

専利法(EC サイトの被疑侵害品のテイクダウン要請の権利行使要件—実用新案権者の立証欠如が不正競争に該当し、損害賠償責任を認定)

【書誌事項】

当事者:A(原告、被疑侵害品の出品者)vs B社(被告)、C(実用新案権者及びB社代表者)

判断主体:智慧財産及び商業法院

事件番号:110年民公上易字第1号(上告できないため、確定)

言渡し日:2021年09月23日

事件の経過:

1. 控訴棄却。
2. 控訴訴訟費用は控訴人の負担とする。

【判決概要】

Cが告発したとき、侵害証拠として係争実用新案とAのペンタブレット商品とを対比した如何なる鑑定報告も、係争実用新案の技術評価書もAに提供しなかったことは、ECサイトの侵害通報や告発に関連する規定に合致しない。それにもかかわらずAは告発者から相当する権利証明が提供された後、商品を早期撤去した。Aが鑑定結果をもって、そのペンタブレットの陳列、販売が係争実用新案を侵害していないとし、Cによる前記の告発、侵害通告の内容が不実であると主張するのは、Aが商品を販売できる権利の保護に必要な行為である。Cによる不実の告発、侵害通告のせいで、そのペンタブレット商品が係争実用新案の侵害品でないと証明せざるを得ないことによりAが損害を被った以上、損害賠償請求権の実現に必要な費用に該当する。故に、B社とCに損害賠償として鑑定費用105,000元を連帯して請求するのは根拠がある。

【事実関係】

Cは実用新案権者及びB社の代表者であり、ECサイト(SHOPEE)に侵害通知の権利行使をしたところ、ECサイトはAの商品を一時撤去した。Aは自ら鑑定を行い、侵害しないとの鑑定結果を得た。そこでB社及びCに対し、公平取引法25条一般条項の違反とし、損害賠償を提起した。地裁はAの請求を認め、B社及びCは控訴を提起したが、高裁は地裁の判決を維持し、鑑定費用も損害賠償の範囲であることを認めた。

【判決内容】

1. ECサイトの侵害通報の書式によると、侵害された権利が特許権である場合、台湾の特許証書を提供しなければならない。商品が実用新案権を侵害する場合、実用新案技術

報告を提供しなければならない。

EC サイトの侵害通報に関する規定には次のように定められている。

権利者及び出品者は、EC サイトが司法機関ではなく、商品が権利侵害しているかを直接認定できないことを承知し、権利者は当サイトに掲載の商品が知的財産権を侵害すると認める場合、下記の手順を行ってください。

(1)当方法に規定される方法で当サイトに権利侵害を通知し、商品を撤去するよう主張する。権利侵害を通知する時、当該権利に関する証明を添付したうえ、EC サイトまたはその他第三者の不適切な通知により生じる損害を賠償し、関連の法律責任を負うと声明する。

(2)当サイトのいかなる商品が著作権、商標権、または専利¹権等の権利を侵害した時、当通報方法により通報することができる。当サイトは直ちに処理する。

(3)当方法により通報できるのは、著作権者、商標権者、専利権者、または前述の権利者の合法的な授権者である(授権書類を添付しないと、当方法により通報することができない)。

(4)権利者が初めて通報する場合、権利者の声明書及び通報書を記入し、自然人身分または法人資格証明書類を添付しなければならない。例えば、身分証明書コピー、会社設立/変更登記事項表のコピー、権利証明書類、例えば特許証書及び専利鑑定報告等。

(5)二回目以降の通報は、通報書、その都度必要な証明書類、例えば専利鑑定報告を添付しなければならない。従い、C は係争実用新案の専利権者の身分で通報する時、関連専利証書、実用新案技術報告、専利鑑定報告等の証明書類を提供しなければならない。

2. C は 2019 年 8 月から 2020 年 3 月までの間に続々と、A のペンタブレットの売り場を通報し、A の上記売り場が EC サイトにより撤去された。C が通報した時、専利権者の声明書、実用新案証書及び権利侵害通報書のみ添付し、係争実用新案と A のペンタブレットとの権利侵害比較の事実証拠に関する鑑定報告、または係争実用新案の実用新案技術報告を EC サイトに提供しなかった。上記の通報は権利侵害通知または通報の関連規定に適合しない。

¹ 日本では特許、実用新案及び意匠のそれぞれに独自の法律があるが、台湾では、特許、実用新案及び意匠を専利法という法律で保護している。専利権には、特許権、実用新案権及び意匠権が含まれる。

3. C は 2017 年 10 月 24 日に係争実用新案の技術報告を智慧財産局に申請し、当該技術報告は 2018 年 6 月 8 日に完成したが、その中の唯一の独立項の請求項 1 の比較結果コードは 1 であり、新規性を有しなかった。これにつき、実用新案技術報告があり、証明できる。当時 C が主観的に係争実用新案の有効性に相当な不確定性があることを知っていたと見られる。C は外部の公正で客観的な機関に鑑定依頼し、係争実用新案の有効性を確認しなかった。C は、陳列、販売するペンタブレットが係争実用新案を侵害したかを鑑定せず、係争実用新案の請求項 1 の有効性及び権利侵害判断に間違いがないという客観的な証拠を取得しないまま、A の商品が係争実用新案を侵害したと通報した。それにより A のペンタブレットが続々と EC サイトにより撤去されていた。
4. A は鑑定機関に委託し、A のペンタブレットを係争実用新案と比較したところ、係争実用新案の権利範囲に含まれていなく、権利侵害していないとの鑑定結果であった。これにつき、鑑定報告書があり参考にできる。従って、C の通報内容である A のペンタブレットが係争実用新案権を侵害するというのは事実と一致しない。さらに、C は 2019 年 8 月 2 日から 2020 年 3 月 16 日の間、A の商品のほかにも多くの出品者の商品が係争実用新案を侵害したと通報していた。そのことから、C が A の商品を通報した目的は、係争実用新案が実体法で侵害されないよう守るためではなく、係争実用新案を他の競争者や取引相手を迅速に妨害する不公平な競争道具にしていたことが分かる。C の権利行使の行為は当然明らかに公平でない行為に該当し、商業競争倫理の非難性のある手段、目的をもって品質、価格及びサービス等の効能競争を本質とする公平競争を侵害した。C が度々 EC サイトに通報、告発したことは、特許権などの権利行使の正当な行為に該当すると認定しがたく、取引の秩序に影響を与える明らかに公平を失する行為に該当し、公平交易法第 25 条違反を構成する。
5. C は、売り場を撤去したのは EC サイトであり、C と関係がない云々と抗弁したが、EC サイトはあくまでプラットフォームであり、知的財産権を侵害したか否かを判断する専門的能力がなく、権利侵害する恐れのある商品を迅速に撤去し、潜在的な権利侵害リスクが拡大しないよう、知的財産権者の権利を守るために、EC サイトは、権利者が提供したある程度の権利証明を取得した後、権利侵害の恐れのある商品を予防的に撤去することができる。それらの処理の流れはいずれも EC サイトの通報に関する規定に適合している。さらに、EC サイトでユーザー登録する時、前述のサービス条項をよく読んだうえで了承している。以上のことから、通報者は上記の証明書類をすべて提出しなくても、

EC サイトは、通報者から相当な権利証明を提供されたら、予防的に撤去することができることが分かる。

6. 当事者の権利主張のための支出しなければならない費用は、相手方の権利侵害による損害であると認定できる場合、即ち加害行為は損害賠償範囲と相当な因果関係がある場合、いずれも相手方に賠償請求することができる(最高法院 99 年度台上字第 224 号民事判決を参照)。A が上記の鑑定結果で A の陳列、販売するペンタブレットが係争実用新案を侵害しておらず、C の上記の通報が不実であると証明し、権利主張するのに必要なことである。また、C の不適切な通報による損害は、A がそのペンタブレットが係争実用新案を侵害していないと証明するためのものであり、損害賠償の請求権を実現するための必要な費用に該当するため、C に鑑定費用 105,000 元を連帯して賠償するよう請求したことに根拠がある。

【専門家からのアドバイス】

1. 実用新案権者が実用新案技術報告の内容に基づいて、かつ、相当な注意をはらったうえで権利行使した場合は、専利法 117 条但し書きにより、損害賠償責任を免れた事例がある(例えば、109 年民専上字第 11 号)。この場合、権利者が権利行使した後に実用新案が無効になっても、その権利行使が必ずしも、不当であったとして損害賠償責任を問われることはない。
2. 一方、本件は、権利行使したことに対し、また実用新案が無効になっていないため、専利法 117 条の柱書の適用がないものの、被疑侵害者は民法 184 条(不法侵害)をもとに、実用新案権者に対し、損害賠償請求を提訴し、EC サイトの商品撤去及び非侵害の鑑定報告の費用を高裁が認めた事例である。
3. 本件では、裁判所は「EC サイトの商品撤去のルールを確認し、本件の場合、実用新案権者は実用新案技術報告及び専利鑑定報告を EC サイトへ提示していないにもかかわらず、EC サイトは自ら被疑商品を撤去した行為について、被疑侵害者の損害と因果関係があると認められた。また被疑侵害者の損害賠償の範囲について、鑑定報告の費用が本来、実用新案権者の権利行使の前提要件であり、当該鑑定報告の費用も損害賠償の額として含めると認めた。」と判じた。
4. ちなみに、8 月は、以下 2 件の類似の判決もある。本件と共に合わせて紹介する。
 - 1) 2021 年 8 月 5 日最高法院 109 年度台上字第 3133 号他の EC サイトへの権利行使の認定においても「実用新案権者が専利法第 116 条の規

定に違反し、**実用新案技術報告の提示なく警告を行ったことが権利濫用にあたり、民法第 184 条に該当する場合、侵害行為による損害賠償責任を負わなければならない。損害を受けた者は、**専利法第 117 条、公平取引法第 30 条、民法第 184 条による賠償請求権を同時に有する場合、権利の競合であって特別法と一般法の適用排除関係はない。」**と判示し、損害額の認定が必要として差し戻した。**

2) 2021 年 8 月 24 日智慧財産及び商業法院 109 年度民專訴字第 60 号

原告が権利行使の際に、**実用新案技術報告を提示しなかった実用新案権者に対し、台湾ドル 14 万の損害賠償請求を認めた。**

5. 今後実用新案権者の権利行使する際に、将来の損害賠償請求、専利法及び公平取引法の違反の免責を主張できるように、**実用新案技術報告及び鑑定報告を事前に入手するべきである**という法院のスタンスが伺える。