことを証明しようとしたが、知的財産裁判所は第三者の代表者を証人台に立たせて証言を確かめ、当該領収書が起訴後に初めて発行された可能性があるかと判断したので、第三者から購入したキャリーバーを先行意匠として採用できないと判示した。

(三) 商標権による保護

1、修理部品・消耗品において他人の商標を使用することで、商標権侵害となる

台湾商標法により、商標権者は、その同意を得ず、侵害者が同一／類似の商品又は役務に、登録商標と同一／類似の商標を使用したときに、侵害を差止める権利、さらに損害賠償の権利をも享有している。

また、商標法は著名商標の保護を強化し、同法 70 条により保護されている⁹⁴。同法 70 条 3 項に、「68 条に規定の商標権侵害のおそれがあることを明らかに知りながら、まだ商品又は役務と結合していないラベル、タグ、パッケージ容器又は役務に関する物品を製造、所持、陳列、販売、輸出又は輸入したとき」を権利侵害と見なしている。この為、権利侵害品の本体に他人の商標が表示されなくても、製品のラベル、タグ、パッケージに他人の著名商標が表示されている場合は、裁判所に侵害差止めや損害賠償等の救済を求めることができる。従って、無断で他人の商標の文字や図案が表示された修理部品・消耗品を販売している場合、権利者は上記の規定により手を打つことができる。

過去の台湾実務判決によると、サードパーティーによりタイヤリング⁹⁵、ブレーキペダル⁹⁶、ラジエーターキャップ⁹⁷、自動車用ガラス⁹⁸、ブレーキパッド

⁹⁴ 法文は前記の「式、一、(二)、3、(1)」(頁9以降)「式、一、(二)、3、(2)」(頁11)を参照。

⁹⁵ 【新北地方裁判所 102 年度智易字第 8 号】刑事判決、【新北地方裁判所 102 年度附民字第 103 号】民事判決を参照。

⁹⁶ 【新北地方裁判所 99 年度智易字第 44 号】刑事判決を参照。

⁹⁷ 【新北地方裁判所 99 年度智易字第 44 号】刑事判決を参照。

⁹⁹等の自動車用部品、又は携帯の電池、携帯ケース¹⁰⁰、トナーカートリッジ/インクタンク¹⁰¹等民生品が製造・販売され、当該修理部品・消耗品に商標権者の商標が表示されていることに対し、裁判所は、当該製品は商標権者や使用権者が製造・販売したものにらず、当該商品が市場に流通している限り、需要者に混同誤認を生じさせる恐れがあると判断し、商標権の権利侵害に該当すると判示した。

2、権利侵害者の抗弁その一、故意又は過失があるかどうか

台湾商標法では、権利侵害者の侵害行為に対し、刑事罰も設けられている¹⁰²。但し、商標刑事責任の成立の認定において、やはり行為者（被告人）の本人が、商品たるものが他人の商標権の侵害品と「知りながら」、尚も販売を意図して所持、輸出などの行為をすることにかかる。換言すれば、行為者の客観的な模倣品販売行為を為したほか、本人が主観的にその物品が権利侵害品と「知っている」こと（即ち故意であること）が要件であり、そうでなければ、商標の犯罪は成立しない¹⁰³。

端的に言えば、主観的な「故意」の要件を満たさない限り、たとえ本人に過失があり、他人の商標権侵害の結果を引き起こしたとしても、あくまでも民事損害賠償の問題であり、商標法の刑事責任により罰することはできない¹⁰⁴。

台湾の裁判例から分かるとおり、刑事事件の被告人が販売した製品のパッケージに他人の商標が表示されていても、被告人が事前に当該製品が模倣品であると知りながら故意により販売したという証明が不十分である場合、最終的に商標権侵害の故意が欠けるとして、被告人が無罪となる¹⁰⁵。

一方、もし権利者が、民事の侵害差止又は損害賠償を請求する場合、裁判所

⁹⁸ 【台中地方裁判所 97 年度易字第 1530 号】 刑事判決を参照。

⁹⁹ 【台湾高等裁判所 90 年度上字第 757 号】 民事判決を参照。

¹⁰⁰ 【知的財産裁判所 106 年度刑智上易字第 8 号】 刑事判決、【橋頭地方裁判所 107 年度智簡字第 9 号】 刑事判決、【高等裁判所 89 年度上易字第 550 号】 刑事判決を参照。

¹⁰¹ 【板橋地方裁判所 100 年度智易字第 9 号】、【板橋地方裁判所 100 年度智易字第 21 号】 刑事判決、【高等裁判所台中裁判所 95 年度上易字第 258 号】 刑事判決を参照。

¹⁰² 法文は前記の「式、一、（二）、3、（1）、B」（頁 10）を参照。

¹⁰³ 【士林地方裁判所 104 年度智易字第 17 号】 刑事判決、【臺中地方裁判所 102 年度智易字第 55 号】 刑事判決を参照。

¹⁰⁴ 【知的財産裁判所 107 年度刑智上易字第 77 号】 刑事判決の趣旨を参照。

¹⁰⁵ 【知的財産裁判所 107 年度刑智上易字第 61 号】 刑事判決の趣旨を参照。

は、被告の行った侵害行為に、侵害の故意又は過失があるかどうかにより、その負うべき損害賠償の責任を斟酌する。

なお、第三者から模倣品を購入した権利侵害の場合、被疑侵害者はよく製品が模倣品であることを知らなかったと抗弁する。しかし裁判実務においては、被疑侵害者が同業者であることから権利者の商標及び商品を知っていたはずであり、商品価格が明らかに市場価格より低めである等により、被疑侵害者はたとえ故意がなくても過失があるとして、その答弁に理由がなく、相当な損害賠償責任を負わせるべきであると裁判所が判断することが多い¹⁰⁶。

3、権利侵害者の抗弁その二、フェア・ユース

商品そのもの又はパッケージに他人の商標を表示する際に、被疑侵害者に故意又は過失がある場合、商標法関係の規定により罰されるが、個別の商標図柄の表示態様が、商品又は役務の出所を示すのではなく、ただ単に当該製品の品質や特性を表す場合、商標権の効力には及ばない。

これは、商標法 36 条 1 項 1 号「商標権の効力は、次に掲げる状況には及ばない。一、商取引慣習に合致する信義誠実の方法により、自己の氏名、名称、又はその商品若しくは役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地又はその他の関連商品若しくは役務自体の説明を表示するもので、商標としては使用していないもの」¹⁰⁷の規定に基づく。したがって、法文通りに商取引慣習に合致する信義誠実の方法で、商品若しくは役務自体に係る情報を示すための表示に過ぎず、他人の商標を「商標」として使用していない場合は、他人の商標権の効力を遮断できる。これは、商標権者の商標権効力が及ばない例外事由であり、商標法 36 条 1 項 1 号の規定は台湾法において「フェア・ユース」と称される。「フェア・ユース」には、「記述的フェア・ユース」と「指示的フェア・ユース」の二種類の態様がある。「記述的フェア・ユース」とは、第三者が他人の商標を以て、自分の商品若しくは役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地…等の説明を表示することを指す¹⁰⁸。「指示的フェア・ユース」と

¹⁰⁶ 【知的財産裁判所 101 年度民商訴字第 11 号】民事判決、【知的財産裁判所 101 年度民商訴字第 31 号】民事判決を参照。

¹⁰⁷ 法文は前記の「式、一、(二)、2」(頁 9)を参照。

¹⁰⁸ 例えば、「玉山」というのは台湾の大手銀行の商標であるが、台湾の一番高い山を指す固有名詞でもある。玉山産のウーロン茶に「玉山ウーロン茶」という文字をつけた場合、自分の商品は玉山産であるという産地情報の説明を表示することに過ぎず、「玉山」という商標を使用することには当たらない。

は、第三者が他人（商標権者）の商標を以て、当の他人の商品又は役務を表示することで、自分の商品若しくは役務の名称、形状、品質、性質、特性、用途、産地等の説明を表示することを指す。これは例えば比較広告やメンテナンスサービスの場合によく見られる。上記の二種類の事由とも、第三者が自分の「商標」として使用したわけではないため、商標権の効力は及ばない。

幾つかの裁判例において、被告が他人の商標が表示される商品、商品パッケージ又はラベルにおいて他人の商標が表示されるものを販売し、**当該商標の文字又は図柄の傍らに被告自社の社名やブランド名が表示されていたことで、当該消耗品である商品の使用すべき製品を指すに過ぎず、商標としての使用には当たらず、「指示的フェア・ユース」ということで商標権侵害に該当しないと判示された¹⁰⁹**。なお、当該権利者の製品のための修理部品・消耗品は専利権登録されていないため、第三者も当然自由に同じ規格の修理部品・消耗品を製造でき、別に違法とは言えないと裁判所は付言した¹¹⁰。

但し、一部の裁判例では、被疑侵害者が製品に他人の商標を表示すると同時に、「FOR（他人の商標）USE」、「USE FOR（他人の商標）」等の文字を付けたとはいえ、わざと他人の商標の文字を拡大したり、太字にしたり、若しくは異なる色で表示したりすることで、他人の商標を特に目に付きやすいようにしたものがあつた。これに対しては、裁判所は、需要者に当該商標をすぐ目にとめさせ、需要者に製品の出所を混同誤認させ、他人の製品であるとミスリードする可能性があるとして、商取引慣習に合致する信義誠実の方法に悖ることで指示的フェア・ユースに当たらず、権利侵害責任を負わなければならないと判示した¹¹¹。

4、グレーゾーン、中古の製品を回収し、修理してから販売する

修理部品・消耗品が商標権侵害の裁判例において、グレーゾーンとなっているのは、被疑侵害者が商標権者の中古品又は廃棄品を自ら修繕した後に販売に出すことである。

回収された中古品又は廃棄品につけられた商標は、被疑侵害者本人ではなく、

¹⁰⁹ 【知的財産裁判所 98 年度刑智上易字第 18 号】刑事判決を参照。

¹¹⁰ 【台南地方裁判所 90 年度易字第 1929 号】刑事判決を参照。

¹¹¹ 【台湾高等裁判所 94 年度上訴字第 1169 号】刑事判決と、【台湾高等裁判所 95 年度上易字第 1805 号】刑事判決を参照。

元々商標権者により表示されたものもあり、しかも被疑侵害者は販売を、「中古品」という扱いで行ったので、消費者が、必ずしも商標権者が販売しているものであると混同誤認するとは限らない。

この侵害の態様は若干複雑であり、単に法文を以て杓子定規で権利侵害の有無を判断することはできないため、裁判例の蓄積により、権利侵害に当たるかどうか、各案件の状況を分析し、対応しなければならない。

ある判決によると、被疑侵害者の修理した製品そのものが純正品である場合、たとえ被疑侵害者が製品を分解して使える部品を選んで組み立て直したとしても、当該組み立て後の商品は性質上、必ずしも「再生産」に該当しない。所謂「再生産」及び「修理」は、本来の意味ははっきりしているが、現実的には、どこまでが再生産で、どこまでが修理に属しているかを判断する際、**被疑侵害者の修理コスト、自ら他人の商標を付けたかどうか、部品交換の全体的に占める割合、個別の部品が製品全体における重要性等により、各案件の状況毎に判断しなければならない**¹¹²。

一例を挙げると、権利者が自社の製品のための消耗品・修理部品の規格に厳しく制限をかけることで、使用者が交換しようとする際に、ほぼ純正品でしか取替できない場合、被疑侵害者はたとえ他のサードパーティーが製造した修理部品を使用しても、再生産とは言えないと裁判所は判示した。何故なら、このような商品は部品取替の後にも、その性質は変わらず、当初の状態と一致しているわけである¹¹³。要するに、サードパーティーの修理部品が用いられても、その数量が限られ、**全体に占める割合が僅かであると認められた場合は、中古品を修理して部品交換をして、使えるようにした中古品を販売するという一般的なモードとさして変わらないため、商標権侵害に当たらないと判示した**¹¹⁴。

さらに他の判決によると、若し権利者の製品に用いる消耗品又は修理部品が専利権登録の保護を受けていない場合、他のメーカーは当然同じ規格の製品を

¹¹² 【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 3353 号】刑事判決を参照。

¹¹³ このような状況において、商標権の消尽を適用すべきと直接に指摘した裁判例もある。なぜなら、被疑侵害者の使用したものの純正品である限り、権利者の商標権は、製品の初回売り出した際にすでに消尽したため、商標権者は、商標権を主張してはならないということである。【板橋地方裁判所 93 年度声判字第 47 号】刑事決定の趣旨である。台湾の商標権消尽の規定は、前記の「式、一、(二)、2」(頁 9)を参照。

¹¹⁴ 【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 3353 号】刑事判決、【板橋地方裁判所 93 年度声判字第 47 号】刑事決定を参照。

製造することができ、これについて違法ではないということである¹¹⁵。

しかし、被疑侵害者が、純正品の修理部品を交換するだけでなく、**組み立ての過程において更に他の部品を「加えた」**場合は、商品の同一性が失われ、当初の製品ではなくなり、商標権の消尽を適用する余地がない¹¹⁶のみならず、一般的に正常な修理の範囲を越えることになりかねない¹¹⁷。

尚、権利者は元々品質管理を維持するために、修理部品の再生産について品質基準を定めておき、例えばそれは純正品メーカーが事前に査定・認可したものでなければならず、又は再製された物のパッケージにおいて「再生産 (Remanufactured)」と表示しなければならない等の規定により、**被疑侵害者が手を加えたものが、この基準に合致しない場合、当人の権利侵害に該当するひとつの証明になり得る**であろう¹¹⁸。

さらに、修理の過程で**被疑侵害者が自ら権利者の商標図柄を製品又はパッケージにつけた場合は、当人が同意を得ずに無断で権利者の商標を使用したと認められやすく、需要者に当該商品の品質又は出所が権利者のそれと同じであると混同誤認させるため、商標権の侵害に当たるとした判例**もある¹¹⁹。

更に、一部の権利者の製品は、出荷の年毎にその商標を表示する箇所を変えており、その製造年代自体が各商品の市場価格と関わりがあるものもある。もし被疑侵害者が無断で元の商標を消して、ほかの箇所に表示した場合、客観的に需要者に出荷の年を混同誤認させ、その価格に対する購入する意欲にも影響を与えてしまうであろう。この為、フェア・ユースの除外規定である商標法 36 条 2 項但し書きに規定されている「**商品が市場に流通した後の変質、損傷の発生を防止するため、又は、その他の正当な事由があるとき**」¹²⁰に該当し、商標権の消尽原則を適用できず、被疑侵害者はやはり権利侵害の責任を負わなければならない。

¹¹⁵ 【台南地方裁判所 90 年度易字第 1929 号】刑事判決を参照。

¹¹⁶ 【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 1002 号】刑事判決を参照。

¹¹⁷ 【台湾高等裁判所高雄支部 83 年度上訴字第 1687 号】刑事判決を参照。

¹¹⁸ 【台湾高等裁判所高雄支部 83 年度上訴字第 1687 号】刑事判決を参照。

¹¹⁹ 【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 1002 号】刑事判決、【高雄地方裁判所 93 年度智字第 21 号】民事判決の趣旨である。

¹²⁰ 法文は前記の「式、二、(二)、2」(頁 9)を参照。

5、税関水際取締り

商標法により、権利者は事前に、権利侵害のおそれがある商品に対し、税関水際取締りを申し立てる権利を享有し、侵害品が台湾市場で流通する前に、需要者の混同誤認を生じさせないように権利侵害品を未然に防ぐことができる。

これは、同法 72 条 1 項「商標権者は、輸入又は輸出される物品がその商標権を侵害しているおそれがあるとき、**税関に対し予め輸入又は輸出の差止めを請求することができる**」の規定に基づく。

更に、75 条 1 項に、「税関が職務執行時に、輸入又は輸出品が明らかに商標権を侵害しているおそれがあると発見したときは、商標権者及び輸出入者に通知しなければならない」と規定されている。このため、税関のスタッフも職権により侵害疑義品の輸入又は輸出を取り押さえ、権利者に真偽認定を行ってもらい、最終的に侵害疑義品の輸入・輸出許可を出すかどうかを決めることができる。このような制度が設けられることで、権利の保護も強化されるであろう¹²¹。

(四) 著作権法による保護

企業において、修理部品・消耗品が設計される際に、それに対応する設計図（例えば、修理部品の CAD ファイル）が設けられているかもしれない。また、修理部品・消耗品が販売され、交換又は修理サービスが提供される際にも、それに対応する関連技術書類（例えば、メンテナンスマニュアル）、カタログ（例えば、製品の項目番号、写真、規格）が作られていることもある。そのような著作内容は、著作権の保護対象として認められる可能性がある。

現行法によると、著作とは、文芸、科学、芸術又はその他の学術の範囲に属するものをいう（著作権法 3 条 1 項 1 号）。そして、著作権法により保護される著作とは、著作人の創作した精神的な作品を指す。所謂精神的な作品とは、著作者独自の思想又は感情による表現であり、決まった表現形式がある等の要件のほか、オリジナリティがあってこそ初めて著作として成り立てる。所謂オリジナリティとは、前記した通り、「原始的」及び「創作的」という要件を満

¹²¹ 例えば【桃園地方裁判所 102 年度智易字第 8 号】刑事判決につきまして、税関スタッフが輸入商品を抜き取り検査する際に権利侵害品を発見した。

たさなければならない¹²²。

現在の台湾著作権法実務において「創作的」といえる創作のレベルは、専利法でいう発明、考案、意匠に対する高度な創作レベルではなく、最低限度の創造性しか求められておらず、**創作人個人の精神的な作用による個性と独自性が認められれば、著作として著作権法により保護できる**。このため、いくら簡単な創作でも、最低限の創作工夫が十分である。このように、**最低限度の創造性 (minimal requirement of creativity)** という判断基準を採用している限り、**修理部品や消耗品の製品の写真や設計図でも、著作物として保護される可能性がある**。このため、権利者は著作権の規定により、市場におけるサードパーティーにより修理部品・消耗品の流通を制限する可能性はある。裁判実務において、権利者は、権利侵害者の製品設計図と回路図に対し、元の設計図である著作を複製又は翻案したと主張したケースもある¹²³。以下は詳しく説明する。

1、修理部品・消耗品の写真又は設計図は、写真及び図形著作に該当する可能性がある

例えば、【知的財産裁判所 107 年度刑智上訴字第 1 号】著作権法違反の刑事判決は、ある企業の職員が会社の同意を得ずに無断で製品の部品及び設計図を複製し、他社の部品販売のために一連の図面を他社のウェブサイトにアップロードした事件である。

検察官の起訴趣旨によると、被告人は、被害者で告訴人の A 社において営業を担当していた。被告人は A 社のカタログに載せてある機械部品の写真及びプロダクトの図面等が A 社の著作財産権を享有している写真著作及び図形著作であることを知りながら、A 社の同意又はライセンスを得ずに、無断で複製し、公の送信権がないにもかかわらず、A 社の同意を得ずに、自分の住所で A 社の上記の製品写真及びプロダクトの図面を全てダウンロードして、B 社のウェブ

¹²² 【最高裁判所 89 年度台上字第 2787 号】刑事判決、【最高裁判所 90 年度台上字第 2945 号】刑事判決、【最高裁判所 97 年度台上字第 1587 号】刑事判決、【最高裁判所 104 年度台上字第 1251 号】民事判決の趣旨である。詳しくは前記の「式、一、(三)、1」(頁 12)を参照。

¹²³ 著作権法 5 条 1 項の規定により、設計図は、「図形著作」として、著作権法の保護を受けることができる。実務上において、権利侵害者は、雇用関係または提携関係により、取得権利者の製品の部品の設計図を手に入れ、その設計図をサードパーティーに渡し、サードパーティーが製造して販売した。権利者は知ってから著作権侵害訴訟を提起し、勝訴判決を勝ち取った。【台中地方裁判所 83 年度自字第 170 号】刑事判決、【台湾高等裁判所 92 年度上更(一)字第 184 号】刑事判決を参照。

サイトにアップロードした。このように、A社の著作財産権を侵害し、後になってA社の代表者がB社のウェブサイトを開覧した際に初めて権利侵害ということが分かった。

被告人は、B社のウェブサイトに載せた製品の写真等は、自らネット検索して得たものを載せたに過ぎず、A社の写真や図面などはインターネットにおいて似通ったものが多数あるためオリジナリティがなく、著作権法により保護すべきではないと抗弁した。更に、当初彼はA社カタログの製作を手伝って写真を撮り、プロダクトの図面も彼の手によるものもあり、彼も一応著作者であるため、著作権法に違反しないと主張した。

裁判所は、本件のプロダクトは主に写真¹²⁴と図形¹²⁵の著作物の分野に関わると認めた。写真が「創作的」であるかどうかは、現代の科学技術の発展により、スマートフォンでも幾つかの撮影モードを選択できるため、以前のように撮影者が「絞り、被写界深度、光がレンズを通る量、シャッター」等のテクニックにより調整することからは判断できない。撮影する当人が、撮影する際に脳裏に浮かんだオリジナリティの考えで、撮影の過程において、撮影のテーマ、対象、撮影の角度、構図等を選択・調整することで、**客観的に創作者当人の思想や感情を表すことができれば**、著作権により保護すべきである。

一方、図形の著作物の場合、今日パソコンで図面を描き、文字を書くのが普通であるため、一般的な使用者でも画像編集ソフトウェアで、ライトペン又はマウスの操作により、描画、着色及び筆記の行為をこなせるが、これはパソコンが代わりに作り出すのではなく、やはり使用者の経験又はインスピレーションによる賜物で、即ち思想又は感情的な表現といえるため、裁判所は、これは創作の行為に当たると判示した。

著作のオリジナリティを立証しようとする場合、**その創作記録の保存にも留意しなければならない。書面証拠(例えば草稿)又は証人尋問(例えば創作人本人の証言)により、その創作過程が証明される。**

¹²⁴ 固定的なイメージにより思想又は感情を表現する著作であり、その表現方法は写真、リバーサルフィルム及びその他の撮影等の製造方法によるものが含まれている(著作権法5条1項各号の著作内容についての例示規定、2点5号によるもの)。

¹²⁵ 思想又は感情を表現するための図形著作、地図、図表、科学技術または工程設計図等の図形著作が含まれている(著作権法5条1項各号の著作内容についての例示規定、2点6号によるもの)。

例えば前記の、【知的財産裁判所 107 年度刑智上訴字第 1 号】著作権法違反事件において、当該案件に係る著作財産権の対象は、A 社のカタログ中における製品写真とプロダクトの図面であり、その創作過程につき、告訴人である A 社の代表者○氏が証言し、その創作過程、手順、方法、使用したソフトウェア等を詳しく説明した。

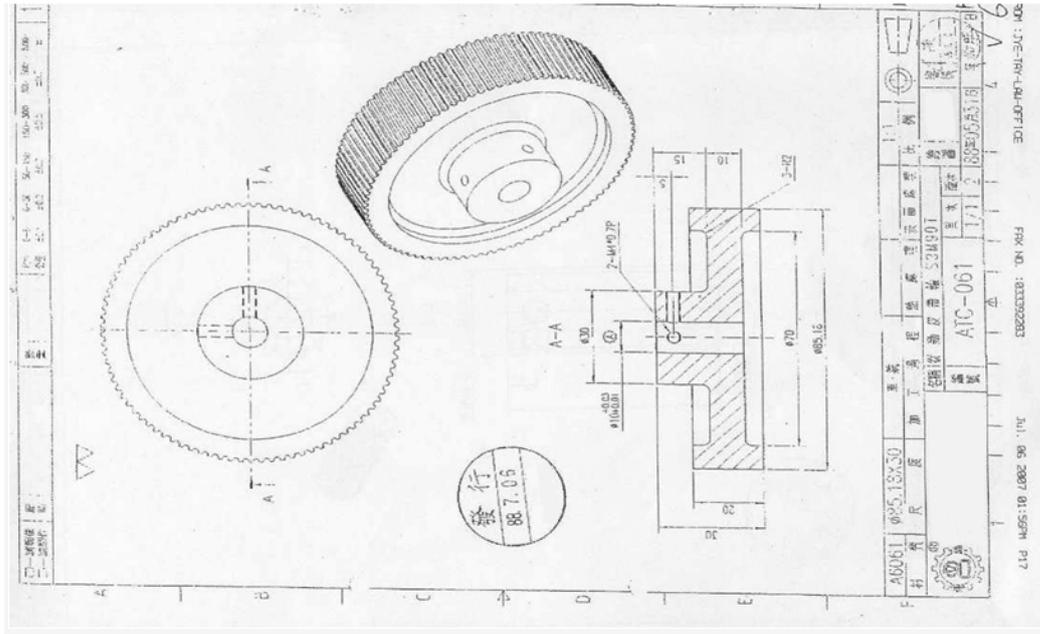
裁判所の見解によると、上記の写真及び創作過程の書類で、撮影する際の光や角度の選択、三維空間の立体感の表現等により、創作者は作品の特徴を際立せ、消費者の購入意欲を掻き立てるための創作意図がはっきりしている。更に、プロダクトの図面は製品の外観及び寸法に重きを置いたが、創作者は、オートキャドというソフトを使用する際に出した命令、又は重きを置くポイントと詳細が異なるため、表現方法により描き出した図面もおのずと異なる。A 社の製品写真は静物撮影であり、プロダクトの図面は製品の外観と寸法を表現したものの、証人の証言による創作過程及び写真と図面の**表現方法は、すでに著作権法の最低限のオリジナリティを満たしている**ので、「創作的」と認められることができる。

更に、証言により、当該図面等は証人○と○が共同で創作したため、「原始的」（即ち独立して創作すること）という要件を満たしている。このため、本件 A 社の製品写真及び図面に「オリジナリティ」があり、著作権法の保護を受ける写真及び図形の著作物に該当すると裁判所は判示した。

端的に言えば、著作権法の保護する著作は、高度なオリジナリティを有する物と限らず、**最低限のオリジナリティさえ有する場合は、現在台湾の裁判実務における著作権法の保護対象になれる**。

実物を撮影したり、ソフトで製品の図面を描いたりする場合、ある程度当該実物の外観又は寸法に制限され、確かにそのオリジナリティの表現は限られてくるが、著作権法により保護できないとは言い切れない。しかも異なる人間は同じ物に対する感受性も異なり、伝えようとするポイントも異なり、その繊細さも異なるため、その写真又は図面はおのずと異なり、たった一つの表現方法しかないわけでもない。たとえ製品の写真でも設計図でも、著作物に該当する可能性はある。

尚、【知的財産裁判所 97 年度民著上字第 6 号】著作権侵害事件において、下記の機械設備の図面が無断に複製された。



126

被告のYとZは原告X社の職員であり、X社から退職する前にQ社を創立し、Yを代表者とし、X社と同じく機械の製造販売をしていた。

原告X社の主張によると、その「ストリッピングと圧着機」の図面は、著作権の図形著作に該当し、Y、Zは在職中に共謀して、Zはその職務により保管されているX社のサーバーの暗証番号をYに漏洩し、Yは暗証番号を入力することにより、サーバーにある設計図等のファイルをバックアップすることで複製行為を為した。更に、被告Q社は、X社の図面をプリントアウトし、一部の図面を直して、一連のことを知らない下請けのメーカーに渡して部品の実物を作らせた。最後にそれをQ社が組み立てて売り出した。これについて、X社は「ストリッピングと圧着機の図面」が図形著作であると主張し、被告等の権利侵害を糾弾した。

裁判所が審理した後に、X社所有の上記の図面は、ストリッピングと圧着機の部品が表示され、角度や、ネジの深さ、材料番号、寸法、公差等が表示されており、工程設計図として、図形の著作物に当たると判示した。

被告等は、当該機械の図面は、訴外人J社の機械を分解すれば描くことができると答弁したが、裁判所の鑑定により、J社の機械とX社の図面は同じわけではなく、たとえJ社の機械を分解して絵図にしても、完全にX社の作成した当該図面と同じ又は類似する図面は創り出せない。

¹²⁶ 【知的財産裁判所 97 年度民著上字第 6 号】 民事判決別紙である。

尚、「元の設計図にある公差を参考にせずに、単に部品から測った寸法だけで図面を作成しても、設計図上に表記した公差データは把握できるはずがない」と裁判所は鑑定を経てから判示した。公差データは、図面を作成する者が何度も試行錯誤を経て得たデータで、単に「量測する」だけで得られるものではない。

裁判所は、X社がストリッピングと圧着機の図面を設計する際に、J社の機械の構造や部品を参考にしたが、当該機械はあくまでも実物であって図形の著作物ではないので、X社はそれを分解して、寸法を測った後に、それを参考にしてインスピレーションにより、自ら機械の部品図面を描いたわけで、J社の機械の図面を剽窃していないため、オリジナリティを有し、著作権の保護を享有することができるかと判示した。

2、修理部品・消耗品は、美術著作に該当する可能性があるかどうか

過去の裁判例において、工業実用品（例えばワイパー）を、応用美術著作物として、著作権法の保護を求める原告がいた。

しかし、裁判所は、美術著作は、その性質により複製、公の展示、翻案の権利を専有するが、当該著作の図面により製造する実物には及ばず、**図形により製造すること自体は実施に関わり**、当該図面に含まれた原理や機能、技術等は、専利権の分野に係るとの見解を示した¹²⁷。

他に、台湾内政部は、1992年の「内著字第8124412号」行政実例で、「美術工芸品とは、思想又は感情を表現できる一品制作を指し、その性質は、一品制作、要は一品製作品である。もし、鋳型による製造又は機械による大量生産ができるものは、工業製品に属し、著作権法3条1項1号に定められた著作物に当たらず、…美術著作物とは認め難い」との見解を示している。

直近の数年間で裁判所は、一品製作品でなくても著作権の保護対象になり得るという比較的緩めた基準を採用しているものの、やはり完全に鋳型や機械で製造される修理部品・消耗品は、よほど美術的な表現を備えない限り、

¹²⁷ 【最高裁判所84年度台上字第780号】刑事判決、又は【最高裁判所92年度台上字第1114号】刑事判決を参照。

美術著作として認められる可能性が低いように思われる。

3、メンテナンスサービスを提供するための技術マニュアルは、言語の著作物に成り得る

修理部品・消耗品そのもの以外、修理部品・消耗品を使用又は交換、点検修理の手續きに関わる事項を文字で表現した場合は、言語の著作物に成り得る。

このため、メーカーは、消耗品・修理部品の使用方法を文字にし、例えば標準業務手順書(SOP)、取扱説明書又は技術マニュアル等を作成することで、著作権の排他的な性質により第三者が当該言語の著作物の内容を複製又は翻案することを禁止し、ある程度他人が同じやり方で純正品メーカーと競争することを避けることができる。

例えば、【知的財産裁判所 98 年度民著訴字第 42 号】著作権侵害事件において、原告 X 社は、国際航空運輸業用のパレット、コンテナ及び関連運輸製品の製造を携わっており、前記の運輸業用の設備についてはコンテナメンテナンスマニュアルも作成した。X 社は、Y 社のコンテナメンテナンスマニュアル（以下は、「X 社マニュアル」と称す）が X 社の内容と実質的に同じであるので剽窃に当たると訴えた。

被告の Y 社は下記のように答弁した。X 社マニュアルは、単に商品の用途、メンテナンス又は注意事項について、一般的な業界用語で単純に述べるものであり、同じ種類の商品は使用又は用途に共通点があるため、別にオリジナリティ等があるとは言えない。しかも、全ての航空コンテナメンテナンスマニュアルは、その特殊な性質がゆえに、マニュアルの規格、形式、説明等は、一切国際の法律及びスタンダードの規定に沿わなければならないため、独創性などがあり得ない。ましてや、X 社マニュアルは独立の経済価値がなく、あくまでも Y 社の製品があつてからこそのもので、製品を購入しない場合は、独立として存在する価値があるわけではない。更に、両製品は異なるため、Y 社のマニュアルを参照して X 社の製品を修理することはできないので、X 社マニュアルを剽窃していないと主張した。

しかし、裁判所は、下記のように判示した。まず X 社マニュアルに、著作財

産権者¹²⁸である「X社」、更に著作の発行日と再版の日付が表示されている。しかも、台湾の海外駐在機関より認証されたX社及び従業員でるS氏とF氏のサインした宣誓書及び公証書により、上記の従業員は、原告X社に雇用される期間中にX社マニュアルを作成し、しかも従業員の雇用期間に完成した著作の財産権はX社に属すると約束されている。この為、上記の証拠によりX社は著作財産権者であることを裏付けることができ、X社マニュアルは「原始的」（即ち独立して創作すること）という著作権保護対象の要件を満たしている。

次に、裁判所がX社のマニュアルの内容を確認していたところ、表題は確かに法律の規定に沿うものであるが、実際にその内容に、コンテナとパレット製品について単純に述べる次元にとどまらず、そのメンテナンス方法は、当該会社の製品の特別構造に対応し、その専門技術により詳しくそのメンテナンス方法及び注意事項が述べられ、需要者は、この情報により上記のコンテナ及びパレット製品の正常な使用方法を理解できるので、上記の内容の精神的な作用は既に相当なレベルに至ると認めてもよく、作者の個性又は独創性を表すことができるため、「創作的」という著作権保護対象の要素を満たしていると認めることができる。

更に、被告の主張によると、全ての航空コンテナ、パレットなどの製品マニュアルは、アメリカ航空運送協会（Air Transport Association of America）の頒布した「製造メーカーの技術資料規格について」（Specification for Manufacturers' Technical Data）に沿うもので、他のメーカーのマニュアルと大して変わらず、オリジナリティがない。

しかし、裁判所は逐一検討すると、上記の書類は単にマニュアルのフォーマットに関するものに過ぎず、各記載すべき事項についての具体的な内容について制限を設けていない。なお、Y社の提出した業界のパレットマニュアルを確認すると、表題は大して変わらないが、各テーマの内容の表現は、やはりそれぞれ異なるため、Y社の主張に理由がないと判示した。

被告Y社がさらに主張したのは、メンテナンスマニュアル、X社製品を購入していない他社の航空会社にとって、独立して存在する経済価値がないということである。これについて、裁判所の見解によると、著作は、文学、科学、芸

¹²⁸ 著作権法13条に「著作物の原作品若しくはその発行された複製物に、または著作物を公表する時に、通常の方法によってある者の実名又は周知の別名が表示される場合には、その者が当該著作物の著作者若しくは著作権者と推定される」と規定されている。

術又はその他学術範囲の創作を指すのであり、所謂「創作」はオリジナリティがあり、即ち「原始的」及び「創作的」という要素が備わり、創作者の思想又は感情を表現することに足りるものは、著作権法により保護されるが、該創作は、創作者が創作過程においてどれほどのコストや労力、又は時間を費やしたかどうか、その市場価値は如何ほどか、いずれも当該作品は創作的かどうかとは関係なく、X社マニュアルは、「原始的」及び「創作的」という要素をクリアできた以上、著作権法による保護受けるべきである。

Y社のマニュアルは剽窃に該当するかどうかの対比判断について、裁判所の見解としては、著作権の侵害の有無を判断する際に、当該案件のすべての情状を斟酌し、著作権侵害の二つの要件である、「当該著作物に接触したかどうか」、及び「両方の作品は実質的に近似しているかどうか」について詳らかに調査して斟酌しなければならない。

「実質的に近似している」とは、量だけを指すのではなく、質の近似も含まれている。

言語の著作物の剽窃を判断する際には、その複製行為の具体的な情状を考慮した上で、その利用の「質」及び「量」を、社会における客観的な基準によりそれぞれ斟酌しなければならない¹²⁹。

なお、接触したかどうかは、実際に接触したという直接的な証拠は必要ではなく、もし両作品が明らかに近似しており、あまりの近似さで後者の独立創作を合理的に排除できる可能性があった場合、また両作品に同じ誤植、又は不当な注記や必要ではない冗語も備わっている場合は、後者が確かに前者の著作に接触して剽窃したと推定できる。

裁判所は、両社のコンテナマニュアルを対比してみたところ、両方とも同じ誤植があり、更にX社とY社は航空コンテナとパレット市場において直接的な競争関係を有しており、両社のマニュアルは、コンテナやパレット商品の販売に付随して買い手に渡したため、Y社の職員は自社のマニュアルを作成した過程において、X社のものと接触する合理的な機会もあり、ましてや接触が一切なければ、同じ誤植はありえない。したがって、Y社は確かにX社の著作を接触したことがある認められ、X社の著作権を侵害したと裁判所は判断した。

¹²⁹ この判断基準は、近年台湾裁判例で主に使われている著作権侵害の判断基準である。

4、製品の設計図に基づいて製品を制作することは著作権法の保護対象になれるか

さらに留意しなければならないのは、被疑侵害者が自ら図面を製作することもせず、単に権利者の図面通りに実物を製造し、図面を立体化するに過ぎない場合、製品の「実物」は「図面」とは別物なので、実物の製造は設計図の「複製」に該当せず、あくまでも専利の「実施」行為に属する。

台湾実務の見解によれば、著作権法は「実施権」を保護しておらず¹³⁰、このような場合は、著作物の複製又は翻案とは関わりなく、当該製品も著作権法により保護されていない¹³¹。

5、製品の設計図の権利帰属について

又、上記のような案件において、権利者である企業を退職した元社員、又は提携関係のあるメーカーが、権利者と同じ製品を製造することもよくある。権利者は往々にして製品の中にある修理部品の設計図が、自社の設計図と同じであるかを察知し難いので、当該修理部品の外観から自社の製品と類否判断をしてから訴訟で救済を求めることが多い。

更に、裁判実務上、雇い主と退職した元従業員の間、設計図の無断複製等に関わる著作権侵害訴訟において、原告である雇い主の所持している**設計図の権利が誰に帰属するか**について、まず確認しなければならない。

例えば【知的財産裁判所 107 年度刑智上訴字第 1 号】著作権法違反事件において、起訴された事実について、被告人は、当該部品の写真と図面はが被告人が当初原告会社に在籍している頃にその制作に協力したものであるため、自分にも著作権があると抗弁した。

しかし、著作権法 11 条 1、2 項に「Ⅰ被雇用者がその職務において著作物を完成する場合には、当該被雇用者を著作者とする。但し、契約により雇用主を著作者とする定めがある場合には、その契約に従う」、「Ⅱ前項の規定に従って

¹³⁰ 【最高裁判所 97 年度台上字第 6410 号】刑事判決を参照。

¹³¹ 知的財産局 2017 年 8 月 4 日付メール 1060804b の趣旨である。

被雇用者が著作者となる場合には、その著作財産権は、雇用主が享有する。但し、契約において被雇用者が著作財産権を享有する定めがある場合には、その契約に従う」と規定されており、たとえ被告人が本当に写真と図面の作成に協力していたとしても、会社の指示によるものであり、その職務と直接的な関連性があり、当該図面は職務において完成する著作物に属しているため、前記の著作権法の規定により、製品の写真及び図面の著作財産権は、原告会社が享有することとなっている。このため、事前に関連条項においてははっきり規定を定めておけば、事後の権利帰属の争議をある程度回避することができる。

(五) その他の法律による保護

1、商品検査法

「商品を安全、衛生、エコロジー又はその他の技術法規又は基準に合致するように促進し、需要者の権益を守るため」¹³²、台湾において「商品検査法」が制定された。当該法律に基づき、「一、台湾国内で生産、製造又は加工する農・工・鉱業の商品。二、海外へ輸出する農・工・鉱業の商品。三、国内へ輸入する農・工・鉱業の商品」¹³³に対して検査を行う¹³⁴。

検査を受けるべき商品につき、その検査規定に満たしていない場合は、工場から運び出せず、また輸出・輸入することもできない¹³⁵。検査の基準は、各案件の状況に応じて、CNS、国際標準、その他の技術法規規則又は主務機関の定めた検査規則などがある¹³⁶。

主務機関により公告される検査すべき商品、又は検査を受けず、若しくは検査規定に適合しない場合は、輸出・輸入してはならず、販売者も陳列又は販売してはならない¹³⁷。商品検査法により、検査届出義務者¹³⁸が検査を受けていな

¹³² 商品検査法 1 条の規定である。

¹³³ 商品検査法 3 条の規定である。

¹³⁴ 商品検査を執り行う方法としては、ロット別検査、監視検査、検証登録、適合性声明の四種類に分けられている。商品検査法 5 条によるもの。

¹³⁵ 商品検査法 6 条の規定である。

¹³⁶ 参照：<https://www.bsmi.gov.tw/wSite/public/Attachment/f1441268392164.pdf>（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。

¹³⁷ 商品検査法 6 条の規定である。

¹³⁸ 商品検査法 8 条に、「I 商品之検査届出義務者は以下の通りである：一、商品在国内で製造生産した場合、その製造者又は輸出者。但し、商品は他人を委託して製造生産した場合、その、台湾において住所又は営業所がある委託業者の名義を以て、台湾において販売若しくは輸出する場合は、その委託業者。二、商品は海外で製造生産した場合、その商品の

い商品を輸入又は販売する場合は、台湾ドル 20 万元以上、200 万元以下の過料に処する¹³⁹。

更に、検査を受けた商品につき、検査届出義務者は適当な表示をしなければならず、「商品の本体、パッケージ、ラベル又は説明書において、検査基準に沿う表示をするほか、商品の名称、検査届出義務者の名前、名称又は住所を表示しなければならない」と規定されている¹⁴⁰。

現在広く使われているモバイルバッテリーを例として挙げれば、突然発火する等の事故も発生し、航空安全に関して疑問視されることもあるため、台湾当局は現在、モバイルバッテリー、リチウム電池、充電器などの商品について、

関連する検査標準を制定し、くだんの検査標識（例えば  又は ) を付けない場合は、主務機関が商品検査法の違反を理由に罰することもある。進んで製品の品質を確保するために、主務官庁は、モバイルバッテリーが故障した場合は、自ら分解して又は部品交換せずに、なるべく純正品メーカーの指定した修理店舗に送ることを需要者に勧めることもあった¹⁴¹。

このため、もし純正品メーカーの特定の消耗品が、**検査すべき商品に属する場合、サードパーティーは商品検査を受けなければ、潜在的な法律の裁きと当局の取締りもあるため、直接に市場に進出して販売し、純正品と競争することが難しい。**

一方、純正品メーカーは商品検査に合格できれば、販売する際に主務機関からの品質又は安全認証のバックアップもあり、製品が故障が発生した時に、需要者は純正品メーカーのサポートを求めるように間接的に仕向けることができる。

輸入者。但し、商品は他人を委託して輸入した場合、台湾において住所又は営業所がある委託業者の名義を以て、台湾において販売する場合は、その委託業者。三、商品の製造生産者、輸出入者、委託製造または委託輸出入者は不明若しくは調べようがない場合は、その販売者。II 前項の製造生産者につき、下記の者も含まれる。一、組み立てる者。商品を個別な部品により組み立てて販売する者。二、改良者 (modifier)。検査規定に合致する商品は、市場に流通する前に、販売目的で改良した者。」と規定されている。

¹³⁹ 商品検査法 60 条の規定である。

¹⁴⁰ 商品検査法 11 条によるもの。但し、12 条に「検査届出義務者は、商品本体において商品検査標識を表示しなければならない。もし商品の本体が小さ過ぎ、または他の特別な理由により表示できない場合は、ほかの方法で標示することができる」と規定されている。

¹⁴¹ 参照：<https://www.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=64008&ctNode=477&mp=3>（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。

2、営業秘密法

営業秘密法 2 条の規定によると、方法、技術、製造工程、調合、プログラム、設計その他生産、販売、又は経営に用いられる情報は、**秘密性及び潜在的な経済的価値を備え、所有者も合理的な秘密保持措置を取ったものは営業秘密**という。同法 10 条では、営業秘密の侵害態様も規定されている¹⁴²。

修理部品・消耗品の場合、特に大型の設備のために採用された精密な修理部品につき、その寸法又は材質等の規格は往々にして、当該設備の順調に稼働できるように合わせて製造されるため、**修理部品を製造する技術的な図面、特に中に詳細な寸法又は材質等の細部な規格情報も含まれている設計図自体も、営業秘密保護の対象に成り得る。**

この上、更に他の営業秘密としての保護要件（例えば合理的な秘密保持措置を取ることを満たす場合、企業は、営業秘密により自社の消耗品又は部品を保護し、修理部品・消耗品の重要な「規格情報」を他人に使用又は漏洩することを防ぐこともできる。

(1)修理部品の細部の規格情報

【知的財産裁判所 104 年度民営訴字第 8 号】営業秘密侵害事件は、退社した元社員が会社の機械設計図面を不法に取得したことで営業秘密を侵害した実例である。

原告 A 社は、光学薄膜の機械設備を販売する会社であり、被告 B は元総支配人であり、退職後、A 社の「両面成形機」の設計図のキャドデータを他人に送付した。

裁判所の調査によると、被告 B が漏洩した設計図のキャドデータには、当該両面成形機の全体構造の配置が記載されており、当該構造の各エレメントの外観及び相対位置を分解して情報を得ることができのみならず、更にエレメントの寸法も測れるため、端的に言えば、当該図面により両面成形機の製造情報が分かるようになった。

¹⁴² 詳しくは、「式、一、(六)」(頁 18 以降)を参照。

さらに裁判所の調べによると、当該図面のデータはA社の**非公開的の内部資料**なので、一般のクライアントから両面成型機設計図を提供するように要請する場合、A社も単にPDFファイル、若しくはブロックとなって機械外部の形状しか見えずに細部の部品情報を測ることもできないキャドデータといった物しか提供しないため、一般のクライアントは、たとえ機械を購入し、又は図面を獲得しても、**部品の細部の寸法等の細目を知る由がない**。A社は**当該図面の秘密性を守るため**、A社のクラウドデータバンクにおいて保存し、A社の設計部門のスタッフも、自分のアカウントと暗証番号を入力しなければ見られないものであった。従って裁判所は、**当該ファイルは一般的にその類の情報に係る者が知らないものであり、しかもその秘密性により実際の経済的価値を備えるものとして、営業秘密として保護するに値すると判断した**。

被告Bは、A社の成形機が市場で販売され始めた当初、その機械の構造はすでに関連業者の間で知悉されるものであり、A社がクライアントに見積書を提供する時も図面のPDFファイルを同封する等、当該図面の技術情報は確実に開示された云々と主張した。

しかし裁判所の調査によると、A社は当局機関の入札に参加する際に、その書類は、両面成型機設計図の電子ファイルではなく、紙ベースで提出した。A社の代表者も、A社は見積もりの際にPDFファイルしか提供しないため、キャドデータのように各エレメントを分解しても、その相対位置及び寸法等の技術情報を得ることはできないと証言した。A社の証人も、クライアントのニーズに応じて図面を提供する際に通常PDFファイルしか提供せず、クライアントは工場配置図を求めた場合は、ブロックとなるキャドデータ、しかも上視図面しか提供しない。そうすることで、部品の細部の特徴が分からず、各細部の部品の寸法も測れない。したがって、裁判所は、当該ファイルに**秘密性を備えている**と判示した。

「所有者が既に合理的な秘密保持措置を取ったもの」という営業秘密の要件につき、裁判所は、この要件が、**営業秘密の所有者は合理的な努力をし、他人が容易に当該秘密情報を取得、使用又は漏洩することができないことを指す**とした¹⁴³。

¹⁴³ 「所有者が既に合理的な秘密保持措置を取ったものとは、全ての人は、その労力、財力を以て、社会的に通常可能な方法又は技術により、公衆に知悉されない情報を、業務のニーズにより分類且つ区分し、従業員の職務や情報の性質によって、アクセスして知悉でき

裁判所が A 社の関連証人を審尋して分かったのは、下記の事実である。

- まず、A 社の社員のパソコンを起動する場合は、自分専用の暗証番号を入力しなければならない。メールを使用する際にも個人専用の暗証番号を以て使用する。暗証番号には権限があり、課長は部下のファイルが見えるが、部下は課長のファイルが見えない。
- 他の部門は、機械設計課のファイルが見えない。当該部門のスタッフだけが見える。暗証番号は、A 社の IT スタッフが半年毎に変更する。設計課以外、その図面が見られる権限を有するのは、課長以上管理職、社長、事務局長と元総支配人だけである。他の部門は図面のファイルが必要とする際に、図面申請書を記入しなければならず、しかも PDF ファイルしか貰えない。
- 個人のノートパソコンは、会社のクラウドに接続することができない。個別な業務のため図面を取得しようとする際に、前記の図面申請書を記入した上で、設計部門の責任者の署名許可を貰ってから、初めてメールに添付されている図面を貰うことができる。しかも当該メールは、設計部門及び申請部門の責任者に CC が届くこととなっている。

上記の内容を合わせて判断すれば、裁判所は、証人の陳述した内容により、A 社は確かにその機械設備の設計図という秘密情報を、業務のニーズにより分類し、従業員の職務や情報の性質によって、アクセスして知悉できるメンバーも異なり、アカウントと暗証番号により管理しているため、A 社はすでに合理的な秘密保持措置を取っていると認められる。

被告はかつて A 社の総支配人として、A 社の成形機キャドデータを取得し、退職後に無断に当該図面を第三者に送ることで、当該図面の技術内容が、A 社以外の第三者に知られてしまったため、被告の行為は、不正方法で営業秘密を漏洩したことであり、A 社の営業秘密を侵害したと裁判所は判示した。

更に注意すべきなのは、被告は、A 社は成形機設備について実用新案を出願

るメンバーを制限することである。これは、パソコン情報の保護について、使用者毎にアカウントと暗証番号等の管理することが、一番良く見られる」と、【最高裁判所 102 年度台上字第 235 号】民事判決の趣旨である。

したために開示されて秘密性を有していないと抗弁した。しかし裁判所は、当該図面をA社の出願した実用新案と対比し、当該出願登録の請求の範囲は、図面の一部の構造に限られ、他の細部の構造は載せていないため、やはりこの出願の書面だけでは、当該機械の全体の各エレメントの外観、相対位置乃至寸法をうかがい知ることはできず、秘密性が備わっていると云えると、被告の答弁を採用せず、営業秘密の侵害責任を負うべきであるとした。

(2) 修理部品の交換、メンテナンス等のサービス提供により蓄積した情報

元請けから下請けまで分業が細やかで成熟化している産業、例えば半導体業界において、専ら修理部品の交換、点検整備等を主な業務としている企業もある。しかし、台湾の裁判実務では、長期間のメンテナンスの提供により蓄積してきた情報(例えば部品の価格、メンテナンスの仕方又は設備故障に関する専門的な判断)を、必ずしも当然営業秘密保護の対象として認めるとは限らない。一例として挙げると、【知的財産裁判所 103 年度民営訴字第 1 号】契約違反・営業秘密侵害事件がある。

原告A社は、医療機器、半導体材料の設備、化学材料等の製品及びサービスを提供している。被告BはA社に入社してから、管理職まで昇進し、購買、人事乃至会社の財務諸表の閲覧及び会社の運営等の権限を有した。

A社は下記のように主張した。

A社の顧客リスト及び顧客の全ての機械及びモジュールリスト(クライアント社内の連絡情報、部門の責任者、顧客の全ての機械モジュールのまとめ情報が含まれている)は、商業上において最も重要な決め手である。今までの取引履歴は運営計画の参考になり、機械の部品情報(純正品以外の代替品目があるかどうか、その供給者とは、純正品及び代替品目供給者の単価等)を参考にして価格を設定するものであり、实际的に又は潜在的な経済価値がある情報である。

しかも、顧客及び機械モジュール等の情報の蓄積は、A社の草創期からまめに顧客回りし、現場のメンテナンス等の機会により、逐一蓄積してきたものであり、公開情報より容易に獲得できるものではない。

さらにA社はメンテナンス経験に基づき、市場において代替品目等の部品情

報を探ることは、一般人は正に知る由も無く、ましてや社内に保存している取引履歴や、ビジネス計画又は価格戦略等は、社内情報であり、公開情報より獲得できるものではない。したがって、これらの情報は正に、一般的にその類の情報に係る者が知らないものに当たり、営業秘密に該当する。

また、被告BはA社を辞めてからすぐに自分の会社を創立し、A社時代に職務上に知悉した営業秘密を以て、A社の顧客にA社の見積もり値段の8割で営業した。そして、退職以前に担当していたメンテナンスの件で、異なるメンテナンスプランを再度見積もりしたことで取引を奪い取る不正競争等の行為をし、A社との契約義務に違反した。

一方、被告Bは下記のように抗弁した。A社が提供したのは、機械ごとの交換サービスであり、被告の顧客のニーズに応じて重要な部品に対するメンテナンスサービスの内容及び値段は異なり、そもそもA社は点検サービスを提供していないため、被告は不正競争をしていない。A社顧客は、被告の提案したメンテナンスプランを選んだのはその予算やニーズの考慮によるものであり、被告が低い料金で奪い取ったわけではないと抗弁した。

裁判所は、A社は確かに関連情報を第三者に開示されないように合理的な秘密保持措置を採っているが、A社の主張した情報に秘密性が備わっているとは認めがたいと判示した。

詳しく言えば、A社の顧客リスト及び顧客の全ての機械及びモジュールリスト、見積りリストにつき、「名称、住所、連絡先しか記入していない顧客リストは、市場又は専門分野において一定なやり方で検索すれば手に入れられる。顧客の好み、個別のニーズ、バックグラウンド、社内の連絡ネットワーク乃至責任者のリスト等の整理、分析を経て作成された情報でなければ、秘密性及び経済価値があるとは認めがたい。尚、市場における商品取引価格は決まったものではなく、販売価格の設定は、コスト、利益等の経営戦略に関わりがあり、よほどに競合他社の見積りに基づき低い料金を見積りをし、契約の機会を奪い取るような企業倫理又は競争秩序の違反等のやり方でない限り、公益を配慮する必要もあるため、当人がA社の取引価格情報を知っただけで、直ちにこの価格情報に経済価値があつて営業秘密として保護すべきとは認めがたい」¹⁴⁴と判示した。

¹⁴⁴ 【最高裁判所 99 年度台上字第 2425 号】民事判決の趣旨である。

裁判所はさらに原告の主張を退けた。被告が主張したように、電話で連絡する又は名刺の情報によれば顧客の窓口の内線番号やメールアドレスを獲得できるため、A社の主張する顧客リストの内容は取得しがたい秘密性のあるものではない。更に、裁判所の調査で判明したのは、下記の通りである。

- A社は訴外人であるK社の製造したウェハー欠陥検査装置の検査、点検修理、及び部品の供給業務をしている。K社の生産したウェハー欠陥検査装置は、世界で市場占有率は一位ではあるが、A社は純正品メーカーでも代理店でもなく、台湾においてA社の他に、K社自身及びC社も同じ分野に携わっている。
- 業界の人間であれば、ウェハーを製造する会社がK社のウェハー欠陥検査装置を購入するはずであり、検測や点検修理及び部品のニーズがあり、これらのメーカーを訪問することによって、顧客の窓口の名前や連絡先、顧客の機械配置情報、競合他社の見積もり情報、乃至業務提携の可能性があるかどうか等を手に入れることができる。
- 顧客のほうも、自社にとってのメリットでもあるため、業務訪問や提携話を断る必要はそもそも無く、原告会社もK社の生産したウェハー欠陥検査装置の純正品メーカーでも代理店でもないため、同じ市場においてそもそも競合他社の参入が当然であり、同じ又は類似のメンテナンスサービスにより、顧客も、各企業の提供するサービス及び技術レベルに優劣を付け、自社のニーズに応じる相手を選択するのは当然である。

上記の理由により、裁判所は、A社の情報に秘密性がなく、営業秘密として保護することができないと判示した。

上述の事例において、A社は営業秘密の保護を主張することに挫折したものの、純正品メーカーには、**上述の機械の検測、点検修理、修理部品の交換等のサービス（例えば故障原因の判断、修理部品の選択等）等**、長年において相当な蓄積があり、合理的な秘密保持措置を採った場合は、やはり当該機械設備に係る**検測、点検修理、修理部品の交換等の情報内容**について、営業秘密として保護することを主張することはあり得る。

(六) 契約(民法)による保護

1、契約条項の制定による

(1) 品質保証

消費者が継続的に純正品の消耗品を購入するように誘導する方法の一つが、**純正品の消耗品を使用することを品質保証サービスの前提とすることである。**このような条項は、これまで家庭電化製品の例えばパソコン、プリンター、携帯等によく見られてきた。つまり、消費者がもし一定期間内の無料品質保証サービスを純正品メーカーに提供してもらいたい場合、純正品メーカー又はその認証した消耗品を購入しなければならない。非純正品の修理部品・消耗品による不具合は、無料品質保証サービスを受けることができない。

このような条項は、家庭電化製品の場合においてよく見られる。例えば、

- A、「A社」は、自社の製品を購入する需要者に品質保証及びメンテナンスサービスを提供する¹⁴⁵。その内容は、「お買い上げの製品は、品質保証期間及びその保証範囲内において、取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障、或いは自然災害（例えば地震・雷・異常電圧等）等による故障以外は、台湾における正規販売店にて無償の品質保証サービスを提供致します（部品代及び技術料金は発生しません）」である。

但し下記の場合は有償修理となっている。「**非純正品の消耗品又は部品をご使用になった場合**」、「**台湾における正規販売店が認定した規格の付属品、部品、又は消耗品(例えばレーザープリンタ専用紙)等をご使用にならなかった場合**」、「**弊社が指定する機関以外の第三者やお客様による分解、修理**」等の状況においては、品質保証サービスを提供しないことになっている。そして、「**品質保証期間において、正規販売店以外の消耗品をご使用になったことが発見された場合、有償修理となります**」とも規定されている。

- B、「B社」の条項によると、プリンター、スキャナー、デジカメ、ワイドフォーマットプリンター等の機械本体につき、購入日から1年間の無償品質保証サービスを提供する。購入日より2年以内、プリンターの本体及びノ

¹⁴⁵ 参照：<https://pc.fujixerox.com.tw/warranty>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

ズル(廃トナーボトルは、消耗品に属する)等は純正品のインク又はインクタンクしか適用できず、**非純正品のインク又はインクタンクを使用したことによる故障・不具合に対しては、無償品質保証サービスを提供しないこととなっている**。その他の消耗品及び消耗性である部品は、品質保証の範囲に含まれていない¹⁴⁶。

C、「C社」¹⁴⁷の条項によると、需要者が購入後、C社のオフィシャルサイトにおいて登録して、購入証明をアップロードすると、1年の無償品質保証が提供される。但し、下記の状況では有償となっている。「**非純正品の消耗品(如トナー)や部品、若しくは弊社の認定規格以外の付属品、部品、消耗品等(例えばレーザープリンタ専用紙)等。弊社が指定する機関以外の第三者による修理又は分解等**」。

D、「D社」の無償品質保証条項¹⁴⁸には、「当該無償品質保証書により、お買い上げ日より一年間、正常な使用状態における故障の場合は、無償で引取修理をご提供致します」と書いてあり、「但し、無償品質保証期間内において、下記の状況が発生した場合は保証対象外となり、技術料金及び部品代をお客様にご負担いただくことになっております。……**非純正品の消耗品・部品をご使用になったことで故障を起こした場合**。お客様による本製品を改造、分解、修理した場合……弊社が指定する機関以外の第三者による技術人員修理で故障を起こした場合」¹⁴⁹と規定されている。

E、日系自動車販売店「E社」の「品質保証」条項には¹⁵⁰、「部品の品質や機能は、外観からは判断しづらいため、**使用する部品の品質が不良である場合は、他の関連部品の損傷を起こしかねない**。(弊社は)、日本本社の認定する純正品の採用に拘っているため、品質が保障されている。純正品の品質を確保するために、有償部品の交換日から一年以内又は二万キロ走行時点(いずれかの早い方まで)の部品品質保証を提供致します。お客様の正常な使用において、部品の材質又は製造不良による損壊は、無償修理致しま

¹⁴⁶ 参照：<https://myepson.epson.com.tw/Service/aboutAfterSales.aspx?tabid=3> (最終閲覧日：2019年12月23日)。

¹⁴⁷ 参照：https://www.ricoh.com.tw/ugC_Register-ly-Terms.asp (最終閲覧日：2019年12月23日)。

¹⁴⁸ 参照：<https://www.brother.tw/zh-tw/contents/warranty-terms> (最終閲覧日：2019年12月23日)。

¹⁴⁹ 同上。

¹⁵⁰ 参照：<https://www.toyota.com.tw/afterservice/guarantee.html> (最終閲覧日：2019年12月23日)。

す。日本本社の認定する純正品は、信頼できる品質のみならず、保証も付いております」と規定されている。但し、「使用又はメンテナンスの不当により、過失、事故、天然災害、**非正規品をご使用になったこと**、お客様自ら改造又は分解して他社の自動車に付けることによる故障」は、無償保証の範囲から外されている。

F、携帯の大手メーカー「F社」の無償品質保証条項には¹⁵¹、「お客様が代理店よりお買い上げになった弊社の純正品のハードウェア乃至最初のパッケージ中における純正品の付属品の材質および製造上の瑕疵に対し…お買い上げ日より1年の『無償品質保証期間』を提供致します」と規定されている。但し「本条項は、弊社ブランド以外の他社のハードウェア又はソフトウェアに適用致しません」とあり、更に「…**弊社の製品規格にそぐわない第三者の部品又は製品の使用による損壊**…弊社が指定する機関又はメンテナンスセンター以外の第三者による修理又は改造、アップグレード等による損壊…弊社の書面同意なく改造又は機能変更した製品」等の場合による損壊は、無償品質保証の範囲から外されている。

(2) 優待価格

もう一つの、需要者に純正品の消耗品を購入する意欲を向上させる手法として、**優待価格**がある。

一例を挙げると、製品又は装置を購入する際に、二種類のプランが提供される。プランAは買い切り価格であり、**プランBは、需要者がプランAより格安の値段で当該製品を手に入れることができるが、買い切りではないため、後に消耗品の交換の必要があれば、需要者は、純正品の消耗品・修理部品を購入する義務が付けられている。**プランAのメリットは、所有権が譲渡されたために、原則として需要者は自らメンテナンス又は消耗品のメーカーを自由に選択できる。しかし、デメリットとしては、購入価格が高額であり、そして自らメンテナンス及び部品交換のコストや手間を負担しなければならない¹⁵²。

¹⁵¹ 参照：

<https://www.apple.com/legal/warranty/products/warranty-rest-of-apac-traditional-chinese.html>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

¹⁵² 参照：<https://www.aurora.com.tw/oa/oa-solutions/0j155394505443984827>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

例えば使用年数が比較的長く、単価も比較的の高いカラーインクジェットプリンターにつき、レンタルのキャンペーンが行なわれるケースもあるが、使用者にレンタル期間に一定数量の消耗品を購入する義務が付けられる場合もある。例えば「契約期間中に 24 個のインクタンクを購入しなければならないが、色は問わない(最初に付けてあるインクタンクは含まれていない)」、且つ「契約期間満了の際に、24 個のインクタンクを購入していない場合は、最後のヶ月においてまとめて購入しなければならない」¹⁵³というような取り決め等がある。

(3) 所有権の代わりに使用权

もう一つよく見られる方法としては、特定な製品の修理部品自体を独立して取引の対象とすることで、当該修理部品を元の売買関係から外すことである。例えば、台湾の電動バイクの一番大手な 0 社が、その一押しの電動バイク「S〇〇〇」を上市するとき、当該製品の販売について契約条項を工夫した。

- A、0 社の「S〇〇〇売買契約書」¹⁵⁴によると、需要者は、0 社から S〇〇〇本体一台を購入し、0 社も販売することに同意する。但し、当該売買対象の走行のために使用しなければならない電池(型番:XXX)は、本件契約の売買対象物に属さないことを需要者は理解し、承認(acknowledge)している。電池の所有権は、買い手に譲渡しないため、買い手も電池の所有権を取得しないという旨が記されている。そもそも、電池の所有権は 0 社のものではなく、イギリス領バージン諸島企業 Q 社が所有している。
- B、電池について、需要者と Q 社の間で別途交わした「電池サービス契約」条項によると¹⁵⁵、需要者は、電動バイクを購入したにもかかわらず、電池に対して所有権がなく、需要者は実際、Q 社から電池のセットアップ、交換又は充電サービス(以下は、「電池サービス」と称す)を購入することに過ぎない。

¹⁵³参照：

<https://oga.kmu.edu.tw/images/attachment/%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F%E7%A7%9F%E8%B3%831050501.pdf> (最終閲覧日：2020 年 2 月 24 日)。

¹⁵⁴参照：https://store.gogoro.com/tw/legal/SmartscooterPurchaseAgreement_1001 (最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日)。

¹⁵⁵参照：<https://store.gogoro.com/tw/legal/battery-contract> (最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日)。

しかも、当該契約に「使用者はQ社が電池の唯一の所有権者と認識しており、使用者は当該電池に対して、所有権やその他の物権、知的財産権又は他の権利を享有しておらず、本契約に規定される電池の使用権の他、使用者は、当該電池に対して所有権、留置権又はその他の物権等の権利を主張、行使してはならず、使用者は当該電池のいかなる権利又は権益も第三者に譲渡してはならない」と記されている。

上記でも分かる通り、製品における核心的な部分である電池はバイク本体から独立され、単独な取引の対象として、Q社名義で契約が締結されている。一方、電動バイクのほうは、O社名義で契約が締結されている。

このように取引の主体を別々にすることで、知的財産権の売買による権利消尽を遮断する他、核心的な部品の使用規定も別途定められており、競合他社(他の電池製造メーカー)のアフター市場のエコシステムに参入するハードルを高める。例えば、Q社との間で結ばれた電池サービス契約によると、電池の使用者は、当該使用規範に従わなければならない¹⁵⁶。

- A、使用者は、善良な管理者の注意義務を以て当該電池を使用しなければならず、電池保管規則にも従わなければならない。もし使用者が当該電池の使用権限を他人に許諾し、その他人が占有又は使用させる場合は、当該他人を電池保管規則及び本契約の規定に従わせるべきである。
- B、使用者は自ら、また他人を教唆して当該電池又はパーツの分解をしてはならず、当該電池を台湾以外の地域に持ち込むこともできない。
- C、別段の定めがない限り、当該電池サービスをビジネス又は事業目的に利用することができない。
- D、もし使用者自ら、また他人を教唆して当該電池を分解した場合は、台湾刑法の器物損壊罪等の刑事責任を有し、使用者は、当該電池の賠償基準により賠償する外、懲罰的損害賠償として、別途当該電池のファクトリーリセットのコストの100倍の金額をQ社に賠償しなければならない¹⁵⁷。

¹⁵⁶ 同上、6条。

¹⁵⁷ 同上、11条。

E、もし使用者自ら、また他人を使って当該電池を台湾以外の地域に持ち込んだ場合は、懲罰的損害賠償として、別途当該電池のファクトリーリセットのコストの100倍の金額をQ社に賠償しなければならない。

(4) サブスクリプション方式

近年は、サブスクリプション方式も段々使われるようになってきている。所謂サブスクリプション方式とは、いくつかの類似パターンがあり、一番典型的なものは、X社コピー機のモードである。コピー機は販売される当初において、値段がかなり高かったため、X社はレンタルの方向で販売促進した。そうすることで、使用者は大量なコストで機械設備を購入することなく、コピーする量に沿って料金を支払うことになっている。このように、X社はコピー機を世に押し出すことが功を奏し、X社のブランド名も「コピー機」の代名詞ともなった。

このように、値段の設定により、需要者に「購入」ではなく「レンタル」を選ぶよう誘導する動きは、設備製造業者にも見られる。

例えば、「F社」は、その「静電キッチンフード」について、「買い切り」又は「レンタル」を選択することができる¹⁵⁸。レンタルプランは、低めの金額がメリットである以外に、メンテナンス等のアフターサービスを提供することで、需要者との間の長期的な関係を築くことができる。このようなメンテナンスサービスのニーズにより、ブランド業者のアフター市場における地位をより一層強化できて、メンテナンスと修理を掌握することで能動的な立場に立ち、顧客にも継続的に純正品の消耗品・修理部品を選択するニーズ及びモチベーションを得られるのであろう。

台湾の自動車市場において、「M社」は自動車メーカーと提携し¹⁵⁹、「サブスクリプションレンタルサービス」を提供している。毎月レンタル料を支払うことで、より低い価格で、提携指定するブランドの新しい自動車を使用することができ、しかもそのレンタル料金に保険・税金・メンテナンス代金等一連のサービスも含まれており、毎年新しい車に取替ることが可能であり、「専属の“執事”による完璧な自動車使用サービス」というキャッチフレーズの文字通りのサービスを受けることができる。このようなやり方は、需要者のほうも

¹⁵⁸ 参照：<http://www.euroasia.tw/leasing-program/>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

¹⁵⁹ 参照：<https://www.easyrent.com.tw/UPLoAD/event//108event/1914/index.html>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

新しい車を使用できると同時に、需要者に特定のメーカーから修理部品を購入するように仕向けることができるため、純正品メーカーが、消費者の修理部品・消耗品を選ぶ消費者行動モデルを把握することができ、垂直統合のような機能をも果たしている。

2、契約の自由の限界

(1) 消費者保護法

消費者は、「消費者保護法」に基づいて、企業の付合契約において無償品質保証責任を排除することは、公平を欠くとを主張することもある。

これについて、消費者保護法 11 条に「企業経営者が付合契約に定める条項は、平等互惠の原則に基づかなければならない。」と規定されている。さらに、第 12 条に「Ⅰ付合契約における条項が信義誠実の原則に違反し、消費者に対して明らかに公平を欠く場合は無効とする。Ⅱ付合契約における条項に次のいずれかの状況があった場合は、明らかに公平を欠くものであると推定する。一、平等互惠の原則に違反している場合。二、条項とその適用を排除した任意規定の立法趣旨とが明らかに矛盾している場合。三、契約の主な権利若しくは義務が、関連条項の制限により、契約の目的を達成することが困難になった場合」と規定されている。

上述の規定を土台に、主務官庁¹⁶⁰は、特定の類型の商品売買に関し、普通取引約款について記載すべき、又は記載できない事項という要綱を制定した。

例えば、「電化製品の特質又は消費者のこの分野についての専門知識の欠如により、消費者は往々にして、商品が交付される際にすぐ瑕疵を発見できないという考慮に基づき、販売者は交付後の合理的な期間内においては、瑕疵担保責任が課されている。従って消費者は、当該合理的な期間内において瑕疵を発見した場合、やはり販売者に対して権利を主張することができる」との旨が記されている。主務官庁は、電化製品売買の普通取引約款の条項に対し「約定で交付時に発現できない瑕疵の担保責任の排除又は制限してはならない」と指摘した¹⁶¹。

¹⁶⁰ ここでは行政院を指す。台湾の最高行政機関である。

¹⁶¹ 「電化製品売買の普通取引約款について記載すべき又は記載できない事項」を参照。
<https://www.ey.gov.tw/Page/DFB720D019CCCB0A/f6ba3f43-981d-4533-a555-79910d9eae3>

尚、自動車関係について、「車の構造は複雑であり、消費者のこの分野についての専門知識の欠如により、消費者は必ずしも商品が交付される際にすぐ瑕疵を発見できるわけではないという考慮に基づき、販売者は交付後の合理的な期間内においては、民法等の法律による瑕疵担保責任が課されている。従って消費者は、当該合理的な期間内において瑕疵を発現した場合、やはり販売者に対して権利を主張することができる」という見解により、主務官庁は、「自動車の点検修理に関する普通取引約款について、記載すべき又は記載できない事項」¹⁶²において、特別に「**契約で車の交付時に発現できない瑕疵の担保責任を排除又は制限してはならない**」と規定している。

しかしながら、自動車の修理部品の場合は、交通安全及び車用修理部品の製造の専門性に鑑み、今日の実務においては、純正品メーカーが付合契約において、車の所有者が、非純正品の部品を使用し、若しくは純正品メーカーの指定方法に従ってメンテナンスしない場合は、品質保証サービスを排除する事由として成り立てるとする旨を認めることもある。例えば、【彰化地方裁判所 106 年度彰小字第 430 号】修理費用給付請求事件がある¹⁶³。

原告は被告である代理店より、S 社が製造した自動車を購入し、無償品質保証期間は 4 年であった。原告が購入して 4 年未満の間に、当該車両を運転していたところ、トランスミッションバルブボディが故障してしまい、動力がうまく伝わらず、被告のメンテナンス工場で修理し、その際に技術料金を支払った。そこで、原告は「係争自動車のトランスミッションバルブボディは、無償品質保証期間内に故障したことから、被告が無償品質保証責任を負うべきである」と主張した。

S 社の代理店である被告は、原告が純正品メーカーの指定した方法でメンテナンスしていないため、その無償品質保証責任を排除できると主張したことに対し、原告は、当該条項に公平を欠くと主張した¹⁶⁴。

被告は、原告が無償品質保証条項を適用できない理由について、「係争自動

(最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日)。

¹⁶² 参照：

<https://www.ey.gov.tw/Page/DFB720D019CCCB0A/dale4254-26b6-413f-9a11-0e9cb34ccfa1>

(最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日)。

¹⁶³ 以下の内容は、当判決より抜粋した。

¹⁶⁴ 同上。

車のトランスミッションバルブボディの故障について、被告は一代理店として、無償品質保証を付与するかどうかを決める権限がない。純正品メーカーの技術スタッフの鑑定により、係争トランスミッションバルブボディの故障と判明した後、被告は原告のために無償品質保証の申請を行ったが、無償品質保証条項にそぐわないとの理由で、メーカー側に却下された」と主張した。その主な理由は、「原告が購入する際にサインした同意書又は交付する前のチェックリストと無償品質保証マニュアルにより、係争自動車は毎年若しくは 15,000 キロ走行毎に、純正品メーカーの指定した機関にて、純正品メーカーの定めた定期メンテナンスを行わなければならないが、原告はこの規定を知らず、購入後から事故発生までに、一度も純正品メーカーの指定した機関でメンテナンスを行っていない。この為、既に無償品質保証の権利を失い、被告は無償品質保証責任を負うべきではない」¹⁶⁵ということである。

裁判所は、無償品質保証責任について、下記のように判示した。原告が車の交付時にサインした同意書の 2 条 3 項に、最初の 4 年間、純正品メーカーの無償品質保証を受けることができるが、「交付時より 4 年以内、下記のいずれの条項に違反する場合は、直ちに前述の無償品質保証の権益を失うことになり、記載された無償保証の約定は自動的に失効となる…。三、係争自動車は S 社の規定に従い、毎年若しくは 15,000 キロ走行毎に、S 社の指定した機関にて、S 社の定めた定期点検を行い、その認定した化学合成油を使用し、更に、オーナーマニュアル及び無償品質保証マニュアルの規定に従わないといけない」という内容が記されていた。

上記の内容により、被告の係争自動車に対して担う無償品質保証責任とは、毎年若しくは 15,000 キロ走行毎に、純正品メーカーの指定した機関にて、純正品メーカーの定めた定期点検を行い、その認定した化学合成油を使用するという前提において、点検無償品質保証責任を負うわけである。本件の原告は、購入日から 3 年余り、事故当日の故障まで、一度も純正品メーカーの指定機関において点検修理を行ったことがなく、正に上記の同意書 2 条 3 項の規定にそぐわず、原告の、被告が無償品質保証責任を負うべきという主張に理由がないと裁判所は判示した。

裁判所は続いて下記のように述べた。「自動車の修理・点検は、専門性のある分野であるため、一般的な純正品メーカーも自社の製造販売している車の部品、

¹⁶⁵ 同上。

組み立て、チューニングの状況については比較的よく知っており、決まった点検修理の流れやステップも設けられている。一般論からすると、純正品メーカーの点検修理の品質は、普通のサードパーティーより比較的に良好であると思われるため、上記の条項において、オーナーは指定機関で定期点検を行ってこそ、無償品質保証を受けることができる旨に対し、これは自動車という商品の特性に即しており、車の交付時に発現できない瑕疵の担保責任を排除又は制限してもないため、契約締結の当事者地位の不平等による明らかに公平を欠くことに当たらず、原告の上記の主張は取るに足りない。」¹⁶⁶

上記でも分かるとおり、自動車修理部品に係る場合は、現在一部の台湾実務の見解によると純正品メーカーの修理部品のほうが比較的に安全であり、主務官庁も「自動車の点検修理に関する普通取引約款について、記載すべき又は記載できない事項」¹⁶⁷において、「メンテナンスに際し、自動車に部品交換の必要がある時、別段の定めがない限り、修理工場は、純正品メーカーの部品で交換すべきである」¹⁶⁸と明記した。したがって、もし**自動車の純正品メーカーが、安全性、品質又は専門性等の正当な考慮から、ディーラーや代理店に純正品の修理部品で交換するように指示し、更に消費者は契約条項に従って自動車を使用しない場合は無償品質保証責任を負わないと、普通取引約款において規定した場合は、消費者保護法に違反しない。**

(2) 公平交易法

企業が、契約条項により、「販売後」に取引相手に制限を掛けることは、公平交易法 20 条¹⁶⁹により規制されている。

¹⁶⁶ 同上。

¹⁶⁷ 参照：<https://www.ey.gov.tw/File/C6885279824C700C?A=C>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

¹⁶⁸ 所謂純正品の部品とは、自動車メーカーは自らまたは他人に生産を委託し、メーカー名義で供給する新品の部品を指す件。「自動車の点検修理に関する普通取引約款について、記載すべき又は記載できない事項」にある「記載すべき事項」三条の（五）を参照。

¹⁶⁹ 公平交易法 20 条に、「次の各号の行為のいずれかがあり、競争を制限するおそれがある場合、事業者はこれをなしてはならない。一、特定の事業者を損害することを目的として、その特定の事業者に対し供給、購買、又はその他取引を断絶するよう他の事業者に促す行為。二、正当な理由なしに他の事業者に対し差別待遇を与える行為。三、低価格を以て誘引することその他の不公正な方法により競争者が競争に参加し又は従事することを阻害する行為。四、脅迫、利益の提供による誘引その他の不公正な方法により他の事業者に価格競争をさせず、又は結合、連合又は垂直的競争制限に参加させる行為。五、不公正に取引相手の事業活動を拘束することを条件としてこれと取引を行う行為」と規定されている。

純正品メーカーは、アフター市場で継続的にその消耗品又はメンテナンスサービスを需要者に使用されつづけることを望んでいるため、往々にして契約条項を以て、下請けの業務でさえ他のサードパーティーの部品を採用することを制限し、若しくは非純正品の部品を使用することを、品質保証サービスを提供しない事由として定めるのは前述の通りであるが、これらの契約条項の設定は、自由競争の存在意義を減殺しかねないため、公平交易法の規制を如何に適用するのが問題になる。よく見られる例は、下記の通りである。

A、正当な理由なしに差別的に取り扱う行為

公平交易法 20 条 2 号の規定によると、正当な理由なしに他の事業者を差別的に扱う行為は、競争を制限するおそれがある場合、事業者はこれをなしてはならない。

主務機関である公平交易委員会の見解によると、本号の所謂「差別的に扱う行為」とは、事業者が、同一の商品又は役務について、差別的な価格又は価格以外の差別的な条件を以て、同一競争圏における事業と取引することを指す。

同法施行規則 26 条によると「本法 20 条 2 号のいう『正当な理由』とは、下記の状況を斟酌して認定しなければならない。一、市場の供給と需要状況。二、コストの差異。三、取引額。四、信用リスク。五、その他の合理的な事由。その差別的に取り扱う行為は競争を制限するおそれがあるかどうかにつき、当事者の意図、目的、市場における地位、市場構造、商品又は役務の性質、当該行為が市場競争に与える影響等を総合的に判断しなければならない」と規定されている。

所謂「競争を制限するおそれがある」は、自由競争を阻害することが実際に発生する必要はなく、その行為を為すことで、市場の競争機能を減殺しかねないことであれば十分である¹⁷⁰。

したがって、純正品メーカーが、契約又は契約条項により、下請けの事業者純正品の消耗品又は部品を使用する者に限って無償品質保証を与えるように制限をかける場合、若しくは、純正品メーカーの指定した機関でしか消耗品・修理部品を購入せず、そうでなければ優待待遇を適用できない等の規定を

¹⁷⁰ 公平交易委員会 2016 年 10 月 31 日公処字第 105118 号処分書を参照。

した場合、その条項内容は、単にアフター市場においての第三者からの価格競争を避けようとして、他に正当なる事由がない¹⁷¹場合、公平交易法に違反するおそれがあると思われる。

「公平交易委員会の自動車部品・付属品の取引に関する処理要綱」¹⁷²によると、所謂正当な理由とは、下記の要素を考慮しなければならない。「一、市場の供給と需要状況。二、コストの差異。三、取引額。四、信用リスク。五、その他の合理的な事由」である。

B、不当に取引相手の事業活動を拘束することを条件として取引を行う行為

事業者が、アフターサービスを提供する際に純正品の部品しか使用できないという制限をディーラーにかけることが、公平交易法に違反するかどうかにつき、公平交易委員会は案件ごとにその事情を斟酌して認定すべきという見解を示した。

詳しく言えば、「公衆安全に係わる製品を製造するメーカーが、そのディーラーに、アフターサービスを提供する際に純正品の部品しか使用できないという制限を設けるのは、公平交易法に違反するか」について、公平交易委員会は、「その制限につき、元請けの事業者は、公正且つ客観的な証明を持って、下請けの事業が顧客のための点検修理の際に、純正品の部品を用いないと、公衆安全にリスクをもたらしかねない旨を証明できれば、正当な理由があると認めることができる。そのため、制限は本条項に違反するかどうか、案件ごとに、その具体的な情状により判断する」¹⁷³と示した。

公平交易委員会は「公平交易委員会の自動車部品・付属品の取引に関する処理要綱」において、「自動車部品・付属品の製造・販売事業者は、特定な事業者を阻害する目的として、他の事業者に、特定な事業者相手に部品・付属品又は検測、メンテナンス、チューニング設備を販売してはならないという制限を設け、競争を制限する行為を為してはならない」と規定した。

さらに、同要綱には、次のように記載されている。「自動車メーカーと代理店は、下記のいずれの行為を為して競争を制限するおそれがある場合、事業者

¹⁷¹ 例えば、純正品を使用しない場合は、安全性に疑いがあるということである。

¹⁷² 「公平交易委員会の自動車部品・付属品の取引に関する処理要綱」6条を参照。

¹⁷³ 公平交易委員会 1993年6月8日(82)公式字第01717号書簡によるものである。

はこれを為してはならない。

- 正規品の部品・付属品を、独立系事業者又は自動車部品店（貿易商も含まれる）に販売することを、ディーラーに不当に制限すること。
- 非正規品の部品・付属品を、独立系事業者又は自動車部品店（貿易商も含まれる）に販売してはならないと、スペアパーツメーカーに不当に制限すること。
- 新車に用いる正規品の部品・付属品において、別途その所有する商標又は表示を、目に付き易い箇所に表示することを、スペアパーツメーカーに不当に制限すること。
- その他の事業者の活動行為を不当に制限すること。

そして、自由競争に不当な制限を掛けたかどうかについて、「当事者の意図、目的、市場における地位、市場構造、商品又は役務の性質及び、当該行為が市場競争に与える影響等を総合的に判断しなければならない」¹⁷⁴。

時に、自動車純正品メーカーは、自社の自動車に特定な規格を有するエンジンオイルを使用することを指定することがある。自動車の所有者が自ら選んだエンジンオイルを使用した場合、それを理由に純正品メーカーに無償品質保証の提供を断られたこともある。これについて、公平交易委員会は、下記の見解を示した。

「1、機械の潤滑原理に基づき、各自動車の設計が異なるために、エンジンオイルに対するそれぞれのニーズがあり、規格上、グレード上の差異があるため、API、CCMC、SAE という機関による認証済みのエンジンオイルを使用するように制限をかけたことは、必要且つ正当性があると認められるべきである。

2、エンジンオイルのブランドに制限を掛けることは必要ではなく、推奨という形で十分である。規格やグレードに一致する他社のエンジンオイルを使用したことを理由に、自動車の無償品質保証に支障を来たすべきではない。

¹⁷⁴ 同上、7条である。

3、規格やグレードに一致しないエンジンオイルを使用したことで自動車に不具合が生じた際に、その部分に限って自動車の無償品質保証を負わないと主張することができるが、当該自動車の他の部份に対する無償品質保証に影響がないはずである。

前記の内容は、既に各自動車業者に知らせ、一定の期間内において使用マニュアルにおけるエンジンオイル使用の規定を改正するように通達した。このため、自動車業者は、自動車の所有者に、公信力のある第三者の機関に認証された規格上・グレードのエンジンオイルを使用するように制限した行為は、機械の潤滑原理に基づいたために、正当な理由を有するといつてよいだろう。

尚、自動車業者が使用マニュアルにおいて、自動車の所有者は特定のブランドのエンジンオイルを使用しない時に、『全て』の無償品質保証を受けることができないと規定することは、取引秩序に影響を及ぼすに足る欺罔又は著しく公正を欠く行為を為したことに当たり、公平交易法 24 条に違反するという趣旨で、本会は各案件の情状により法律により対処する。¹⁷⁵

ライセンス契約の場合において、公平交易委員会は、「公平交易委員会の技術ライセンスに対する処理要綱」¹⁷⁶を制定した。

その中の第 6 点で言及したのは、実施許諾者が、実施権者に、実施許諾者又はその指定した者に原材料、部品等を購入するように要請する場合、もし当該要求が、許諾される技術に所望の効能を発揮するためでも、又は許諾商品の商標、商誉又はその専門技術の秘密性を守るためでもなければ、競争を制限するおそれがある時は為してはならない。

尚、技術ライセンス契約に正当な理由なしで、取引条件、ロイヤルティーについて、実施権者を差別的に取り扱うことは、関連市場において競争を制限するおそれがある時も為してはならない。例えば、米系企業のスマートフォン

¹⁷⁵ 参照：<https://zh-tw.facebook.com/153543318133008/photos/新車保固期間車主自備機油原廠不得中止保固這則消息對各位車主相當重要請各位熱情轉發對於新車保固問題到底不在原廠保養原廠將終止保固是否合理有沒有合法根據 1950 消費/183418005145539/>（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。

¹⁷⁶ 参照：<https://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=227>（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。

のチップの大手メーカーのQ社は、市場で独占的な地位を有する標準必須特許(SEP)の権利者であり、当該特許のライセンスに関して、FRAND 宣言に違反することで、公平交易委員会がQ社に対して台湾ドル234億円の過料に処した¹⁷⁷。

(七) 無断複製防止措置

所謂無断複製防止措置とは、著作権者が他人による著作物への無断アクセス、又は無断利用を有効に禁止又は制限するために、使用する設備、機材、部品、技術又はその他の科学的技術方法をいう¹⁷⁸。

実務上において、事業者は、**設備や機械において無断複製防止措置を設置することで、需要者が製品を購入した後に、アフターサービスのニーズが生じた際、他の代替性のあるブランドや商品を購入することをある程度防ぐことができる。**

ゲーム機とゲームカセットはよく見られる例である。【知的財産裁判所106年度刑智上訴字第8号】著作権法違反事件控訴審において、被告人Aは海賊版のゲームカセットを使用するために、著作権者N社の事前の同意を得ずに、N社のゲーム機のコピープロテクションを解除した。

判決書によると、「ゲーム機には、ゲームカセットを挿入すると、ゲーム機本体がカセットに『追跡図形』があるかどうかを検知するシステムが設けられており、それにより、当該ゲームカセットが正規品かライセンス品かを検知する。もしカセットに『追跡図形』が含まれていなければ、ゲーム機もカセットを読み取ることができない。これは、他人による無断アクセス又は無断利用を禁止するコピープロテクションであり、これを解除、破壊又は他の方法を用いて、回避してはならない。更に、無断複製防止措置を回避するための設備、装置、部品、技術又は情報を、公衆の使用に供し又は公衆に提供してはならない。」

このほか、一部のソフトウェアの会社は、オペレーティングシステムを作る際に、「**シリアル番号(ライセンス認証)**」を設定することにより、**第三者が許諾されていないソフトウェアを使用するを防ぐ**。言い換えれば、純正品メーカーのプロダクトキーを入力しない限り、オペレーティングシステムのソフトウ

¹⁷⁷ 参照：<https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2798099> (最終閲覧日：2019年12月23日)。

¹⁷⁸ 著作権法3条第1項18号。

エアは使用できないようにしている¹⁷⁹。

(八) マーケティング戦略による保護

如何に有効的に顧客ロイヤルティを高め、需要者に純正品メーカーの修理部品・消耗品を購入する意欲を向上させるかは、知的財産権ポートフォリオによる他に、マーケティング戦略の構築により導くこともできる。以下は、台湾におけるブランド業者のよく見られるマーケティング戦略を紹介する。

1、販売促進活動

事業者は、時々販促活動やキャンペーンにより、使用者に純正品を使用する意欲を引き出す。

例えばスマートフォン業界において、携帯大手メーカーのS社はキャンペーンを開催し、携帯を購入する際に「純正品の付属品を更に購入すれば（台湾ドル2000元）現金還元できる」、「無償品質保証を1年延長でき、更に1年ポータブル機器に対する総合保険付き」¹⁸⁰、など、販促活動によって、需要者が携帯を購入する際に純正品の付属品を採用する誘因を設けた。

携帯大手メーカーのH社も、このようなお得プランを設け、「休眠顧客を呼び戻すためのキャンペーン」¹⁸¹により、特定の型番のスマートフォンに、台湾ドル599円で純正品の電池を取り替えられるし、たとえ無償品質保証期間が過ぎてもメンテナンス費用を15%割引付き、さらに、スマホの掃除のスクリーンプロテクター無料交換という特典もある。そのほか、「携帯の健康診断」というイベントで、ユーザーの携帯使用年数を延長させ、そうすることで、ユーザーの、純正品の電池又は付属品を選択するモチベーションを高めている。

2、垂直統合し、アフターサービス体系を構築

製品の性質により、アフターサービスに参入するハードルが比較的到低い業

¹⁷⁹ 典型的な事例は例えば、【台湾新北地方裁判所107年度智附民字第22号】民事判決、【台湾高等裁判所105年度重上字第447号】民事判決等。

¹⁸⁰ 参照：<https://shop.samsung.com/tw/event-mobile-note10-pre-order-rule/>（最終閲覧日：2020年2月25日）。

¹⁸¹ 参照：<https://www.htc.com/tw/201908-member-gathering/>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

界（例えばスマートフォン）の場合、メーカーは第三者がアフター市場に参入することを排除しきれないであろう。他者との区別性を明確化するために、例えば X 企業は、正規サービスの認定制度又は関連するメンテナンスの標準業務手順の構築、更に優良な整備・修理サービスの業者をブランドの経営傘下に入れる。そうすることで、需要者は、消耗品の交換又はメンテナンスサービスを求める場合は、そのメンテナンスサービスの利便性及び品質の高さにより、純正品の消耗品・修理部品を選ぶ可能性を高める。

事実、自社の製品の技術及び規格について、一般的に言うと当然純正品メーカーのほうが一番熟知しており、他の業者よりメンテナンス力も高いはずである。このため、技術サポートや人手も充実しており、アフターサービスの整備・修理を全て掌握できる純正品メーカーの場合、これも需要者が当該メーカーから修理部品・消耗品を購入し、メンテナンスを要請する誘因となるであろう。

例えば米系企業の X 社は、各人気商品の関連付属品（例えばアダプター、キーボード、電源コード、USB ケーブル）、消耗品（例えばスクリーンプロテクター）、及び製品のメンテナンスや修理に対し、正規サービスの認定制度を構築し¹⁸²、メンテナンスを行う技術者が、純正品メーカーによりトレーニングを受け、しかも純正品メーカーの認定した修理用部品を用いることを確保する。

純正品メーカーはそもそもブランドによる競争上の優位があり、需要者は、純正品メーカーが提供するサービスや製品を比較的に信頼しているため、自然と純正品メーカーのアフターサービス体系において点検・修理を行う傾向もある。更に、正規サービスの認定制度は、これらのアフター市場における第三者という潜在的な競争相手を提携仲間にすることもでき、更に認定制度により関連するサービスの標準作業手順を築くこともできるので、純正品メーカーは、これによって、より一層アフター市場を掌握できるのであろう。

例えば米系企業の X 社は、自社経営と自社認定のメンテナンスセンターを作り、「これらの店舗の技術者は皆 X 社のトレーニングを受け、修理用部品も一律純正品を採用するため、上質なサービスを提供でき、そのメンテナンスも全部 X 社の認定済みである」と標榜した。当該メーカーの人気商品である携帯を

¹⁸² 参照：<https://support.apple.com/zh-tw/HT205332>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

一例として挙げると¹⁸³、その認証システムによるアフターサービス体系により、需要者は「モニター修理」、「電池交換」、「その他の破損」等の点検修理サービスを提供し、その過程において純正品の修理部品・消耗品を採用することを確保できる。

X社は、X社のメンテナンスチームになろうとする者、そしてX社の顧客（消費者、企業、教育機関又は政府機関を含む）にメンテナンスサービスを提供しようとする者に対し、「X社認可修理店」又は「X社メンテナンスセンター」ルールを制定し運営し始めた¹⁸⁴。

X社のディーラー、又はメンテナンスサービスを提供したい企業は「X社メンテナンスセンター」に認証資格を申請できる。大学でも「メンテナンスセンター」に認証資格を申請し、学生にメンテナンスサービスを提供できる。すべての点検修理は、X社認証の技術者の手により行わなければならない。

このように、完全な技術サポートを提供できて拠点も多いメンテナンスセンターを設けることで、更に商品の市場における競争優位性を強化でき、ブランドと提携するメンテナンスセンターで修理部品を交換するのが好まれるようになる。更に、ブランドの知名度により、潜在的なライバル社の第三者もブランドの威光になびいて、アフター市場において独立事業者として純正品メーカーを敵に回すより、認証体系に入ることに傾くこともある。

3、IoT を使いこなして付加価値サービスを提供

ビッグデータとモノのインターネット（IOT）という時代において、クラウドストレージを活用したビッグデータ分析により、メーカーは、単に受動的に製品の修理部品を提供するより、能動的に付加価値サービスを提供するものに転身できる。

例えば、プリンター又はコピー機のメーカーは、**使用者の使用状況を追跡することで**（例えば使用した消耗品、使用頻度、故障の回数、潜在的なニーズ等

¹⁸³ 参照：<https://support.apple.com/zh-tw/iphone/repair/service>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

¹⁸⁴ メンテナンスセンターは二種類がある。正規サービスプロバイダとは、X社の認証を受け、X社のすべての顧客に対し点検修理を行えるものを指す。制限サービスプロバイダとは、X社との制限認証契約により、特定の顧客又は特定のX社製品に限って点検修理を行えるものを指す。

の手掛かりに)、メーカーは需要者本人以上に、その使用する際のニーズ或は難儀を掴み、使用状況を観察することで、将来のニーズもある程度予め察知できるので、進んでもっと経済的に、もっと効率的な製品又はプロモーションプランを作成することができる。

更に、クラウドサービス及びモノのインターネットの応用は日に日に普及しており、それにつれて情報セキュリティの確保のニーズも高まり、そこで、プリンターメーカーW社も自社設備のエコ機能、スピード、効率を上げる外、情報セキュリティの付加価値サービス¹⁸⁵も提供し、更に効率よく、安心なサービスを供給することができる¹⁸⁶。

予知保全 (predictive maintenance) とアセットトラッキング (asset tracking) は、2018年に注目すべきIoT市場であると報道された。それらは、本当の効率化を発揮しつつ、安全性を高めることもできるからである¹⁸⁷。今日、IoTによるデータ分析により、メーカーはもっと正確に設備のメンテナンスをすべき時期を把握でき、予知保全を実現できる¹⁸⁸。

例えば、日系企業のT社は、そのエレベーター業務に対応するために、日本国内に二カ所のサービス情報センターを設け、更に電気通信事業者のK社と提携して海外で応用しようとしている¹⁸⁹。それにより、エレベーター監視作業を行い、普段よりエレベーターの稼働状況観測及びメンテナンス時期のアレンジメント、又は資料解析を以てフィードバックを送っている。地震等の地域災害が起きた際に、可能な限りサポートも提供できる。このような付加価値サービスは、正にT社が長年顧客との付き合いと製品の整備点検等により、逐一培ってきたデータベースがあってこそその賜物である。

¹⁸⁵ 例えばC社のコンピューター監査アプリケーション” imageWARE Secure Audit Manager”である。参照：
https://tw.canon/zh_TW/business/20190527-BIS-Sky-Bar-activities-part2/article。
(最終閲覧日：2019年12月23日)。

¹⁸⁶ 同上。

¹⁸⁷ 参照：
<https://www.eettaiwan.com/news/article/20171215NT03-IoT-Markets-to-Watch-in-2018>
(最終閲覧日：2019年12月23日)。

¹⁸⁸ 参照：
https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=10&cat3=10&id=0000526077_Q0I139D16ZI7Y48GHYWOC (最終閲覧日：2019年12月23日)。

¹⁸⁹ 参照：
https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&id=0000558382_3572sf4f9uaoje18htmlvv (最終閲覧日：2019年12月23日)。

小売販売網やモバイルコミュニケーションが発達している今日、メーカーが需要者の好みや意向を把握しづらい時代に終わりを告げ、ソーシャルネットワークキングや、ニューメディア等のプラットフォームにより、企業は、以前よりずっとはっきり需要者の製品に対する好み分かり、その需要に応じてニーズに寄り添えるため、進んで長期的、継続的な顧客関係を築くことができる。このような新しい趨勢において、アフター市場の経営はますます重要になっていくため、引き続き需要者側から修理部品・消耗品、進んで関連するサービス経験を蓄積し、ユーザーデータを増やすことで、企業は市場においてますます競争力を高められるであろう。

4、製品の収益構造の見直し

本体と消耗品で構成される製品において、従来より、製品本体の価格を抑えて販売台数を確保するとともに、利益率を高く設定した消耗品で収益を上げるビジネスモデルがある¹⁹⁰。また、業界によっては製品本体の価格をそれほど押さえないにしても、修理品・消耗品を高めの設定にして重要な収益源としている製品は多い。家庭用ゲーム機本体とゲームソフト、家庭用プリンターとインクカートリッジなどの民生品のみならず、自動車本体と補修パーツ、半導体製造装置と消耗品などである。

純正品メーカーの修理品・消耗品に対して、模倣品が出現する原因、或いはサードパーティーがアフター市場に参入する動機付けの一つは、これらの部品等の高い利益率にある。先行開発者であるメーカーは、多額の開発費や調査費などを負担しているため、サードパーティーと同一のコスト構造で、安価に販売することには限界がある。

しかしながら、製品本体と修理品・消耗品からなる製品の収益構造を見直し、付加価値が高く、よりクライアントのニーズに沿うもので、しかも容易に第

¹⁹⁰ このようなビジネスモデルは、最初は髭剃りのメーカーが採用し、低めの値段で本体（髭剃り）を販売し、消耗品（替え刃）の販売により長期的な収益を確保してきた。そこで、このビジネスモデルもほかの業界にも広範囲で応用されてきた（例えばエレベーターやプリンター等）。三谷宏治、2016年6月、《你怎麼賣，比你賣什麼更重要：史上最強の70個商業模式》（日本語原書：三谷宏治《ビジネスモデル全史》）、先覚出版社、(https://www.books.com.tw/web/sys_serialtext/?item=0010715514&page=1)（最終閲覧日：2020年2月10日）。

三者が参入できない製品本体で適切な利潤を確保するとともに、修理品・消耗品の価格は、従前よりも利益率を抑えたレベルに設定することは、サードパーティーの参入を防ぐ手段として考えられる。

その場合、修理品等の純正品が手ごろな価格であることを消費者に訴求しつつ、よりカスタマイズ化する製品本体を販売することも考えられる。また、例えばサードパーティーが修理部品・消耗品の市場に参入しても競争力を維持しやすい。

例えば日系企業のA社は、インク使用量を節約したいというクライアントのニーズを察知し¹⁹¹、大容量インクタンクを採用したプリンターでオフィス市場の開拓を加速し、消耗品に依存したビジネスモデルからの転換を進めるとしている¹⁹²。プリンターメーカーであるX社も、消耗品に依存するビジネスモデルからの転換の必要性を意識しはじめ、プリンター本体の販売価格を見直ししようという動きがある¹⁹³。今の時代ではプリンターが次第に必需品でなくなっていくことから、使用ニーズも徐々に減少していくため、過去のように高めの消耗品を販売する戦略も有利でなくなってしまうと思われる¹⁹⁴。

近年新たに活用されているビジネスモデルは、例えば前述したサブスクリプション方式、所有権譲渡の代わりに使用权のみの契約を交わす等、モノのインターネット(AIoT)と連携しており、高めの消耗品で利益を上げてきた業界にも転換のきっかけを与えている¹⁹⁵。例えば髭剃りの分野において、アメリカ企業H社は、過去の髭剃りと替え刃に依存する戦略から転換し、顧客それぞれ個人的なニーズ(例えば使用頻度や包装の仕方¹⁹⁶)を捉えることで、より一層おの

¹⁹¹ 参照：<https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5095037> (最終閲覧日：2020年2月10日)。

¹⁹² 参照：https://www.epson.jp/IR/pdf/epson25_19-21_presentation_jpn.pdf (最終閲覧日：2020年1月10日)。

¹⁹³ 参照：

<https://www.msn.com/zh-tw/money/other/hp-%E6%AD%A3%E8%80%83%E6%85%AE%E6%94%B9%E8%AE%8A%E5%95%86%E6%A5%AD%E6%A8%A1%E5%BC%8F%EF%BC%8C%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E4%B8%8D%E7%94%A8%E5%86%8D%E8%B2%B7%E6%98%82%E8%B2%B4%E7%9A%84%E5%A2%A8%E6%B0%B4%E4%BA%86%EF%BC%9F/ar-BBYRy.ja> (最終閲覧日：2020年2月10日)。

¹⁹⁴ 同上。

¹⁹⁵ 参照：<https://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5095037> (最終閲覧日：2020年2月10日)。

¹⁹⁶ 参照：<https://www.managertoday.com.tw/articles/view/58231> (最終閲覧日：2020年2月12日)。

おののニーズに応えられるサブスクリプションサービスを提供し¹⁹⁷、かなり大きな成功を収めている。

¹⁹⁷ 例えば、週に二回～四回髭剃りをする顧客は、三か月 15 米ドルのプランを選択することで、H 社から自動的に三か月ごとに替え刃が自宅に郵送されるシステムになっている。

参照：

<https://www.businessstoday.com.tw/article/category/80392/post/201908140049/Nike%E3%80%81%E8%BF%AA%E5%A3%AB%E5%B0%BC%E9%83%BD%E5%9C%A8%E5%AD%B8%20%20D2C%E6%99%82%E4%BB%A3%E4%BE%86%E4%BA%86>（最終閲覧日：2020 年 2 月 10 日）。

参、権利侵害への救済手段

上記の「式」において、修理部品・消耗品等の裁判例、それらについての保護対策、及びその裁判例、または裁判を巡る攻撃防御方法から得られる保護の示唆を紹介したが、本章は、権利者が実際に権利侵害を受けた際に採れる法的な手段及びその注意事項について説明する。

一、提訴する前の準備

(一) 法律事務所への委任

台湾において専利法、商標法、著作権法等の法律に基づいて、権利者が権利侵害者との話し合いの見通しが持てない場合、その侵害差止及び損害賠償の請求は、民事訴訟で裁判所の勝訴判決・強制執行により請求を果すことができる。ちなみに、台湾は中国のような「行政査処」制度¹⁹⁸は設けられていない。尚、商標法、著作権法等の規定に、故意による刑事罰も設けられているため、話し合いに応じるように、刑事告訴を以て権利侵害者にプレッシャーを掛けることもよくある。

台湾の民事訴訟法によると、上告審は弁護士強制主義¹⁹⁹を採用しているが、第一審と控訴審は特にこのような規制はない。刑事事件の場合、犯罪被害者は告訴でも弁護士を告訴人代理人として委任しなくてもよい。しかし、知的財産権の案件は一般訴訟より入り込んだ事情もあり、更に企業の経営面等も含めて全般的に戦略を立てる必要があるので、現地の法律及び実務に詳しい弁護士に依頼することが望ましい。台湾現地に日本語が堪能又は日本留学経験者の弁護士もいるため、日本企業にとっては心強いであろう。

ついでに付言するが、権利者が知的財産権侵害訴訟で勝訴した場合、弁護士費用を被告に請求できるかどうかは権利者の関心事である。

¹⁹⁸ 中国の「行政査処」制度とは、権利者は行政機関に権利侵害を告発し、行政機関は権利侵害に当たるかどうか自ら調査して判断を下し、場合によって侵害差止、没収等の処分を下すことである。

¹⁹⁹ 民事訴訟法 466 条の 1 に、「控訴審の判決に対して上告しようとする場合は、弁護士の訴訟代理人を委任しなければならない」と規定されている。もし弁護士を委任しない場合、裁判所は期間を定めて補正を命じ、それでも補正しない場合は、上告は訴訟要件を欠く不適法なものとして却下されることとなる。

知的財産訴訟において、複雑的な技術内容にかかわる場合もあり、重大なケースであれば一審でも一年以上かかる可能性があり、ましては、裁判文書と書状の和訳作業で更に費用がかさんでしまう。弁護士費用を被告が肩代わりできるかにつき、日本の場合は、現時点でアメリカ流の敗訴者負担制度を導入していないが、不法行為の場合は例外としてある程度の請求が可能である²⁰⁰。台湾の場合は、現行法の民事訴訟法により、訴訟費用²⁰¹は敗訴側が負担することとなっているが、原則的に事実審（一審及び控訴審）の弁護士費用は、訴訟費用として見なされていないため²⁰²に請求できない²⁰³。但し、民事事件の上告審は弁護士に依頼することを義務付けられるので、上告審の弁護士費用は例外的に訴訟費用とされるが、訴訟目的物の価額 3%以下で最高は台湾ドル 50 万円を超えてはならず²⁰⁴、裁判所が敗訴側の負担額を算出する。

しかしながら、上記の見解は決して一枚岩ではなく、社会の複雑化につれて、一部の知的財産事件の費用も高騰し、この見解も少し違う動きを見せている。2013 年に、【知的財産裁判所 100 年度民專上更(一)字第 10 号】實用新案權侵害事件控訴審判決において、原告の弁護士費用の一部を損害賠償金として被告に負担させることが認められた。さらに、2017 年の【知的財産裁判所 105 年度民專訴字第 71 号】特許權侵害事件の判決でも、知的財産侵害訴訟の専門性を考慮し、勝訴側の合理的範囲内の弁護士費用は、敗訴側が負担すべきであると判示した²⁰⁵。昨年 10 月、台湾最高裁判所の判決でも少し変化の動きを見

²⁰⁰ 「日本最高裁判所昭和 44(オ)280 号同 44 年 11 月 25 日第三小法廷」の判決による。参照：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/036/055036_hanrei.pdf（最終閲覧日：2019 年 12 月 10 日）。

²⁰¹ 例えば、裁判手続の手数料、証人の旅費日当、鑑定費用などである。

²⁰² 今までの台湾の主流的な実務見解によると、事実審の弁護士費用は必要費用でも訴訟費用でもないという固着観念がある。

²⁰³ 知的財産権等の侵害は、現在台湾法上の権利侵害の構成によると、被告側の「不法行為」に該当するが、事実審の弁護士費用は原則的に請求できない。なお、知的財産権侵害事件の場合における請求権の基礎は、特別法優先の原則に基づき、民法の 184 条「不法行為」の代わりに、各特別法（専利法、商標法…）のそれぞれの侵害差止の規定より侵害者に請求する。知的財産権侵害も本質的に「不法行為」に該当するからこそ、「間接侵害」の明文規定が欠如のため前記の民法 185 条「共同不法行為」で対処するわけである。

²⁰⁴ 「裁判所の選任弁護士及び上告審弁護士報酬の算出支給基準」4 条 1 項 1 号である。

²⁰⁵ 参照：

http://www.saint-island.com.tw/JP/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_1_4&CID=257&ID=579 「上記裁判所の見解によると、知的財産案件（なかんずく特許案件）は、一般的な民事訴訟と異なり、その訴訟上の攻撃防御においては、科学技術と法律の専門知識が必要とされるところが多く、もし当事者に専門的な訴訟代理人の協力がなければ、迅速で良質な審理が期待できない。したがって、特許民事訴訟においては、弁護士が当事者を代理することは強制されないものの、より高い専門性を持つ民事訴訟の審理が司法政策上の目標である以上、少なくとも知財専門の弁護士による代理の必要性を肯定すべきであり、『法律上、弁護士を訴訟代理人として委任することが強制されない』ことが『弁護士費用

せている²⁰⁶。

(二) 事実の確認と証拠の確保

修理部品・消耗品を侵害する被疑侵害者に対して法的な行動に移る前、侵害の事実を確認する為、又は次のアクションに移るために一番重要な物とは、侵害者により製造・販売された侵害疑義品という証拠物である。当の侵害疑義品に関連する購入のレシート、侵害品を陳列するウェブページ等も、侵害の成立を立証する重要な証拠である。以下は、証拠を入手して確認する方法を紹介する。

1、自ら侵害疑義品を入手する

侵害疑義品が普通の民生品である場合(例えば家庭用プリンターのインクカートリッジ)、通常権利者は、自ら調べることにより侵害疑義品を入手することができる(例えばインターネットや実店舗で購入する)。このような場合、将来の訴訟の準備をするために侵害疑義品を取得した際に関する証拠を保存しなければならない(例えばネットショップで購入した際の購入履歴)。尚、日本企業で台湾に駐在員がない等、侵害疑義品の取得が困難である場合は、弁護士が代わりに確保することもできる。その他、証拠の証明力を強化しようとする場合は、公証人に侵害疑義品の購入を同行してもらうこともできる。

2、公証人に依頼する

台湾において知的財産訴訟を起こす際に、公証人に依頼することも少なくない。例えば、商標権侵害品の販売ページ、侵害疑義品を購入する過程、そして

は必要費用ではない』ことを意味するような固着観念に拘るべきではない。…、特許案件の審理が技術分析、並びに特許法上の権利一体の原則 (All Element Rule)、均等論、請求項に対する解釈等の法的理論の理解と運用に係るため、法律と科学技術の専門家を統合する必要があり、当事者が弁護士を訴訟代理人として委任することを必要な訴訟行為とし、弁護士費用を訴訟費用の一部とした。…裁判所は、被告が原告の権利を侵害していないとして原告の請求を棄却したので、原告が被告の弁護士費用を負担すべきであると判断した。」(最終閲覧日:2019年12月10日)。

²⁰⁶ 2019年10月23日付【最高裁判所107年度台上字第1837号】損害賠償請求事件の判決に、最高裁は、もし当事者は自ら開廷期日に出頭することができず(当該案件は交通事故による侵害で、原告はその事故により脳に損傷を受けてしまった)、代理人を委任しなければならない場合、権利主張及び防御のために必要であると認められる場合、必要な限度において、当事者の支払った弁護士費用を相手側に負担させることができないでもないと判示した。

公証人の前で侵害疑義品のパッケージを開封して、その内容物の内訳等について公証してもらうこともある。公証人の作成した公証証書は、台湾の実務見解によると、被告側からよほどに確かな反論の証拠が提出されない限り、その成立は真正であると推定されるので、先ず証拠能力が備わっているものとして権利者の立証責任を軽減できるであろう。

3、証拠保全

(1) 証拠保全の種類

もし修理部品・消耗品が、工業製造プロセスにある製品、例えば半導体の部品等である場合、最終消費者が容易に取得できる商品ではないため、調査会社に依頼して侵害疑義品を取得することもある。更に、民事訴訟法 368 条に「証拠保全」の関連規定があり、権利者は裁判所の力を借りて、権利侵害の証拠を確保することができる。

民事訴訟法 368 条 1 項に、「証拠が滅失する、又は使用が困難となるおそれがある場合、又は相手方の同意を得た場合には、裁判所に保全を申立てることができる。事や物の現状を確保するのに法律上の利益を有し、且つ必要がある場合は鑑定、検証又は保全を申請することができる」と規定されている。この規定から見ると、相手方の同意により証拠保全を行う以外に、二種類がある。

- 証拠が滅失する、又は使用が困難になるおそれがある場合の保全(以下は、証拠滅失タイプ)。
- 事や物の現状を確保することに法律上の利益が有り、且つ必要がある場合の保全(以下は、事証開示タイプ)。

まず、「証拠滅失タイプ」の証拠保全は、証拠の損壊、喪失又は現況の改変により、今後これについて調査できなくなる可能性があり、若しくは訴訟中に証拠の滅失等により裁判に支障を来すことを防ぐため、原告が訴訟を提起する前、或は訴訟を提起して証拠調べの段階に達する前に、裁判所により予め保全を行う。

次に、「事証開示タイプ」の証拠保全は、権利者が訴訟を提起する前に証拠を集め、事実又は物(例えば侵害疑義品)の現状を把握し、紛争に巡る状況を掌握できることで、次の一步を考え、調停又は和解による紛争解決の可能性も見

逃せない。なお、もし権利者が起訴する前に十分に証拠を集めた場合、裁判所の審理の集中化、効率化を図ることもできる。「事証開示タイプ」の証拠保全の場合でも、上記の証拠滅失、又は使用が困難になる等の事情があることも申し立てることができる。

台湾の民事訴訟法の規定において、このような二種類の証拠保全があるが、実務上、申立人はなるべく両タイプの規定に合致するよう疎明することが多い。

(2) 証拠保全を申し立てる際の疎明事項

権利者が証拠保全を申し立てようとする場合は、書状を以て明確に下記の4点を記載しなければならない。

- 相手方の表示(相手方を表示しない場合はその表示できない理由)。
- 保全すべき証拠。
- 証拠で証明しようとする事実。
- 証拠調べがなされるべき理由。

申立人は、「証拠調べがなされるべき」理由があることを「疎明」しなければならない。疎明とは、保全の前提となる事実が、おそらく確からしいという程度の心証を裁判官が得られることである。このほか、申立人は、当該証拠が申立人の証明しようとする事実と関連性があることも疎明する。

実務見解から考察すると、「証拠滅失タイプ」の証拠保全では、当該証拠にどのように使用が困難になるおそれがあるのかについても疎明しなければならない。

一方、「事証開示タイプ」の証拠保全で、申立人は、事や物の現状を確保することに法律上の利益が有り、且つその「必要」があるということを疎明しなければならない(特に必要性について疎明しない限り容認されない)。

裁判所が、その「必要性」の有無を判断する際には、申立人の知的財産権の侵害される可能性、及び両当事者の利益等で判断する。端的に言えば、その考量の事項は下記の通りである²⁰⁷。

²⁰⁷ 【知的財産裁判所 106 年度民声字第 1 号】 決定の趣旨である。

- 申立人が証拠保全の容認により得られる利益の多寡。
- 相手方が、証拠保全の容認により、そのプライベート又は営業状況の不当公開により不利益を受けることがあるかどうか。
- 証拠保全以外に、ほかの証拠調べの方法があるかどうか。
- 証拠保全申立を却下する場合に、申立人の実体利益が取り返しのつかない損害を受けてしまうかどうか。

(3) 証拠保全の実際の執行

実務上、知的財産裁判所は申立を受けた後に、期日を定めて申立理由を確認し、更に如何に保全対象に対して執行を執り行うのかを決める(保全対象の場所、如何に取得するか、保全方法等)。

開廷の際には、原則的に申立人だけが出頭する。知的財産裁判所が一旦証拠保全決定を下し、相手方の住所で保全を執り行うと決めた後に、執行の日にちを決める。当日、裁判官は、相手方に保全決定を示した上で保全手続きを開始する。相手方は、当日になって初めて執行されることが分かるので、ある程度の抜き打ちの効果がある。

証拠保全を行う方法に関しては、通常申立人が、保全申立をする時に参考として保全方法を挙げるが、実際に執り行う際にどのような方法で保全の目的を果たすかは、裁判所が実際の状況に応じて判断する。

但し、一部の事例においては、裁判所が現場で執行することをせずに、文書提出命令で、期間を定めて相手方に保全対象(侵害疑義品、技術書類、又は販売資料等)を提出するように命じることもある。しかし相手方が必ずしも裁判所命令にしたがって証拠を提出するとは限らないので、裁判所はこのような命令において告知相手方に提出拒否の効果が付記することもある。その効果は例えば、本案の民事訴訟中において、裁判所が上記の事情に鑑み、そのまま申立人の主張またはその証拠が証明しようとする事実に関する主張を真実と認めることができる。

(三) 警告状を送付する

実務上権利者は、証拠集めをする期間中、又は証拠を確保した後に、権利侵

害者に対して訴訟等の法的なアクションを始める前に、警告状を送付することもある。警告状の宛先は、権利侵害者のほかに、第三者（例えば侵害疑義品を陳列する店舗商店等、権利侵害者の取引相手）等もある。以下はその注意事項を説明する。

1、権利侵害者に対して警告状を送付する

権利者が権利侵害者宛に警告状を送付しようとする場合、弁護士に依頼することも、自ら内容証明郵便で送付することもある。

警告状を送る目的として、一つ目は、侵害者が自ら侵害行為を止め、話し合いに応じるのであれば、訴訟を提起せずに紛争解決できることが挙げられる。二つ目は、**将来裁判で権利侵害者の侵害故意を証明することにある**。即ち、もし権利者が、侵害を発見し、当の侵害者に警告状を送付しても侵害行為を止めない場合、裁判所に故意による侵害であると認められる可能性がある。台湾の専利法及び商標法の規定によると、**権利侵害者が故意で権利を侵害する場合、その賠償額の上限は過失より高くなる**。更に、**故意で商標法又は著作権法に違反する場合は刑事罰もあるため、刑事告訴することも考えられる**。

また、専利法 98 条に、「特許に係る物には特許証の番号を表示しなければならない。特許に係る物に表示することができないときは、ラベル、包装又は他人の認識を引く明瞭な方式で表示することができる。表示をしなかった場合、損害賠償を請求するときに、侵害者が特許に係る物であることを知っていた、あるいは知ることができたことを立証しなければならない」と規定されている²⁰⁸。理論上、専利権者が製品に専利証の番号を記載した場合は、警告状を送付せずとも被疑侵害者の故意が成立する可能性もあるが、**実務上では、念のために専利権者が訴訟を提起する前に警告状を送付することもある**。

権利侵害者に対して警告状を送付する際のポイントには、下記が挙げられる。

- 係争権利（の範囲）を明確的に示すこと。
- 権利が存在している証拠（例えば専利又は商標登録資料）を提出すること。
- 権利侵害者の侵害行為の情状を具体的に示すこと。

²⁰⁸ 実用新案、意匠もこれに準ずる。

- 違反した法律を具体的に明記すること。

2、権利侵害者の「取引相手」に対して警告状を送付する

公平交易法の規制もあるため、権利侵害者の取引相手に警告状を送る際には、非常に慎重にしなければならない(例えば、ある業者の製造した消耗品がその専利権・商標権を侵害する場合、侵害者から侵害疑義品を仕入れた店舗に対して、販売を止めるように警告状を送ること)。これに対し、台湾の公平交易委員会は、「公平交易委員会の事業者が著作権、商標権又は専利権侵害される時に送付する警告状についての処理要綱」を制定した。要綱の3条によると、下記の状況に該当しない限り、権利侵害者の取引相手に警告状を送付することは、著作権法、商標法又は専利法により正当な権利行使として認められない。

- 裁判所の一審判決によって、著作権、商標権又は専利権侵害と認められた場合。
- 著作権の審議調停委員会の調停によって著作権侵害と認められた場合。
- 専利権侵害疑義品を専門機関に鑑定依頼し、その鑑定報告によって侵害と認められ、しかも警告状を送る以前又は同時に、既に被疑侵害者であるメーカー、輸入者又は代理店に、侵害を止めるように要請した場合。

また、要綱の3条2項の規定によると、企業が予め上記の通知(警告状を送る前又は同時に、メーカー輸入者又は代理店に侵害を止めるように通知するという先行手続き)をしなかったときに、事前に訴訟・告訴で救済を求めたり、合理的で可能な注意義務を果たしたり、通知自体が客観的にできないと認められたり、具体的な証拠によって受取人が既に権利侵害の件を知っていたりする等の状況があれば、既に通知手続きを行ったと見なされ、正当な権利行使として認められる。

なお、要綱の4条の規定によると、権利者が下記の権利侵害確認手続きを行わない限り、権利侵害者の取引相手に警告状を送付することが、著作権法、商標法又は専利法による正当な権利行使として認められない。

- 警告状を送る前又は同時に、既に被疑侵害者であるメーカー、輸入者又は代理店に、侵害を止めるように要請する。
- 警告状に、その著作権、商標権又は専利権の明確な内容、範囲、及び侵害を受けた具体的な事実(例えば、係争権利は何時、何処、如何に使用、

販売又は輸入等)を記入し、受取人がそれによって係争権利が侵害を受けた事実を知悉する。

また、要綱の4条2項の規定によると、企業が予め上記の通知(警告状を送る前又は同時に、メーカー、輸入者又は代理店に侵害を止めるように通知するという先行手続き)をしなかったときに、事前に訴訟・告訴で救済を求めたり、合理的で可能な注意義務を果たしたり、通知自体が客観的にできないと認められたり、具体的な証拠によって受取人が既に権利侵害の件を知っていた等の状況があれば、既に通知手続きを行ったと見なされ、正当な権利行使として認められる。

3条、4条の先行手続きに違反する場合は、要綱の5条によって、取引秩序に影響を及ぼすに足りる欺罔又は著しく公正を欠く行為として公平交易法第25条に違反することになる。

二、救済の手段

(一) 民事訴訟

台湾知的財産裁判所組織法3条1号に、「知的財産裁判所が管轄する事件は以下の通りである。一、専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理条例、営業秘密法、集積回路の回路配置保護法、植物品種及び種苗法、公平交易法により保護される**知的財産権関係の第一審及び控訴審民事訴訟事件**である」と規定されている。

このため、消耗品を製造するサードパーティーに、専利権、商標権、著作権等についての民事侵害訴訟を提起しようとする場合、原則的には知的財産裁判所が審理するが、両当事者による事前の地方裁判所の管轄合意がなされた場合、若しくは地方裁判所で原告による提訴があり、被告も反対せずに応訴した場合に限っては地方裁判所が審理することとなっている。

専利権侵害事件における技術関係争点の審理を補佐するために、知的財産裁判所には技術審査官が配置されている。技術審査官は、様々な技術のバックグラウンドを持つベテラン特許審査官が担当し、裁判官が求める技術判断(書面報告を提供することも含む)を手助けするほか、開廷期日で適時に当事者又は証人に対して質問することもできる。

知的財産裁判所の案件審理は、通常ほかの裁判所より迅速かつ効率的である。2018年の統計データによると、一審民事事件の起訴から判決までの平均審理期間は7.3か月である²⁰⁹。

又、一定の要件を満たした場合（例えば訴額が**台湾ドル 150 万元**を超えている等）、第三審である最高裁判所まで上告することもできる。但し、第三審はあくまでも法律審であり、下級裁判所の法律の適用に違法があるかどうかだけを判断し、事実認定は下級審の職権なので原則的には行わない。ちなみに、二、三審の裁判所手数料は、一審の1.5倍である。

尚、訴訟費用は敗訴側が負担するが、台湾において住所、事務所又は営業所がない外国人・法人の原告が敗訴した場合に、被告が訴訟費用を請求できない状況になることを避けるため、裁判所は被告の申立により、原告側に訴訟費用の担保を供託するように命じることができると民事訴訟法で規定されている。したがって、台湾に支店等を置いていない外国企業が原告として台湾で知的財産権訴訟を提起したときには、訴訟延滞の為にわざと原告の担保を命じるように裁判所に申し立てることがよく見られる。

これに対しては、同じく民事訴訟法で、原告が台湾において訴訟費用を弁償するに足りる資産を有する場合、担保を供託する必要がないと規定されている。この為、原告が台湾において支店等を設けていなくても、台湾において十分な資産（知的財産権も含まれる）があると証明できる場合、裁判所は担保供託を命じないのである。

例えば、ある日本大手企業のA社は、専利権侵害の由で台湾企業B社を相手に訴訟を提起し、A社は台湾に支店を設けていないことを理由に被告のB社は担保の申立をしたが、原告は台湾において多数の専利権と商標権を所有しているため、申立てが却下されている。

(二) 刑事訴訟

商標権、著作権、営業秘密関係の侵害行為は刑事罰があるため、権利者は、

²⁰⁹ 参照：<https://www.judicial.gov.tw/juds/year107/08/02.pdf>（最終閲覧日：2019年12月23日）。

知的財産裁判に民事訴訟を提起できるほか、侵害行為の発生地若しくは被疑者の住居地の地方検察庁で刑事告訴をすることもできる。権利者が刑事告訴を提起した後、検察官は、犯罪の事実について取り調べ、もし被疑者の行為が有罪である可能性が高いと判断した場合は起訴処分を下して、被疑者を起訴する。

知的財産権関係の刑事訴訟第一審の管轄裁判所は、被疑者の住居地を管轄する地方裁判所であるが、更に控訴した場合、二審は知的財産裁判所の管轄となる。

実務上において、もし侵害行為の悪性が高く、若しくは警告状を送付したが尚侵害者が話し合いに応じないといった場合、知的財産権の権利者は刑事告訴という法的手段を取り、侵害者にプレッシャーをかける。検察官が取り調べの後に起訴した場合、告訴人である権利者は、追加で「**附帯私訴**」を提起して原告として民事の権利(例えば侵害差止、損害賠償などである)を請求することができる。これについては原則として、その刑事訴訟において認定された事実に基づいて、民事の請求に理由があるかどうかの判断がなされる。ちなみに、民事訴訟を提起する場合、普通は訴額に応じて裁判の手数料を支払わなければならないが、「**附帯私訴**」の場合は支払わずに済む。

尚、台湾の刑事訴訟法において、「自訴」という制度が設けられている。自訴は、犯罪被害者が原告として、自ら刑事訴訟を提起することである。元々、普通に検察官が起訴した場合、「原告」の役割は検察官がすることになっているが、自訴の場合は、犯罪被害者自身が「原告」となるわけである。その代わり、立証責任も被害者自身で果たさなければならない。刑事訴訟法の規定によると、自訴を提起するときは、必ず弁護士に委任しなければならない。尚、自訴の場合、原告は検察官のような公権力がなく、自ら調査を行わなければならないので、実際に自訴するケースもさほど多くはない。

三、主張できる権利及び損害賠償の計算方法

(一)侵害差止等

知的財産権の権利者は侵害者に対して侵害差止、侵害物廃棄を請求することができる²¹⁰。

²¹⁰ 詳しくは「式、一、」(頁5以降)を参照。

(二) 損害賠償の計算方法

1、専利権侵害

専利法 97 条の規定に則って、専利権者が損害賠償を請求するときは、下記のいずれかを選択してその損害額を計算することができる。

- 当該侵害行為により被った損害又は失った利益の額。
- 専利権者がその特許権を実施して通常得られる利益より侵害を受けた後に同一専利権を実施して得られる利益を差引いた額。
- 侵害者が侵害行為により得た利益の額。
- 当該専利権の実施許諾により取得する合理的な権利金に相当する金額を基にして算出した損害の額。

尚、侵害行為が故意である場合、裁判所は被侵害者の請求により、侵害の状況に基づいて損害額以上の賠償を決定することができる。但し、既に証明された損害額の三倍を超えてはならない。

以下では、専利権侵害における損害賠償金の計算に関する幾つかの問題点を説明する。

(1) 専利権を侵害したものは、侵害者の製品の一部又はパーツである場合の損害賠償の計算方法

上記の専利法における損害賠償の計算に関する規定は、最も基本的な手引きに過ぎない。裁判所が損害賠償を計算する際、数多の具体的状況を考慮しなければならない。

例えば、専利権を侵害したものが侵害者の製品の一部又はパーツである場合、どのように損害賠償を計算すべきであるか。かいつまんで言えば、裁判所は、侵害者の製品全体を販売して得た利益を、損害賠償を計算する基準とすることができるか。

これについて、知的財産裁判所【104 年度民専訴字第 62 号】意匠権侵害事件民事判決によると、侵害疑義品が係争意匠権を侵害した部分と侵害しない部

分からなるときに、下記の三つの条件を全て満たさない限り、侵害疑義品「全体」を販売する総額を侵害行為で得た利益として計算することはできない。

- 通常、専利権を侵害した部分と侵害しない部分が共に販売されること。
- 専利権を侵害した部分と侵害しない部分がともに作用してはじめて、当該専利が達成しようとする機能が達成できること。
- 専利権を侵害した部分が、取引相手にその製品を購入させた主な原因であること。

例えば、被告が販売した侵害品がスーツケースであり、そのスーツケースにおいて専利権を侵害したものがキャリーバーのみであるとする。スーツケースとキャリーバーは通常ともに販売されるものであり、両者がともに作用してはじめて専利の機能が達成できると思われる。しかし、一般消費者がスーツケースを選択するとき、キャリーバーのデザインの他、サイズ、スーツケース本体のデザイン、箱体の材質、安全性等の数多くの要因をも考慮に入れるので、キャリーバーのデザインは消費者がスーツケースを購入した主要な要因ではないと思われる。このため、損害賠償を計算する際、スーツケース全体を販売して得た利益を、損害賠償を計算する基準とするより、キャリーバーを交換する際の価額を被告が得た利益を計算する基準としたほうが適切である。

(2) 寄与率

また、損害賠償を計算する場合、「寄与率」の問題が浮上する可能性がある。例えば、半導体製造の消耗品又はインクカートリッジの製造者がその製品の外観を以て意匠出願をしたとする。サードパーティーが生産した半導体製造の消耗品又はインクカートリッジがその意匠権を侵害したとして権利者が損害賠償を請求する場合に、サードパーティーは、消費者がそれらの製品を購入する際に考慮するポイントが製品の性能、材質であり、外観の設計でないため、意匠自体が侵害品の価値に与える「寄与率」が低く、損害賠償を減額し、又は免ずるべきであると主張できるかどうか。

この寄与度の問題について、台湾専利法に明文規定がない上、日本の実務とも異なり、台湾においてはわずかな判決しか意匠権の寄与度に言及していない。

ある電動バイクの外観のデザインに関する事件、即ち【知的財産裁判所 101 年度民専訴字第 34 号判決】意匠権侵害事件民事判決によると、原告は台湾の

有名なバイクメーカーであり、被告が生産した電動バイクがそのバイクの意匠権を侵害したとして民事訴訟を提起した。

訴訟過程において、被告は、裁判所が損害賠償額を定める際に寄与率を考えなければならないと主張した。そして、インターネット上に掲載された消費者アンケート調査結果を証拠として引用し、外観デザインは消費者が電動バイクを購入する際の主要な考慮要素でないと証明しようとした。しかし、裁判所は、被告がアンケートの調査機関の信憑性について説明しておらず、しかも当該アンケートは「電動バイク」に対する調査ではなく、「バイク」に関する調査である等の理由に、アンケートを電動バイクの外観の寄与率を判断の根拠の一つとして採用しなかった。

なお、ある化粧品に関する【知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 12 号】意匠権侵害事件民事判決において、原告は日本の有名な化粧品メーカーであり、被告が生産した化粧品に用いられる容器がその化粧品容器の意匠権を侵害したとして民事訴訟を提起した。前記の電動バイクの事件と異なり、この事件において、最初から原告も被告も寄与率の問題に触れていないが、訴訟の途中で裁判官は、損害賠償を計算する際に係争意匠の寄与率を考慮しなければならないと自発的に表明し、判決書で「係争商品は化粧品であり…包装用容器は、係争商品の機能と関係がないが、それにより生じた視覚的効果は、消費者の注意を引き付け、係争製品への欲求をも生じさせるので、当裁判所の判断としては、係争商品に対する寄与率が 30%に達すると認めてよい」と表明した。この内容からわかるように、裁判所は、必ずしも寄与率の算定について具体的な基準を示してくれるとは限らず、その主観的な感覚により数字を提示することもある。

上記の二つの事件はいずれも消耗品又はパーツに関する事件ではないが、前記の「式、四、(二)、2、(2)」(頁 56 以降)で取り上げられた【知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 34 号】意匠権侵害事件民事判決において、自動車用のライトの製造者である被告も寄与率を抗弁の方法の一つとした。

被告によると、ライトの販売は、ひとえに原告の意匠権だけの賜物ではなく、製造技術とマーケティング活動等も販売を促進する要因であると主張し、侵害疑義品を販売して得た利益に対する原告の意匠権の寄与率は約 33%しかなく、意匠権侵害による売上からコストを差し引いてから、掛ける 33%こそ正確な数値であると主張した。

しかし、裁判所は下記の理由で被告の主張を否定した。

- 被告は侵害品の販売のためにどのような製造技術又はマーケティング活動を用いたかを立証していない。
- 被告は販売コストの額を立証していない。
- 確かに被告が主張したように、消費者がライトの修理を行う際、原告の特定車型のライトに完全に同等 (must-match) なものを使用しなければならない。つまり、修理の需要が生じる場合、消費者はほかのデザインの製品を選択することができない。したがって、被告も、どのような製造技術又はマーケティング活動が、原告の意匠の寄与率に削減できるかを立証できないであろう。

上記の理由に基づき、原告の意匠権の寄与率は 100%と裁判所は判断した。

今後、再度台湾で消耗品又はパーツの意匠権に関する侵害訴訟が起こり、訴訟過程において寄与率の問題が浮上する場合、これらの裁判例も、裁判所の判断の根拠となるかもしれない。消耗品の正規品メーカーは、サードパーティーが消耗品を模倣することを防止するために意匠権を手段とすれば、もとより侵害差止を求めることができるが、損害賠償額を計算する際、**侵害品の性質**（例えば容易に代替できるかどうか）、又はその他**寄与率に影響を及ぼす要因**（例えばマーケティング活動における被告自身の努力）に対する被告の立証程度に左右されると思われる。

2、商標権侵害

商標法 71 条の規定に則って、商標権者が損害賠償を請求するときは、下記のいずれかを選択してその損害額を計算することができる。

- 当該侵害行為により被った損害又は失った利益の額。
- 商標権の侵害者が商標権の侵害行為により得た利益の額。
- 押収した商標権侵害に係る商品の販売単価の 1,500 倍以下の額。ただし、押収した商品が 1,500 点を超えるときは、その総額を賠償の額とする。
- 商標権者が商標権の使用許諾により取得する権利金に相当する額。

3、著作権侵害

著作権法 88 条の規定に則って、被害者は次に掲げる規定のいずれかにより請求することができる。

- 当該侵害行為により被った損害又は失った利益の額。
- 被害者がその損害を証明することができない場合、権利を行使して通常的情状により予期できる利益から、侵害されたあと同一の権利を行使して得た利益を差し引き、その差額を以て被った損害とする。
- 侵害者の侵害行為により得た利益を請求する。但し、侵害者がそのコスト又は必要費用を証明することができない場合、侵害行為により得た全ての収入を得た利益とする。
- 被害者が実際の損害額を証明することが困難である場合、その侵害の情状により台湾ドル1万元以上100万元以下の賠償額を酌量して定めるよう裁判所に請求することができる。損害行為が故意であり且つ情状が重大である場合、賠償額を台湾ドル500万元に増額することができる。

4、営業秘密法違反

著作権法 13 条の規定に則って、被害者は次に掲げる規定のいずれかにより請求することができる。

- 当該侵害行為により被った損害又は失った利益の額。
- 被害者がその損害を証明することができない場合、権利を行使して通常的情状により予期できる利益から、侵害されたあと同一の権利を行使して得た利益を差し引き、その差額を以て蒙った損害とする。
- 侵害者の侵害行為により得た利益を請求する。但し、侵害者がそのコスト又は必要費用を証明することができない場合、侵害行為により得た全ての収入を得た利益とする。

尚、侵害行為が故意に基づいてなされた場合、裁判所は被害者の請求に基づき、侵害の情状により損害額以上の賠償を酌量して定めることができる。但し、既に証明された損害額の三倍を超えてはならない。

5、公平交易法違反

公平交易法 31 条の規定により、侵害者が侵害行為により利益を受けた場合、被害者はその利益のみにより損害額を算定することを請求することができ、更に故意による侵害の場合、裁判所は侵害の情状により損害額以上の賠償を酌量して定めることができ、但し、既に証明された損害額の三倍を超えてはならないと規定されている。

もっとも、侵害者が侵害行為により得た利益も必ずしも把握できるものではないので、おおもとの民法に基づき、侵害行為により被った損害又は失った利益の額で算出することもできる。さらに、実際の損害額を証明することが困難である場合、その侵害の情状により賠償額を酌量して定めるよう裁判所に請求することもできる。

(三) 会社代表者の連帯責任

会社法 23 条 2 項に、「会社代表者は会社の業務執行について、法令に違反して他人に損害を加えた場合、他人に対して、会社と連帯して賠償責任を負わなければならない」と規定されている。台湾において、知的財産権侵害訴訟を提起した場合、相手方である被告の会社以外は、会社の代表者も共同被告として連帯して賠償責任を求めるのもよくある。

肆、業界別の修理部品、消耗品に係る課題と対応

一、半導体業界

(一) 課題 半導体産業の特殊性及び閉鎖性

台湾の半導体産業の出荷額は、世界で上位を占めており、2019年の予想生産額は、4,066億米ドルである²¹¹。半導体産業の修理部品・消耗品の製造、生産又は販売はテクノロジー志向で、ビジネスモードも最終消費者を対象とするわけではなく、**企業間取引**（Business to Business）である。

詳しく言えば、半導体産業における修理部品・消耗品は、技術そのものを商品又は役務の内容とするため、購入側からすると、商品又は役務を選択する際に、**品質及び機能こそ主な決め手であり、商品の外観及び視覚感受で選択するわけではない**。特に企業間取引のモードにおいて、半導体の関連部品・消耗品は一般的な消費財ではなく、購入側も専門的なメーカーであるため、購入する前、確認のためにデータシート又はサンプル等の詳しい製品情報を提供するようにサプライヤーに要請するのは普通であり、売買の流れは複雑で固定的であり、外観だけで商品の出所を判別するわけではない。

また、純正品メーカーの顧客は通常半導体メーカーであるため、**実際に直接に顧客に対し、訴訟で権利主張する可能性も低く、ある程度困難である**。特に最先端又は最新な技術分野に係る場合、半導体産業の設備供給又はメンテナンス自体はほかの産業よりずっと閉鎖的であるため、純正品メーカーにとって、**契約又はその他の訴訟以外のビジネス手段で自社の権益を守ったほうが望ましい**。

前記の製品又は業界特性により、実務上で意匠権や商標権等を主張する例は極めて少なく、半導体産業修理部品・消耗品の知的財産権による保護は、視覚を通じて訴える意匠登録や商標登録等で保護を求めるより、**特許、実用新案登録を中心的に考えていくべきであり、訴訟以外の方法で対処することが望ましい**。

²¹¹ Atkinson、「韓国を越えた!2019年台湾は、半導体生産値は世界二位となった。2020年は市場は、どん底から跳ね上がる」、『科技新報』、2019年10月23日。
参照：<https://technews.tw/2019/10/23/semiconductor-taiwan-at-2019/>（最終閲覧日：2019年11月1日）。

(二) 関連課題の対応

1、特許、実用新案権を保護手段とする

特許、実用新案の出願で半導体産業の修理部品・消耗品を保護する場合、前記の説明の通り、専利の技術的範囲からすれば、(1) 専利の技術内容そのものが修理部品・消耗品である、(2) 専利の技術内容が、一つのシステム又は装置全体に及び、修理部品・消耗品は当該専利の構成要件一部となる、といった二種類がある。

一つ目の状況につき、専利権者はサードパーティーが製造・販売した修理部品・消耗品等の証拠さえ入手・確認できれば、訴訟において、前記の「弐、五、(一)」で紹介した流れで権利を主張することができ、侵害疑義品が係争専利の技術的範囲に属するという立証の構成は比較的容易である²¹²。二つ目の状況につき、専利権者は、その産業及び技術特性に鑑み、専利を出願する前に専利出願範囲等を斟酌して、適切にポートフォリオを組むことが望ましい。以下のように詳しく説明する。

(1) 専利の技術内容そのものが修理部品・消耗品である

前述の通り、修理部品・消耗品そのものが専利出願の技術内容である場合、専利権者がサードパーティーの製造・販売した修理部品・消耗品を入手して、普通の権利侵害の立証責任を果たせば十分であり、共同不法侵害という若干手の込む主張をせずに済む。

但し、出願専利の技術内容が、産業上の利用性、新規性又は進歩性を備えるという要件を満たさなければならない。修理部品・消耗品自体を専利出願の対象としようとする時、まずは当該部品又は消耗品自体の技術レベルを予め評価し、技術レベルの高い部品・消耗品であれば、そのもの自体を技術内容として出願したほうが相応しい。

²¹² 前述の通り、台湾半導体メーカーの取引は主に企業間取引 (Business to Business) なので、専利が侵害される際、証拠集めはある程度困難である。台湾は、アメリカのような証拠開示制度 (ディスカバリー) を設けていないが、専利権者は、裁判所に対して証拠保全を申し立てて証拠を集め・確保することができる (ちなみに、近年、知的裁判所の証拠保全認容率は大幅に上昇した)。

一方、技術レベルの低い修理部品・消耗品の場合は、出願若しくは訴訟に臨む際に、係争専利の有効性について必ず相手側が争うので、自分の権利を確実に守るどころか、無効であると判断されることもある。このような技術レベルの低い部品については、その部品の装着するシステム又は装置全体と合わせて出願することで、専利性がないと判断されるリスクが軽減できるのであろう。

(2) 専利の技術内容が、一つのシステム又は装置全体に及び、修理部品・消耗品は当該専利の構成要件の一部となる

もし修理部品・消耗品を装着するシステム又は装置全体が、専利出願の技術内容である場合は、専利有効性の防御が前記の状況により比較的容易である。しかし、台湾専利法に間接侵害の規定がないため、専利権者は、このような修理部品・消耗品の侵害に対し、民法の共同不法侵害の構成要件について逐一立証責任を果たさなければならない。

前述の【知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 66 号】特許権侵害事件（プローブカード装置）より、このような専利権の課題及びその対応について、かなり多くの示唆を得られる。

当該案件に係る専利は、半導体製造工程でウェハを検査するためのプローブカード装置であり、専利権者は、プローブカード装置全体を販売するほかに、消耗品であるプローブヘッドの引き続きの販売に繋げる期待を抱いているのは当然である。しかし、台湾半導体産業において、ウェハメーカー業者はコストを下げるために、ほかのサプライヤーの情報もいつも探し集めているので、ほかの修理部品・消耗品のサプライヤーのリストを握っているはずである。

当該案件において、係争特許の技術内容は、単にプローブヘッドだけでなく、プローブカード装置の全体が含まれているため、専利権者がプローブヘッドを販売・製造するサードパーティーに対して専利権を行使しようとする際には、やはり非純正品を採用したクライアントである半導体ウェハメーカーが関わってしまう。

そもそも共同不法行為の成立は、直接侵害者（ウェハメーカー）があつてこそその間接侵害者（サードパーティー）である。このような状況で、クライア

ントであるウェハーマーカーへの遠慮もあるので関係を壊したくない前提下で、プローブカードのメーカーは、権利侵害行為の発生した後に訴訟でサードパーティーだけに対して侵害差止を請求しようとする場合は、オールエレメントルールに則りながら、専利の構成要件の一部しか実施しなかったサードパーティーは最終的に侵害を為したことを幫助したという論証を苦心して導き出した。この案件から、半導体産業の修理部品・消耗品に携わる企業は、如何に有効に自社の知的財産権を守れるかを熟考しなければならない。

上記の事例から得た示唆として、専利審査段階において又は出願時の明細書において、修理部品・消耗品やこれらに対応する装置、システムの構成、インタフェースの構成要件に更なる限定を加えることをお勧めする。例えば、専利の請求範囲においてプローブヘッドの接続構造の数量や構造の限定を増やし、プローブヘッドに接続する EPROM メモリの構成要素を増やすことが考えられ、更には、当該修理部品・消耗品を、この装置に装着する以外の用途がないように専用品²¹³にすることも考えられる。そうすることで、クライアントのウェハーマーカーを訴訟に巻き込まずに、共同不法侵害の立証の構成をある程度軽減することができる。

2、製品の外観の特徴を考慮して、意匠登録を保護手段とする

もし修理部品・消耗品に特殊な外観が有り、単なる機能的な造形に止まらず、視覚を通じて訴える創作であれば、意匠登録を保護手段とする可能性もあるように思われる。

要するに、修理部品・消耗品の純正品メーカーは、専利ポートフォリオに際し、修理部品・消耗品の外観、またはそれらとその他の構成要素とを組み合わせたインタフェースを以て意匠出願することができる。そのメリットとして、このような意匠侵害に対して権利を主張しようとする場合は、ウェハーマーカーへの遠慮がなく、直接に専利権侵害として訴えることができる。

²¹³ そうすることで、サードパーティーが同じ修理部品・消耗品を実施した場合、この修理部品・消耗品はこの機械でしか使えないので、これを製造・販売することは、明らかに係争特許の権利侵害のためだけであるという立証はできる。当該案件において、これも裁判官が最終的に特許権者側に勝訴判決を下した一つの理由である。

3、営業秘密、契約条項等により保護する

純正品メーカーが、ビジネス的な考慮に基づき、その顧客(半導体メーカー)に対し専利権を行使することを避けたい場合、非訴訟的な手段により、権利を保護することもできる。

例えば、契約条項により、品質保証サービスの提供に制限を設け、純正品メーカーの製造・認証した消耗品を使用する場合は無償品質保証サービスを提供し、一方非純正品を使用した場合は、点検整備、修理の際に料金を別途請求するほか、サードパーティー製の物を採用した場合、その品質及び良品率を保証できない等の条項を盛り込む。そうすることで、半導体業者に、引き続き純正品の修理部品・消耗品を採用するモチベーションを持たせることができる。

尚、純正品メーカーも修理部品・消耗品の特性に鑑み、自社の当該修理部品・消耗品を守るために、当該物品そのもの若しくは接続構造であるインタフェースに無断複製防止措置を設置し、若しくは自社の開発するソフトウェアで互換性(Compatibility)のないようにベンダーロックインすることが考えられる。半導体は、高度で精密な産業であり、関連エレメントの設計の寸法やプロセスは、僅かなズレも許されないため、専利出願により公開されたくないノウハウは、営業秘密として保護することも望ましい。

二、自動車業界

(一) 業界概要

自動車スペアパーツの市場は、純正品及び非純正品があり、製造者で分けると、前者に、純正品メーカーの受託製造者(Original Equipment Manufacturer、OEM)、純正品メーカー製品の設計から開発まで引き受ける受託者(Original Design Manufacturer、ODM)及び純正品の修理部品・消耗品を製造し、メンテナンスを引き受ける業者(Original Equipment Supplier、OES)が含まれる。後者には、上記の純正品メーカー以外で、自動車のアフター市場においてスペアパーツを提供するサードパーティーが含まれる。市場で分けると、新品市場及びアフター市場の二種類である。

近年台湾において、自動車本体の生産額より、部品の生産額のほうの伸びが

高く、2016 年を例として挙げると、自動車及びその部品の生産額は、台湾ドル 3,870 億元に達しており、部品だけで台湾ドル 1,921 億元まで上り、自動車本体の生産額より高く、2011 年と比べると 6.5%増であり、自動車本体はマイナス 6.2%である。その理由は、台湾の自動車のスペアパーツは種類が多様であり、製造もフレキシブルという長所であるので部品の製造に向いている²¹⁴。台湾製の自動車スペアパーツは 9 割輸出であり、主な輸出地域は欧米であり、特に米国が一番の輸出先で、全体的の 40%を超えている²¹⁵。

自動車のスペアパーツ市場において、純正品メーカーが認定したアフターサービスを提供する業者のほか、もっと多いのは非純正品でアフターサービスを提供するサードパーティーである。事実、**世界中のサードパーティー製のスペアパーツの生産の 85~90%は、台湾からという**²¹⁶。非純正品は、純正品メーカーの作り上げたサプライチェーンを経由して提供されるわけではなく、あくまでも修理工場、小売業者より、修理を求める最終消費者に直接に売り出されることである。その特徴は、純正品より安いところにある²¹⁷。

サードパーティーメーカーが主に生産する部品とは、自動車の**衝突部位部品 (crash parts)**であり、その内訳とは、ボディパネルパーツ（例えばドア、フード等）、ライト、ポリプロピレン製パーツ（例えばバンパー、フロントグリル等）、冷却用パーツ（例えばファン、ラジエーター等）等が含まれる。このような部品の技術レベルは比較的低位のため、サードパーティーは純正品からリバースエンジニアリングを行い技術内容を習得できる。

但し、安全性及び品質の考慮もあるので、サードパーティー製は、一部の国で特定の認証手続きに合格しなければ現地で販売できないことになっている。例えばアメリカの SAE 規則、ヨーロッパの ECE 規則等があり、よく取り上げら

²¹⁴ 經濟部統計所産業經濟統計概要。参照：

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=9&html=1&menu_id=18808&bull_id=3154（最終閲覧日：2019 年 10 月 31 日）。

²¹⁵ 鄭詩楷、「台湾の自動車修理部品も発展趨勢」よりである。参照：

<http://www.cier.edu.tw/public/Attachment/65161662771.pdf>（最終閲覧日：2019 年 10 月 30 日）。

²¹⁶ 葉雪美、2018 年 5 月、〈EU と米国の修理部品の及びの権利侵害の分析-自動車のスペアパーツを例として〉、《北美智權報》、210 号、頁 1。

²¹⁷ Chunyuan、「自動車株券の投資、OEM、OES と AM は一体どういうもの？」『股感知識庫』、参照：

<https://www.stockfeel.com.tw/%E6%8A%95%E8%B3%87%E6%B1%BD%E8%BB%8A%E7%9B%B8%E9%97%9C%E5%80%8B%E8%32%A1%EF%BC%8C%E5%B8%B8%E8%A6%8B%E7%9A%84oem%E3%80%81oes%E8%88%87am%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F/>（最終閲覧日：2019 年 10 月 30 日）。

れるのは、自動車部品認証協会（Certified Automotive Parts Association）による CAPA 認証である。当協会の趣旨は、需要者が比較的安い価格で純正品と同じ品質の非純正品を購入できるようにすることにあり、台湾で CAPA 認証を受けたメーカーは多数ある²¹⁸。

長い間、スペアパーツの純正品と非純正品のメーカーの利益が対立している中、自動車スペアパーツ市場に巡る権利侵害の紛糾が後に絶たず、如何に両方の利益のバランスを取るかについて、法改正を含む議論がなされている。例えば専利法に「修理（免責）条項」を導入するかどうか、権利消尽原則の範囲を広げる必要があるかどうか等も取り上げられている²¹⁹。

しかし今日になっても、台湾は EU やオーストラリアのように「修理（免責）条項」を現行法に導入しておらず、裁判所の権利消尽原則の適用基準についてもやはり案件ごとに判断する。このように、純正品メーカーにとって、如何にスペアパーツ市場で自社の権利を保護するか、様々な課題に直面する。

以下は課題を分析し、実務の状況に踏まえて対応できる手段及び方向のアドバイスを挙げる。

（二）自動車産業における修理部品・消耗品の課題

1、課題一 実務が台湾の自動車産業構造に連動するかもしれない

現在台湾は、専利法や商標等の知的財産権法制度における権利消尽の規定のほか、EU 意匠のような「修理（免責）条項」がなく、未だ法改正が行われるほどの機運が高まっていないが、台湾におけるスペアパーツメーカーは非純正品を製造するほうが多く、近年の消費意識の台頭により、知的財産法制に「修理（免責）条項」を盛り込むことが既に議論されているため²²⁰、このままの趨勢からすると、いずれ非純正品のスペアパーツに対して「修理（免責）条項」

²¹⁸ 同前註。

²¹⁹ 例えば、(1) 註 216、葉雪美、2018；(2) 陳蕙君、2011 年 12 月、〈専利産品の再利用及び専利権保護の調和〉、《銘伝大学法学論叢》、第 16 号；(3) 沈宗倫、2010 年 3 月、〈権利消尽原則より、合法的な専利品の使用限界を論ずる：専利物の組み合わせ及び修復を中心に〉、《台大法学論叢》、第 39 卷第 1 号等がある。

²²⁰ 同前註。学界以外に、産業界でもかなり議論されている。例えば、台湾消費者文教基金会等である。参照：

<https://www.facebook.com/consumers.org/photos/a.394498072877/10156871450362878/?type=3&theater>（最終閲覧日：2019 年 10 月 31 日）。

で保護するようになってもおかしくない。

更に、今日の台湾における自動車産業事情が、ある程度実務の対応に影響を与えることも否めないであろう。アメリカとドイツのような「修理及び再生産」(repair and reconstruct)の蓄積こそ台湾の裁判実務にないが、産業政策の考量も、権利消尽原則に関する実務上の判断にある程度の影響を与えられると思われる。

例えば、専利法第59条1項6号における権利消尽の規定に、特許権者又は実施権者の同意を得て製造して販売した特許品を購入した者、その者が特許品を使用又は再販売した場合は、特許権の効力は及ばないと規定されているが、その「使用」の範囲がいかほどであるかについては、明文規定がないため、実務の蓄積により少しずつその基準を探り出すしかない。上記にも挙げた、【台中地方裁判所97年度豊智簡字第1号】実用新案権侵害事件民事判決によると、「専利品の修理と再生産の区別とは、当該交換部品の本体においての比率や重要性、即ち当該部品は重要なパーツであるかどうかとは係りなく、やはり当該部品の全寿命が尽きたか、専利権者の当該部品に対する創作意図により決める」²²¹という見解が示された。

詳しく言えば、当該部品は消耗品に属し、定期的に新品を交換しなければならない場合は、専利権者は元々使用者に部品交換を認容する意図もあるので、当該部品の交換は修理に属し、再生産に属さないと言うのが裁判所の見解である。このような権利消尽の範囲認定は、サードパーティーメーカーに有利のように思われるが、まだ判決の蓄積を見守っていかなければならない。

2、課題二 自動車産業の修理用部品の技術レベルが比較的到低い

台湾經濟部の統計資料によると、2017年の台湾自動車スペアパーツの主な生産品目は、「その他の修理部品」が一番多く、41.5%（台湾ドル830億元）を占めている。次は「自動車ライト関係」が18.0%（台湾ドル360億元）であり、「ドライブトレインとサスペンション関係」が12.0%（台湾ドル240億元）であり、「電気及び電子機器関係」が9.4%（台湾ドル188億元）であり、「ベアリング関係」が6.4%（台湾ドル128億元）であり、「エンジン部品」が5.9%（台湾ドル118億元）であり、「ブレーキシステム」3.2%（台湾ドル64億元）

²²¹ 【台湾台中地方裁判所97年度豊智簡字第1号】民事判決を参照。

等である²²²。

前述の生産品目の生産額から考察すると、自動車ライト、バンパー、ボディパネルパーツ、バックミラー等のスペアパーツは5割以上を超え、しかもこのような部品自体の構造はさほどに難しくなく、技術レベルも比較的到低く、サードパーティーがリバースエンジニアリング工程により純正品のような物を生産・製造ができる。

なお、このようなスペアパーツを出願した発明、実用新案につき、裁判例を考察してみたところ、原告側がうまく権利行使できた事例は少なく、**敗訴した事例の半分以上は専利性がないと認められていた**。これはこのような修理部品の技術レベルが低く、従来技術との差異が著しいものでもなかったため、専利そのものの質が高く評価されなかったものと思われる。

3、課題三 最終消費者を訴訟相手とすることができない

純正品メーカーにとって、一般消費者はその主な顧客であるため、消費者の選択志向もビジネス政策における重要な考慮要素の一つである。

消費者にとって、自動車の点検整備を行う際に、品質が純正品に比べて大差なく、若しくは同等で、しかも価格が安いサードパーティー製の部品は、それなりの魅力がある。台湾専利法では侵害差止対象に、日本法のように「業として」という要件が求められていないが、消費者に対して権利を行使したり、ましてや消費者に権利侵害の疑いがあると糾弾したりするのは、純正品メーカーにとって決して好ましいことではないであろう。

このため、純正品メーカーは、**如何に訴訟以外の手段で、自社の権利保護及び顧客関係維持の均衡を保つか**が、正に直面している解決しなければならない課題である。

²²² 吳碧娥、2018年12月、〈米中貿易戦において 台湾のスペアパーツの機会はどこにある？〉、《北美智権報》、第227号。参照：
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_181226_0704.htm（最終閲覧日：2019年12月11日）。

(三) 対応手段及びその方向

1、意匠権によって保護する

スペアパーツの技術レベルが低いという本質から、純正品メーカーは台湾における専利ポートフォリオの構築は、外観設計に重きを置き始めた。統計データにより、ドイツ企業の自動車大手メーカーの A 社は、2006 年から 2016 年までに、台湾において 92 件のライトに係る意匠を出願し、その他の自動車スペアパーツに係る意匠は 272 件もある²²³。過去に台湾で専利ポートフォリオを組んでいなかったフランスの自動車大手メーカーの B 社は、2019 年の前半期で 102 件の意匠を出願した。知財局の分析によると、台湾の自動車スペアパーツメーカーは、長年スペアパーツの輸出市場で培ってきた実力が物を言わせる状況の中、B 社は台湾で専利出願すれば、ある程度サードパーティーの輸出に制限を掛けるという狙いがあるのかもしれない。

台湾実務の裁判例を考察してみたところ、純正品メーカーが意匠権を主張する事例は少ないが、ドイツ大手メーカーの X 社が、台湾意匠第 D128047 号「車両のヘッドランプ」を以て、台湾のサードパーティー大手メーカー Y 社に対して意匠権侵害を訴えた。2019 年 8 月、知的財産裁判所は意匠権者の X 社に軍配を上げ、Y 社が損害賠償を支払い、侵害疑義品を製造・生産してはならないという一審判決を下した²²⁴。

このような判決結果により、意匠権保護対象であるスペアパーツは、互換性のあるサードパーティーの製造・販売を差し止めることができるので、世界有数のスペアパーツの製造拠点である台湾で意匠登録すること自体の価値も軽視することができない。この判決も、台湾のスペアパーツ市場に大きな波紋を起こした。純正品メーカーにとって、もし意匠出願の戦略がうまく中すれば、自社のアフター市場を守る目的をある程度果たせるであろう。

しかしながら、意匠権の権利行使も、前記の通り、被疑侵害者から、類似範囲に属しないと主張されるのみならず、意匠の有効性も必ず争われるであろう

²²³ 葉雪美、2016 年 10 月 5 日、〈自動車メーカーが台湾におけるスペアパーツの専利ポートフォリオ〉、《北美智権報》、第 169 号。参照：
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_161_005_0706.htm（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。

²²⁴ 前記の【知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 34 号】民事判決である。もっともこれは一審判決であり、当該案件は現在控訴審が審理しているようである。

²²⁵。したがって、純正品メーカーは意匠出願する前に、特に工夫しなければならないのは意匠登録請求の範囲であり、将来裁判での類否判断も想定した上で、部品のうち、重要でない部分を請求の範囲に記載することはなるべく避けたい。また、出願する前にある程度の先行意匠検索も怠らないことである。そうすることで、出願の質を向上させるにつれ、将来の権利行使の成功率もより高くなるであろう。

2、商標権によって保護する

純正品メーカーにとって、専利権でアフター市場を保護するほか、商標権によって保護する戦略も有効である。

台湾の裁判実務を考察してみたところ、専利権行使の困難さと比べて、**商標権行使成功の事例は少なくない**。直接に模倣品を製造・販売することで権利侵害と認められた事例のほか²²⁶、実務上では、中古品を回収して修理・組み合わせをすること²²⁷、純正品メーカーの商標を目立つように表示すること²²⁸、非純正品のパッケージに純正品メーカーの商標を表示する等について、裁判所が権利侵害を認めた事例がある。

なお、台湾の商標法制度は、民事責任以外にも**刑事罰**が設けられているため、専利権の行使より、被疑侵害者により高いプレッシャーをかけることができ、検察機関の力を借りて、証拠保全及び証拠集めにおいても、一般的な民間人よりずっと有効で迅速である。

最後に、商標法によって、権利者は事前に**税関水際取締**を申し立て、侵害疑義品を差押えすることができる。そうすることで、商品が台湾から流出することを防ぎ、権利侵害品が起そうとする混同誤認を予め防ぐこともでき、更に適時にヨーロッパ、アメリカ等の大型スペアパーツ市場に流出することを防ぐこともできるので、より一層権利者の保護を強化できるであろう。

²²⁵ 【知的財産裁判所 97 年度民専訴字第 31 号】民事判決を参照。

²²⁶ 【台湾高等裁判所 90 年度上字第 757 号】民事判決、【板橋地方裁判所 99 年度智附民字第 9 号】民事判決、【知的財産裁判所 101 年度民商訴字第 11 号】民事判決、【知的財産裁判所 102 年度民商訴字第 40 号】民事判決等の判決を参照。

²²⁷ 【台湾高等裁判所高雄分院 83 年度上訴字第 1687 号】刑事判決、【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 1002 号】刑事判決等の判決を参照。

²²⁸ 【台湾高等裁判所 94 年度上訴字第 1169 号】刑事判決を参照。

3、契約条項によって保護する

消費者相手に訴訟を起こすことで権利を守るのは所詮適策ではないので、上述のように、知的財産権ポートフォリオの戦略を適切に構築するほか、ビジネスモードで消費者に純正品を購入する意欲を持たせるのも有効であろう。

前記の「式、五、(六)」(頁146以降)で、契約条項により無償品質保証サービスを制限する例を挙げた。例えば、「非純正品を使用すること」、「純正品メーカーの認証する付属品、部品を使用する等」の状況を、無償品質保証範囲から除外する。純正品メーカーも、点検整備・修理サービスを高めるために付加価値サービス等を提供することで、需要者の純正品メーカーの指定する店舗で点検整備を行い、純正品の修理部品を使用する意欲を掻き立てる。

例えば、デジタル化及び通信テクノロジーの発展につれ、各産業もビッグデータ及びモノのインターネット(IoT)の時代を迎えてきているので、純正品メーカーは、純正品のスペアパーツの安全性、品質及び専門性を向上させるほか、以前に純正品メーカーのメンテナンスサービスを受けた自動車の所有者についても、その関連する顧客データを収集して管理すべきである。何故なら、各スペアパーツのライフサイクルはそれぞれ異なるので、純正品メーカー自体で元々蓄積してきた修理部品・消耗品の点検整備経験及び統計データを、ビッグデータとクラウドコンピューティングの統合活用により、能動的に需要者に対して定期的に追跡し、点検時期のお知らせ機能を提供する等、運転者の安全向上システムを構築していく。そうすることで、消費者行動は一回性の買い切りに止まらず、この一回の消費行為で、将来的な長期間の付き合いのきっかけとなり、製品の顧客ロイヤルティを高め、競合他社との差別化を図っていく。

なお、純正品メーカーは、自社の「自動車のIoV」(Internet of Vehicles、車のインターネット)を作り、自社の差別化を図り、ユーザーの体験と満足度を上げることに努めている。例えば、ドイツ企業の自動車大手メーカーのE社を例と挙げると、E社は、その認証を取得した修理部品のサプライヤーと提携して、独特でヒューマニゼーション化の「自動車のIoV」システムを作り、E社の車種を購入する消費者が、その自動車のIoVならではのサービスを受けることができる²²⁹。のみならず、このシステムによって、純正品メーカーも、

²²⁹ 「〇〇自動車は、サービスサプライヤーに転身、AIを応用して斬新な使用体験」、2018年

自動車製造からサービス提供に移行し、そのサービス及び商品を多様化するほか、システムの互換性（ソフトウェアやハードウェア等）、規格化等の措置により、そのサービスの品質を上げさせ、アフター市場における権利を守れるのである。

三、民生品業界

（一）課題一 中古品、再生品の権利消尽の対応

1、「権利消尽原則」の台湾における適用概要

(1) 商標

台湾の商標法 36 条 2 項に、「登録商標を付した商品が、商標権者又はその同意を得た者によって国内外の市場で取引流通されたとき、商標権者は当該商品について商標権を主張することができない。但し、商品が市場に流通した後の変質、損傷の発生を防止するため、又は、その他の正当な事由があるときは、この限りでない」と、権利消尽について規定されている。

したがって、商標権者又はその同意を得た者によって国内外の市場で取引流通されたとき、商標権者は当該商品について商標権を行使して製品の再度の販売を阻止してはならない。当該商品が最初に市場に流通しはじめる際に、その商標権はすでに消尽しており、のちに売り出す行為や消費者の使用行為は、商標権の効力を以てその流通を拘束することができない。これは、商標権保護制度が設けられている以上、商品流通の自由を守る必要もあるからである。

但し、もちろん商標権者もこれでは完全に對抗できる武器をなくすわけではなく、権利消尽にも例外がある。台湾商標法 36 条 2 項の但し書きに、商標権者の業務上の信用が損害を受けることを防ぎ、または需要者の権益を守るために、商標権者は商品が市場に流通した後の変質、損傷の発生を防止するため、又は、その他の正当な事由があるとき、商品が市場に流通した後でも、商標権を主張ことができると規定されている。特に、商品が市場に流通した後、その元にあるべき状態から変質、又は損傷が発生したときに適用できる。

11 月 20 日、『数位時代』。参照：

<https://www.bnnext.com.tw/article/51134/microsoft-mercedes-benz-ai-digital-transformation>（最終閲覧日：2019 年 11 月 1 日）。

実務上、第三者が修理部品を交換し、純正品の商品を修理して売り出し、のちに商標権者に追及されたときに、「当該商品が最初に売り出された際に既にその商標権が消尽している以上、商標権の効力は及ばないはずである」という抗弁がよくなされる。過去の裁判例を考察してみると、被疑侵害者/被告人が「権利消尽」で商標権に対抗できるかどうかについて、裁判所は上記の商標法の法文により案件ごとに斟酌している。もし第三者が使用した部品が確かに商標権者により製造されたものであった場合（若しくは、ほかのメーカーの部品も使用しているものの、その割合が低い場合）、消費者はその製品の出所または製造元に対して混同誤認を生じさせるおそれがないので、当該修理して組み立て直したものはやはり「模倣品」とは認め難い²³⁰。しかしながら、一部の裁判例によると、もし被疑侵害者が、商標権者の製造した商品を仕入れた後に、当該商品に加工又は改造等の行為で手を加えることにより、商品の品質に影響を与えてしまった場合（例えば、元々弱音装置のない中古ピアノに、規格の異なる弱音装置を付ける等²³¹）、需要者が商品を購入する意欲に響き、需要者の正規品である商品品質に対する認識に実害を与えてしまうので、前記商標法の但し書きに規定されている例外として、被疑侵害者は、権利消尽を以て権利侵害責任から逃れることができない。

(2) 専利

専利法 59 条 1 項 6 号に、「特許権の効力は、次に掲げるものには及ばない。…六、特許権者が製造、又は特許権者の同意を得て製造した特許品の販売後、当該特許品を使用又は再販売したもの。上記の製造、販売行為は、国内に限らないものとする」と規定されている（実用新案、意匠もこれに準ずる）。したがって、専利権者が自ら製造、又はその同意を得て製造された専利に係る物品の専利権は、最初に市場で流通した後に消尽する²³²。

²³⁰ 【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 3353 号】刑事判決を参照。

²³¹ 【高雄地方裁判所 93 年度智字第 21 号】民事判決を参照。その他被告人が正規品の車用パワーウィンドウモーター不良品を仕入れ、自ら分解してほかのパーツで改造して組み立てた事例において、既に正規品ではなくなったと裁判所が指摘した裁判例である（前記の【台湾高等裁判所 92 年度上易字第 1002 号】刑事判決を参照）。尚、被告人が他社から購入した発電機整流器を修理し直して組み立てをし正規品として売り出した事例において、裁判所が、既にメンテナンスの必要範囲を越えてしまい、修理には当たらないと判断した事例（前記の【台湾高等裁判所高雄支部 83 年度上訴字第 1687 号】刑事判決を参照）もある。

²³² 【知的財産裁判所 98 年度民専上更(二)字第 2 号】民事判決を参照。

過去の実務の案例を参照すると²³³、第三者が専利権に係る物品を購入したのちに行ったメンテナンスや部品の交換行為が、「修理」に属するか、「再生産」に属するかを判断し、もし普通に使用し続けるためのメンテナンスに過ぎない場合は、権利消尽原則を適用することになる。一方、「再生産」の場合は、商品の寿命が尽きた後さらに新しい命を授ける行為であるので、権利消尽原則が適用されない。そして、部品の交換行為が果たして「修理」に属するか、「再生産」に属するかについては、**当該部品の全寿命が尽きたか、専利権者の当該部品に対する創作意図により決められる**。もし交換された部品自体が消耗品であり、そもそも定期的に新品に交換しなければならないものである場合、専利権者は部品の交換を認容する意図があると認めることができ、第三者の修理部品を交換する行為は再生産ではなく修理に該当するため、権利消尽の原則が適用される。

2、民生品業界に直面する権利消尽という課題

裁判所の判決理由と、個別の権利の本質を考察して、権利者の主張するものが商標権か専利権かにより、「権利消尽」原則の実際の適用に根本的な差異があることがわかる。

商標法からすると、その保護しようとするコア・バリュー（中核的な価値）は、**関連需要者が商品の出所に対する認識に、混同誤認を生じさせるかどうかにある**。

中古市場において、表示される商標がある程度、中古品の売り手の利益源泉となっていることは否めないが、関連需要者もこれらの製品が「新品」又は「純正品」ではないことをはっきりと承知の上であれば、その製品機能がたとえ新品に及ばなくても、中古品として当たり前のことであり、関連需要者は商標権者によって製造されたものとして品質を誤認しないため、必ずしも商標権侵害に該当するとは限らない。

換言すれば、サードパーティーが修復や少ない割合の修理部品交換をして再度売り出した場合、裁判において、**この製品が関連需要者の混同誤認を引き起こす可能性があるかどうか、消費者に製品の品質を純正品と取り間違えるかどうかを斟酌した上で、権利の消尽が判断され、結果として商標権侵害に当た**

²³³ 【台中地方法院 97 年度豊智簡字第 1 号】民事判決を参照。

るかどうかの判断を下す。

一方専利権の場合において、もし直接に部品又は消耗品に対して専利権による保護を獲得することができれば、上記の修理または再生産の争議を避けられるだけではなく、しかも専利権というのは権利者の創作内容を保護し、その権利の内容は概ね個別の請求項の記載内容により決めるので²³⁴、サードパーティーの使用態様は関連需要者に商品の同一性に対して混同誤認を生じさせる等の要素は考慮に入れなくて済む。

即ち、専利権を主張する場合は、サードパーティーが権利者の同意又はライセンスを受けずに修理部品・消耗品を製造し、しかも侵害疑義品が専利の技術的範囲に属する場合、当然専利権の侵害が成立し、その使用態様を検証する必要がない。

上記の考察に基づくと、権利の消尽の抗弁に対しては、商標権では中古品に対し消費者の誤認の恐れが検討要素になることと比べ、**専利権を主張することは、技術的範囲に属するか否かを判断するものであり商標権よりずっとダイレクトで有効であるように思われる。**

このような点からも、製品の中の**修理部品・消耗品等が、実際上の製品全体の使用で重きが置かれている物であれば、企業は、このとりわけ重要な修理部品について予め専利権による保護策を講じ、当該修理部品の構造又は外観について専利権による保護を取得することで、より効果的に他人の模倣を止められるのであろう。**

(二)課題二 商標の指示的フェア・ユース

商標法 36 条 1 項 1 号と 2 号に、**指示的フェア・ユース**が規定されている²³⁵。これも、商標権者の権利主張に立ち向かう二番目の壁となる。台湾の裁判例を考察してみたところ、被疑侵害者の販売した製品に、たとえ商標権者の商標が表示されていても、その商標の他に説明のための記述が表示され、更にその表示の位置等を考慮すると、商標権者の商標が目に入っても、それは商品の出所を表示するわけではなく、単に商品が対応するブランドを指すに過ぎないと消

²³⁴ もっとも、当該民生品は専利として新規性、進歩性等のハードルを越えてこそその話である。

²³⁵ 条文の内容は、前記の「式、一、(二)、2」(頁 9)を参照。実務上の対応策は、前記の「式、五、(三)、3」(頁 124)を参照。

費者が認識するのであれば、指示的なフェア・ユースに該当し、商標権の効力が及ばないと認められている。

このため、他人が曖昧で紛らわしい標示をすることで、消費者に非純正の修理部品・消耗品を買わせることを防ぐため、**権利者は、自社製品の商標の表示方法を工夫して、純正品の商品的識別力を強化すべきである。**

例えば、パッケージやシールだけに商標を表示するのではなく、**なるべく商品の「本体」にも商標を表示することが望ましい。**そうすることで、関連需要者が消耗品・修理部品の本体からそのまま純正品であるかどうかを判断できるので、模倣品のパッケージ、シールに商標権者の商標が表示されているだけで正規品であると誤認せずに済む²³⁶。

製造年代が異なる製品に、異なる商標表示方法をすることで、**識別力を強化することも考えられる。**例えば、同じ年代に製造された製品の商標表示の位置を A 箇所にして、次の年代で製造された製品の商標表示の位置を B 箇所にする²³⁷こと等である。長期間同じ所で同じ表示をする商標は、そのまま模倣される可能性もあるので、模倣のハードルを高め、関連需要者にはっきりと純正品を認識させ、取引過程において非純正品の修理部品・消耗品と間違えられることを防ぐように手を打つべきである²³⁷。

(三) 相応しい権利保護手段

民生品の購入側の多くは一般人であるため、普及率も需要率も高く、ほかの業者も比較的この競争に参入しやすい。そのような業者は、この消費市場の大きさや潜在的なニーズを見込んで、積極的に製品のメンテナンスサービスを提供しようとする。当然、需要者にとって選択肢も増えるわけであるが、アフター市場の正規品メーカー以外のサードパーティーに市場を蚕食されてしまうことも見えてくる。品質不良のサードパーティー製品が市場を略奪し、関連需

²³⁶ 【知的財産裁判所 103 年度刑智上易字第 25 号】刑事判決の内容によると、模倣品に、商標権者の偽造防止ラベルが付けられており、被告人はそのまま正規品と誤認して購入したという。

²³⁷ 【高雄地方裁判所 93 年度智字第 21 号】民事判決の内容によれば、権利者は、製品であるピアノの製造年代により、違う位置に商標を表示したため、関連需要者は、商標の表示により簡単に製品の製造年代を判断することができる。もし他人が同意を得ずに商標を勝手に表示する場合、このように裁判所もはっきりと製品の出所が疑わしいと察知することができるので、被疑侵害者の表示は、消費者に商品の品質を誤認させ、混同誤認を生じさせる立証にもなる。

要者に正規品の品質にまで疑念を抱かせてしまうことを防ぎたい場合、確かに積極的に権利を保護する必要がある。

台湾実務の裁判例を考察してみたところ、民生品関係の修理部品・消耗品について、権利者の多くは訴訟で「**商標権**」を主張して侵害差止を請求し、次は「**専利権**」で請求しており、著作権法や公平交易法等の事例は僅少である。

民生品の市場は大きく、流通も激しいため比較的に入手しやすく、サードパーティーが、比較的に低いコストでアフター市場に参入できる。更には、低品質の安い価格でアフター市場の取引機会を奪いにくることもある。

したがって、権利者がこのような劣悪な不良品や純正品の基準や規格に合致しない製品を、なるべく迅速で効率のいい手段で排除したいのは当然である。上記の実務趨勢に、民生品の市場の特性を踏まえ、下記の要素を考慮することで、一番ふさわしい保護策を立てることができる。

1、修理部品／消耗品自体が、製品の重要な部分に当たるかどうか

プリンターを例として挙げると、インクカートリッジ自体は、**装置の重要な部分に当たる**。このため、**ダイレクト且つ明確的に権利侵害の有無を判断できる権利のほう**が相応しい。したがって、権利者は、**商標や契約条項**で当該部品を守るほか、この**重要な部分に対して専利権の保護**を取得し、場合によって完全な創作記録を保存して**著作権**により権利を主張することもできる。

2、修理部品・消耗品自体が単独で販売されるかどうか

一部の製品の修理部品は、ライフサイクルが長いいため、よほど破損をしない限りは交換する必要がない(例えば、パソコンのマザーボード、CPU等)。一方、一部の製品の修理部品・消耗品は常に交換しなければならない(例えばプリンターのインクカートリッジ)。後者の場合、業者は修理部品、**修理部品単独の販売市場が存在していることを容易に気づくはず**である。このため、権利者は前もって計画を立て、その修理部品・消耗品に対する**プロモーション**を展開し、識別力の高い商標若しくはパッケージの設計を工夫することで、関連需要者における認知度を高め、他社の製品との区別を明確化し、将来的に商標法又は公平交易法の規定により保護できるように下地を整えることができる。

四、医療機器業界

(一) 医療機器の分類及び業界概要

医療消耗品は、医療機器の中の一つの種類である。台湾薬事法²³⁸13条1項によると、所謂医療機器とは、「人間の病気を診断、治療、軽減、又は直接に予防し、又は人間の身体構造及び機能に影響を及ぼすに足り、しかも薬理、免疫又は代謝方法により人体に作用せず、その主な機能を果たす器具、器械、道具、物質、及びその付属品、ソフトウェア、体外診断用医薬品及びその関連物品を指す」と明文規定されている。

医療機器の主な目的は、人間の健康を守り、病気予防、診断、治療及びリハビリに使用するためにあり、その安全性及び機能は人体の健康及び人間の命と深く関わるので、医療機器産業は、厳格的な法規制を受けている。

医療機器の範囲は広く、人体と直接若しくは間接な関連性があるので、その範囲、種類、管理等の事項は、別途主務機関により管理規則を定めて規制する(薬事法13条2項²³⁹)。

台湾の医療機器管理規則2条²⁴⁰によると、医療機器はリスクの程度によって、三種類に分けられ、第一級(綿棒、ガーゼ、絆創膏、電動車いす、医療用マスク(手術用マスクを除く)、多機能ウォーカー等)は低リスクに属し、第二級(使い捨てコンタクトレンズ、血糖測定器、血圧測定器、体温計、耳式体温計、タンポン、コンドーム、低周波治療器等)は中リスクに属し、第三級(シリコン豊胸バッグ、冠動脈用ステントシステム、ペースメーカー等)²⁴¹は高リスクに属

²³⁸ 尚注目すべきなのは、国際的な趨勢に対応するため、行政院は2017年で「医療機器管理法」の草案を作り、医療機器を「薬事法」より分離して、単独に医療機器の専用の法律を制定する動きがあった。なぜなら医療機器は主に製品のリスクの度合いより、クラス分類して別々で規制するので、薬品の管理とは異なる。しかも近年医療機器分野の経営モードからすると、薬品分野の経営モードとは明らかに異なるため、現行法の通り「薬事法」で対応するだけでは、とても医療機器の管理を適切に運営しきれないように思われる。

²³⁹ 薬事法13条2項に「前項の医療機器につき、中央衛生主務機関が実情の必要の応じ、その範囲、種類、管理又はその他の管理すべき事項に即し、医療器材管理規則を定める」と規定されている。

²⁴⁰ 医療機器管理規則2条に「医療機器はそのリスクの度合いにより、下記のクラスに分けられている：第一クラス：低リスク。第二クラス：中リスク。第三クラス：高リスク」。

²⁴¹ 参照：

https://www.hcshb.gov.tw/home.jsp?mserno=200802220002&serno=200802220015&menudata=HcshbMenu&contlink=hcshb/ap/news_view.jsp&dataserno=201407080003 (最終閲覧日：2019年12月27日)。

する。

この医療機器の分類は、いずれも医療消耗品の使用に関わる。よく目にする医療消耗品は、病院で頻繁に使われる品目であり、多くは技術レベルの比較的に低い製品である。例えば、創傷被覆材、包帯、注射針、カテーテル、マスク、医療用手袋、X線フィルム、外科手術用ゴム製品等がある。しかし近年その関連産業の発展に伴い、技術レベルが上がり、売上高利益率が比較的高い製品の研究開発に向けて進んでおり、より広範囲の臨床応用を目指している。

台湾において、医療消耗品の製品は、主に下記の数種類に分類されている²⁴²：

- 個人保護用医療機器—医療従事者及び患者等が医療過程及び医療行為における細菌、微生物、放射線等の有害物質の感染又は伝播、人間同士の直接的な接触及び感染を防ぐために、病院が提供するものである。例えば、マスク、手袋、防護服等である。
- 輸液注射及び検体検査用の医療機器—主に医療用体外物質及び人体物質例えば血液、体液、組織液を伝送等、または医療行為において医療物質を輸注又は吸引するものである。例えば、注射針、注射器、カテーテル等である。
- 救急及び傷跡ケアの医療機器—、たとえば創傷被覆材、包帯、注射針、止血材等である。単回使用医療機器が多く、患者の自宅でも使用できる医療機器である。
- その他プラスチック、ゴム及び紙製製品—上記の範囲外の医療機器はほぼこのカテゴリーに含まれている。主に単回使用医療機器であり、例えば生理用ナプキン、おむつ、コンドーム、外科手術用ゴム製品等の医療用製品及び紙製品である。

2017年の世界の医療機器製品の売上高を参照すると²⁴³、医療消耗品は16%を占めており、しかも医療機器の製品において着実に成長する安定感を示している。医療消耗品の市場は、医療機器産業中にある程度の市場シェアを占めている。BMI Research社の研究報告によると、2017年世界の医療機器の市場規模は約3,598億米ドルであり、2020年は4,253億米ドルに上る見込みであり、

²⁴² 参照：https://www.twcsi.org.tw/topic_detail.php?Iid=2131（最終閲覧日：2019年10月27日）。

²⁴³ 經濟部工業局、《2018バイオテクノロジー産業白書》、頁38-39。

医療機器業界の成長率は約 5.7%まで達する見込みである²⁴⁴。2018 年と 2019 年の分布概況を参照すると、その比率は 2017 年と大差ないが、医療用消耗品は、逐年約 0.1%の割合で成長しつつあり、消耗品製品の使用量が需要者数に正比例している傾向がある²⁴⁵。

台湾において、主に医療消耗品を製造する企業は多数あり²⁴⁶、如何に医療消耗品を産業上で利用していくかが、医療消耗品を製造する企業にとって、非常に重要な課題である。

(二) 医療消耗品特性

医療消耗品の X 線チューブヘッド、血液透析器のカテーテル等は、単回使用の消耗品であるため、他の業界にある消耗品・修理部品のように修理又は交換が効くものではない。医療消耗品は、技術レベルの比較的に低い消耗品も多いが、精密な医療機器と同じように、**厳格な法規制の管理下に置かれている**。その主務機関は、台湾の「衛生福利部食品薬物管理署」であり、医療機器検査登記審査規則によると、各クラスの医療機器、医療消耗品も含まれ、検査を受け、認証番号を取得してから初めて販売することもできる。医療機器がその認証取得したかどうかは、主務機関の設置するデータバンク²⁴⁷で調べることができる。

(三) 医療消耗品を消毒して再利用するについて

医療消耗品の再利用について、業界ではかなりの物議をかもししている。2019 年 5 月に、台湾でいくつかの病院が単回使用医療機器を医療機器で消毒して再利用したというマスコミの報道²⁴⁸があり、大きな議論を呼んだ。台湾の衛生福利部はこれを非常に重視し、患者の安全を守り、医療品質の維持及び患者の權益に鑑み、医療機器は、認証を得た医薬品添付文書により単回使用と記載してある場合は、一度使用した限り、原則として廃棄するというプレスリリースを公表した²⁴⁹。

²⁴⁴ 前掲書、頁 35。

²⁴⁵ 張慈映、林怡欣、2019、《医療機器産業年鑑》、頁 48。

²⁴⁶ 經濟部工業局、《2018 バイオテクノロジー産業白書》、頁 90。

²⁴⁷ 医療機器認証証書検索サイト、<https://mdlicense.itri.org.tw/DB/MDLicense.aspx>（最終閲覧日：2019 年 12 月 23 日）。

²⁴⁸ 聯合新聞サイト、2019 年 5 月 9 日、〈調査報告／医学界の黒幕を暴く、単回使用医療機器は重複に使用された〉、参照：<https://udn.com/news/story/7266/3802509>（最終閲覧日：2019 年 10 月 31 日）。

²⁴⁹ 衛生福利部プレスリリース、2019 年 5 月 9 日、参照：

更に、衛生福利部は、各業界の専門家を集めて、単回使用医療機器についての会議を開催した。その結論としては、各国の医療機器の管理規則を参照すると、医薬品添付文書に単回使用医療機器と記載されているにもかかわらず、フランス以外の国はほぼ消毒して再利用することが許されていることが分かった。しかし、「安全性」、「機能性」及び「患者の負担しきれない範囲」という三つの原則と大前提として、**再利用できるものを「列挙する」(列挙されない限り再利用できない)** という形で、衛生福利部がその再使用の品目及び使用規定を定めようとしている。病院はこれらに列挙された物を使用するとき、その(再使用のものとは新品の)メリットとデメリット及び費用をきちんと患者に説明した上で、患者に選べる権利を与えなければならない²⁵⁰。

医療消耗品は前述の通り、その性質は、単回使用して廃棄するものに属するものが多く、関連医療消耗品の医薬品添付文書に「単次使用に限る」や「消毒して再利用することを禁止する」と明記されているものも勿論あるが、医療消耗品にも、単価が比較的に高いもの例えば腹腔鏡、胸腔鏡等の機械等があり、コスト削減するために消毒して再利用する病院もあるという²⁵¹。この状況に対して反発する医療スタッフも患者もおり、台湾患者連盟は、単回使用医療機器を消毒して再使用する場合は、医療機器自体が圧力で歪んだりする場合で体液または血液を消毒しきれず、細菌感染を起こした場合は、とても再利用の品質、安全性または有効性を確保できず、患者に高いリスクをもたらしかねないと述べている。

これに対して、ある学者は、ほかの国は単回使用医療機器について明確な規定が定めてあると挙げた。例えばアメリカの食品医薬品局 (U. S. Food and Drug Administration, FDA) は、単回使用医療機器を消毒して再利用しようとする場合は新品並みで、一定の手続きを行った上で初めて販売でき、特に感染リスクの高い医療機器に対してはより厳格に規制されており、商品が販売された後も、随時監視して、医療機器の安全性の情報を集めなければならないとしている。

<https://www.mohw.gov.tw/cp-4257-47570-1.html> (最終閲覧日：2019年10月31日)。

²⁵⁰ 衛生福利部オフィシャルウェブサイト、2019年5月14日、

<https://www.mohw.gov.tw/cp-4343-47642-1.html> (最終閲覧日：2019年10月31日)。

²⁵¹ 劉育志医師、「単回使用医療機器は重複使用できるか？消毒した後に再利用は非常にリスクの高いことである」。参照：

<https://www.thenewslens.com/article/118727> (最終閲覧日：2019年11月1日)。

イギリスの場合は、回収使用の医療機器の「追跡」に重きを置き、メーカーが、使用済みの医療機器及びその回収再使用の回数を記録することが義務づけられているという。カナダの場合は一部の省に、当該医療機器がどの患者に使用したかまで追跡しなければならない(感染のリスクを下げるために単回使用医療機器は同じ患者で使用しなければならない)²⁵²。

事実、医療消耗品は消毒して再利用することは、医療機器安全性の規制の角度からすると、性質上には再生産に属するように思われる。人体に高リスクをもたらしかねない医療性消耗品の再利用は、実務上、病院側が自らの医療機器を消毒して再利用したことも多見している中、衛生福利部は各国の法規制を参考にして丹念に検討した上で法案を練ると示したが、未だ検討中である。現在ははっきりと分かっているのは、衛生福利部はゆくゆく「医療機器消毒再利用ガイドライン」を制定しようとしており、2019年の8月の終わりの時点で、将来的に少なくとも更に4回の会議で打ち合わせして初めて、消毒して再利用できる単回使用医療機器のリストを列挙することができるという見込みである²⁵³。

(四) 医療消耗品の規制及びその保護手段

前述のように、医療消耗品は、医療機器関係の法規制又はまたはその機能性で、再利用することが難しく、ライフサイクルも比較的短いという性格により、意匠権によって保護することが比較的になく、台湾の医療機器業界の専利ポートフォリオを組む際は、**特許、実用新案のほうが多い**(下記の表を参照)。一方、やはり実務上では**意匠登録**によって医療消耗品の外観を保護するケースもある²⁵⁴。

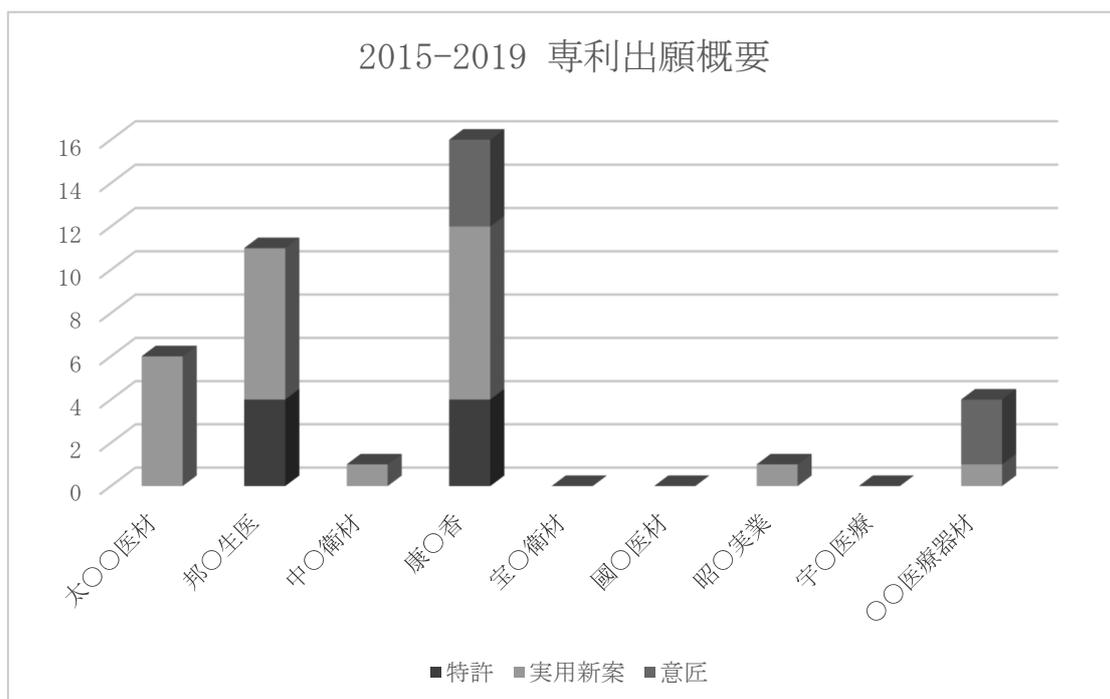
²⁵² 許若茵、陳奕安、「単回使用医療機器を消毒して再利用、楊志良曰く、国際規範に沿えるように」、参照：

<http://shuj.shu.edu.tw/blog/2019/10/14/%E9%87%8D%E6%B6%88%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%80%A7%E9%86%AB%E6%9D%90-%E6%A5%8A%E5%BF%97%E8%89%AF%EF%BC%9A%E7%9B%BC%E7%AC%A6%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E8%A6%8F%E7%AF%84/> (最終閲覧日：2019年11月1日)。

²⁵³ 聯合報、「消毒して再利用できる使用済みの単回使用医療機器、衛生福利部は三種類の再利用禁止を明文規定した」。参照：

<https://health.udn.com/health/story/5999/4021327> (最終閲覧日：2019年11月1日)。

²⁵⁴ 【知的財産裁判所102年度民専訴字第20号】民事判決を参照。



なお、ソフトウェアで操作する医療機器設備の場合は、特定の医療消耗品に使用に合わせ、**機器のソフトウェアに、シリアル番号認証又は無断複製防止措置**を設けることで、シリアル番号付きの消耗品が当該機械で使用できるようになり、このように消耗品の使用状況を管理することもできるため、使用者は無断複製防止措置を回避又は破壊する場合は著作権法に違反する可能性がある。なお、医療消耗品が高度に管制されている属性により、営業秘密によって医療消耗品を保護することは難しいように思われる。

なお、医療消耗品の多くは医療サービス過程において使用されるため、法規により厳格的に規制され、しかも専門性の高い医師又は看護師に使用されているため、模倣品の出現は少ないと思われる。しかし、一旦出現すると人体への悪影響を及ぼしかねないので、商標の商品または役務の出所を表示する機能より、ブランドの識別力及び認知度を構築しておくほうがよい。

最後に、医療消耗品はかなり頻繁に使われており、医療サービス自体は長期的・継続的なものであるため、医療機関が医療機器を購入する時に、大量且つ同時に沢山の医療消耗品をまとめ買いをすることもあるので、医療消耗品メーカーは、自社製品の利用率を向上させるために、その**消耗品の売買契約書によって保護することが望ましい**(例えば、医療機器の無償品質保証は、特定のブ

ランドの医療消耗品と合わせて使用しなければならない等)²⁵⁵。

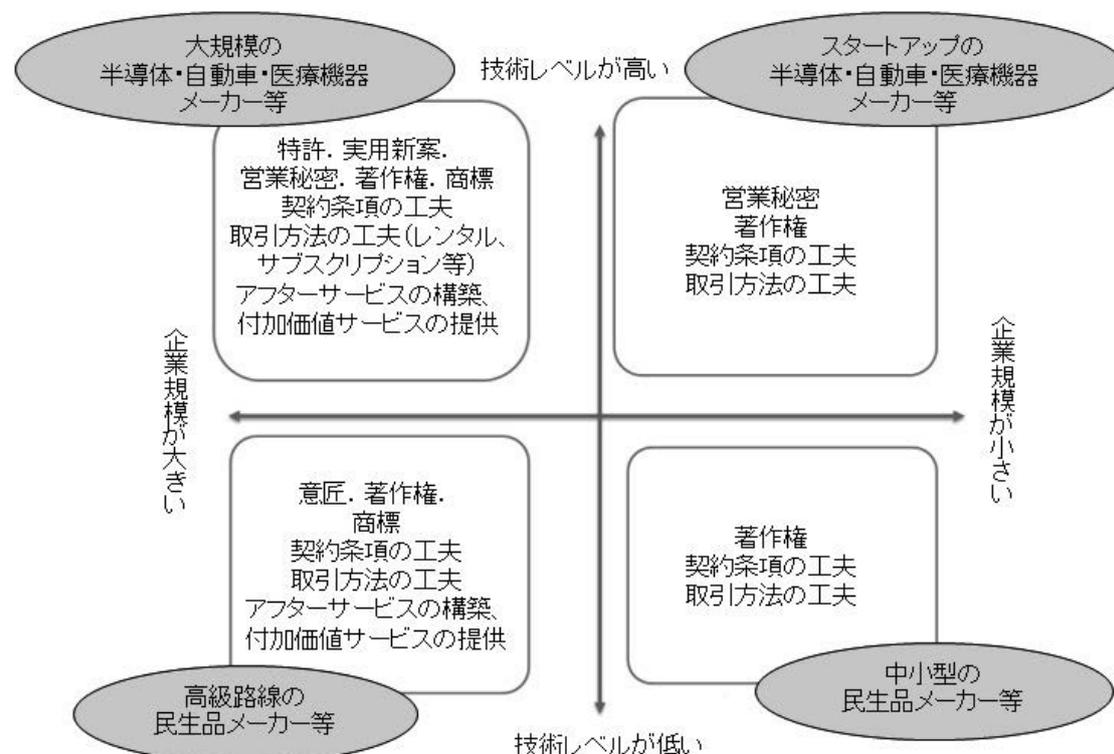
²⁵⁵ 例えば A 記念医院の医療機器保証契約の 13 条によると、医療機器を交付する際に「機器の当年度のメンテナンス材料及び値段リスト」をも添付する。更に、機器の品質保証期間において無償で点検整備・部品交換を受けるほか、保証期間を過ぎた後のメンテナンス費用も明文規定されている。参照：
http://www.mmh.org.tw/taitam/purchase/download/MedicalInstrument_30D.pdf（最終閲覧日：2019 年 11 月 17 日。）

伍、まとめ

本報告書は、まず台湾における法律の規定及び修理部品・消耗品の関連裁判例から出発し、半導体、自動車、民生品及び医療機器業界で活用できる知的財産権を総括し、更に個別の知的財産権(例えば商標権、営業秘密等)、契約条項、またはマーケティング戦略により、その利点及び特性を分析した。

著作権、契約条項等で保護することは、その取得及びコストが比較的低いため、費用がかさむ商標権、専利権、及びアフターサービスの展開によるビジネスモデルと比べると**小規模企業**が利用しやすい。

なお、企業での研究開発時には、資源不足のために専利出願ができないこともあるが、**営業秘密**による保護を求めることもでき、合理的な秘密保持措置を取ることも一つの手段である。したがって、**技術レベルの高低及び企業資源の多寡**に沿って、消耗品・修理部品のアフター市場で採用できる保護手段を、下記のように分けることができる。



製品の技術レベルが高く、企業規模が比較的大きい会社(例えば大手の半導体・自動車・医療機器のメーカー)は、その予算も潤沢であることから、採用できる保護方法も多く、例えば専利、商標、著作権、営業秘密、取引方法の工

夫（レンタル、サブスクリプション等）や、契約によるアフターサービスの構築等がある。

製品の技術レベルが低く、企業規模が大きい会社（例えば高級服飾品等の民生品メーカー）は、発明や実用新案を出願する必要がさほどに高くないが、意匠出願、商標ブランディング又は著作権で製品外観を保護し、また上質なサービスも合わせて提供することで、競争優位性を築いていく。

一方、技術レベルが高く、企業規模が小さい会社（例えば医療機器、半導体のスタートアップ企業）は、営業秘密による保護に重きを置いて、その研究の優位性を守る。

また、技術レベルが低く、企業の規模が小さい会社（例えば一般民生品業者）は、コストの低い著作権又は契約条項で自社の権益を守る。

異なる知的財産権の権利は、それぞれその特徴と相応しい土台・条件があるので、半導体、自動車、民生品又は医療機器業界は、その市場と顧客を見極め、企業規模、製品性質により、一番相応しい権利を活用してこそ、競争が激しいアフター市場から抜きん出て競争優位を構築できるであろう。

添付資料、日系企業関連訴訟リスト

番号	案件番号	製品	日系企業の立場	頁数
1.	知的財産裁判所 103 年度民専訴字第 50 号民事判決	半導体発光素子	原告	36 註
2.	板橋地方裁判所 95 年度重智字第 3 号民事判決	発光ダイオード	原告(兼反訴被告)	37
3.	最高裁判所 98 年度台上字第 2333 号民事判決 (番号 2. の上告審)	発光ダイオード	原告(兼反訴被告)	38
4.	知的財産裁判所 99 年度民専上更(一)字第 1 号民事判決 (番号 3. の差戻審)	発光ダイオード	原告(兼反訴被告)	38
5.	最高裁判所 100 年台上字第 1843 号民事判決 (番号 4. の上告審)	発光ダイオード	原告(兼反訴被告)	38
6.	板橋地方裁判所 91 年度易字第 2607 号刑事判決	車用モーター	関係者(商標権者)	72
7.	台湾高等裁判所 92 年度上易字第 1002 号刑事判決 (番号 6. の控訴審)	車用モーター	関係者(商標権者)	72
8.	板橋地方裁判所 93 年度声判字第 47 号民事判決	車用ブレーキパーツ	審判交付の申立人 (商標権者)	73
9.	台湾高等裁判所 94 年度上訴字第 1169 号刑事判決	車用フラッシュャー等	関係者(商標権者)	76
10.	台南地方裁判所 90 年度易字第 1929 号刑事判決	パワーウィンドウ	関係者(商標権者)	75
11.	台湾高等裁判所 95 年度上易字第 1805 号刑事判決	オイルフィルタ	関係者(商標権者)	78
12.	台南地方裁判所 98 年度易字第 620 号刑事判決	車用ベルト	関係者(商標権者)	79
13.	知的財産裁判所 98 年度民専訴字第 21 号民事判決	連続インク供給装置	原告	81
14.	台中地方裁判所 95 年度智字第 34 号民事判決	インクカートリッジ	原告	82
15.	知的財産裁判所 106 年度刑智上易字第 8 号刑事判決	充電器、電池セット	関係者(商標権者)	84
16.	台湾高等裁判所台中支部 95 年度上易字第 258 号刑事判決	インクカートリッジ	関係者(商標権者)	89
17.	高雄地方裁判所 93 年度智字第 21 号民事判決	ピアノ	原告	90
18.	台湾高等裁判所 85 年度上易字第 920 号刑事判決	油圧ショベル	関係者(商標権者)	91
19.	台湾高等裁判所 86 年度上易字第 4742 号刑事判決 (番号 18. の控訴審)	油圧ショベル	関係者(商標権者)	91
20.	知的財産裁判所 97 年度民専上字第 20 号民事判決	糖尿病治療薬	原告	109
21.	台中地方裁判所 97 年度易字第 1530 号刑事判決	車用ガラス	関係者(商標権者)	123 註
22.	知的財産裁判所 106 年度民専訴字第 12 号民事判決	化粧品容器	原告	181
23.	知的財産裁判所 103 年度刑智上易字第 25 号刑事判決	カメラ用電池	関係者(商標権者)	201 註

知的財産権における侵害対策のご案内

公益財団法人日本台湾交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした知的財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における知的財産権の侵害対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など知的財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 知的財産権に関する相談窓口の設置
知的財産権の権利取得手続きから、知的財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、公益財団法人日本台湾交流協会、貿易経済部までお問い合わせください。

TEL : 03-5573-2600

FAX : 03-5573-2601

H P : <http://www.koryu.or.jp>

台湾知的財産権情報サイト : <http://www.chizai.tw/>

[特許庁委託] 台湾における修理部品・消耗品に関する知財保護戦略

令和2年3月 発行

発行者

舟町仁志

発行所

公益財団法人日本台湾交流協会

東京都港区六本木3-16-33

【禁無断転載】

青葉六本木ビル7階

印刷所

株式会社丸井工文社

執筆協力：台湾における修理部品・消耗品に関する知財保護戦略

聖島国際特許法律事務所

Saint Island International Patent & Law Offices

(台北市松山区南京東路3段248号7階)



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。