

## 専利法（侵害行為により得た「利益」並びに侵害による不当利得に係る具体的判断）

智慧財産法院が、財務諸表で侵害行為により得た利益を証明する際に採用すべき会計上の項目、並びに侵害による不当利得返還についての原則を判示した事例

### 【書誌事項】

当事者：A（原告・控訴人兼被控訴人） v. B（被告・被上訴人兼控訴人）、C（被告・被上訴人兼控訴人）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：101 年民專上 10 号民事判決

言渡し日：2014 年 3 月 28 日

事件の経過：一部棄却、一部破棄自判

### 【概要】

智慧財産法院が、財務諸表で侵害行為により得た利益を証明する際に採用すべき会計上の項目、並びに侵害による不当利得返還についての原則を判示した。

### 【事実関係】

A は、台湾第 I260354 号発明特許及び台湾第 I313310 号発明特許（以下よりそれぞれ「係争特許 1」と「係争特許 2」という）の特許権者であり、B と C が製造・販売した係争製品 1 と係争製品 2 が係争特許権を侵害するという理由で控訴人を相手に係争製品の差止と廃棄、及び侵害の損害賠償と、損害賠償が時効のため消滅した請求権の部分について不当利得の返還を請求した。これにつき第一審<sup>1</sup>裁判所は、控訴人が製造・販売した係争製品 1 が係争特許を侵害したと認定し、控訴人に対しニュー台湾ドル 165 萬元及び年利 5%で計算する起訴状謄本が被告に送達した日の翌日から償還日までの利子の支払、及び係争特許の差止と廃棄との判決を下した。これに対し、A は損害賠償の金額に不服し、智慧財産法院に対し控訴を提起したほか、B と C は係争製品 1 が係争特許を侵害するとの認定に不服し、双方が智慧財産法院に対し控訴を提起した。

### 【判決内容】

本件事案において、B と C は係争特許 1、2 の無効と係争製品 1、2 の非侵害を主張したが、智慧財産法院が 2013 年 5 月 15 日において中間判決をもって、(1) B と C が製造・販売した係争製品 1 が A の係争特許 1 の請求項 1 に侵害する、(2) 係争特許 2 の請求項 11 には取り消されるべき事由があり、B と C に対し権利を主張することができ

<sup>1</sup> 100 年度民專訴字第 64 号判決

ないと認定した。中間判決が下された後、争点が損害賠償の計算のみに絞られ、改正前の台湾専利法第 85 条第 1 項第 2 号の規定「侵害行為者が侵害行為により得た利益を損害額とし、侵害行為者がそのコスト又は必要費用について立証できないとき、当該物品の売上げ全額を利益とする」との A の主張に対し、B と C は、「コストと必要費用」の立証につき、係争製品 1 にかかる税金と人件費を含み、財務諸表で記載される税金とコストが控除された「税引後純利益」の項目を「侵害行為により得た利益」とすると主張した。第一審判決では、係争製品にかかる税金と人件費を「コストと必要費用」とすることができないと判示し、B と C の主張を否定した上、A の損害賠償額の計算を採用したが、A は口頭弁論終了時まで 165 万ニュー台湾ドルの損害賠償しか請求していないため、この金額を超えない部分を認めないとした。本件において、A は B と C の製造コストに質疑した上、新たな計算式で損害賠償請求額を 219 万ニュー台湾ドルに引き上げたが、控訴審裁判所は、原審の事実認定を採用した上、損害賠償の計算について原審の判断を維持し、単に原審で認められなかった 165 万ニュー台湾ドルを超えた部分の追加支払を認めた。

第一審では、侵害行為者の侵害行為による損害の一部は時効になったため、民法の不当利得に基づいて係争製品 1 の利益全額の返還との A の請求に対し、裁判所は、A が請求できる不当利得の範囲について「B と C が係争特許権の使用のために支払うべき合理的ロイヤリティー」に限られると認定した上、「B と C が係争製品 1 の税引前純利益の 50%」を合理的ロイヤリティーと自ら判定した。これに対し、A が控訴審で引続き係争製品の利益全額の返還を請求したほか、たとえ合理的ロイヤリティーで計算したとしても、訴訟費用等の権利者側の負担を斟酌すべきであると主張した。これに対し、本件控訴審裁判所は、A の主張を採用せず、原審の認定を採用し、原審の判断を維持した。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 台湾専利法第 97 条第 2 号（改正前の第 85 条の第 1 項第 1 号、第 2 号においても同様な概念がある）において、「侵害行為者が侵害行為により得た利益」を損害賠償額の算定法の一つとして規定している。実務上では、これを証明する際に、侵害行為者の財務諸表の記載に基づいて証明するのは通常であるが、本件において、「侵害行為者が侵害行為により得た利益」は（税金や営業コスト等が控除される前の）「粗利益」に基づいて被告が立証したコストや必要費用を控除した額によるか、それとも直接に（税金や営業コスト等が控除される後の）「税引後純利益」によるかは争点となった。ここで、智慧財産法院はまず、「改正前の専利法第 85 条第 1 項第 2 号に規定される『コストと必要費用』を参酌すると、『コスト』は会計上の直接コストに類似し、間接コストを含まない。したがって、侵害行為者がコストと必要費用を証明できる場合、（会計学上の直接コストと間接コストを含む）粗利益に基づいて算定すべきである」と認定した。即ち、侵害行為者が侵害行為により得た

利益とは、粗利益から被告が立証した会計学上の直接コストを控除した額のことを指す。裁判所はまた、税金は人民の義務であるため、控除できるコスト又は必要費用とすべきでない、即ち、税金や営業コスト等が控除される後の「税引後純利益」を直接に「侵害行為者が侵害行為により得た利益」とすることができないと宣言した。

2. 本件において、侵害行為者の侵害行為による損害の一部は時効になったため、原告はその部分について不当利得の返還を求めた。智慧財産法院はまず、侵害行為の損害賠償につき時効になった部分は、不当利得で請求することができると明言した上、その算定について、「この部分は、侵害行為損害賠償の請求権は時効により消滅したため、不当利得の法律関係で請求するものであり、獲得できる金額は侵害行為損害賠償より低いとすれば、初めて公平の原則に合致する」との原則を示した。本件控訴審裁判所はこの原則を強調したのは、「コストと必要費用を損害額から控除できる」とした損害賠償の計算に照らすと、上記費用を控除していないAの「係争製品の利益全額の返還」の主張は著しく不合理であるからである。しかしながら、控訴審裁判所は不当利得の範囲が「BとCが係争特許権の使用のために支払うべき合理的ロイヤリティー」とした理由、及び「税引前純利益の50%」を不当利得返還額にした判断基準について明確に示していない。
3. 本件判決は、実務上よく損害賠償の算定基準として使われる会計上の「利益」の項目について明示し、並びに侵害行為による損害賠償が時効となった際に、不当利得で請求でき、かつその額は損害賠償額より低いとの原則を明確化した点で意義があるが、合理的ロイヤリティーを不当利得返還額の算定基礎にする理由とその具体的判断基準について、裁判例の展開を引き続き注視する必要がある。