

特許庁委託

**台湾の専利権侵害訴訟における損害賠償
額の算定**

2024年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

特許庁委託

**台湾の専利権侵害訴訟における損害賠償
額の算定**

2024年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

目次

第一章	損害賠償に関する法令の規定	4
一、	損害賠償請求の要件	4
二、	損害賠償算定に関する条文	5
三、	懲罰的損害賠償	8
四、	特許権以外の知的財産権侵害訴訟における損害賠償請求	9
第二章	判例分析	10
第一節	分析対象と分析方法	10
第二節	分析結果	10
一、	専利の種類	10
二、	損害賠償の計算方法	10
三、	損害賠償の金額	12
四、	故意、過失の判断	12
五、	懲罰的損害賠償	12
第三章	裁判例における専利権侵害による損賠賠償の計算方法	13
第一節	被害者が被った損害及び逸失利益（専利法第 97 条第 1 項第 1 号）	13
一、	裁判例	13
二、	まとめ	15
第二節	侵害者の侵害行為による利益（専利法第 97 条第 1 項第 2 号）	16
一、	裁判例	16
二、	まとめ	24
第三節	合理的なライセンス料（専利法第 97 条第 1 項第 3 号）	26
一、	裁判例	26
二、	まとめ	27
第四章	懲罰的損害賠償	28
第一節	懲罰的損害賠償請求を認めるか否か	28
第二節	懲罰的損害賠償の倍数	28

第三節	故意の有無.....	31
一、	判断基準.....	31
二、	故意が肯定され、かつ懲罰的損害賠償が認められた裁判例.....	32
三、	故意が否定された裁判例.....	35
四、	まとめ.....	37
第五章	日系企業に対するアドバイス.....	38
一、	台湾での専利権の取得.....	38
二、	専利権侵害が発見された場合の対応方針.....	38
三、	損害賠償請求に関する注意すべき事項.....	39
別表 1.....		41

第一章 損害賠償に関する法令の規定

本報告書は、台湾の専利権（特許、実用新案、意匠）に対する侵害があった場合の損害賠償の算定方法を説明するものである。なお、辞書においては、中国語の「専利」は「特許」という訳語が記載されていることもあるが、中国語の「専利」は、特許（中国語「發明專利」）、実用新案（中国語「新型專利」）、意匠（中国語「設計專利」）全てを含む概念である。そして、特許、実用新案、意匠いずれについても、「専利法」に規定され、いずれも「専利」と呼ばれる。

第1章では、ごく簡単に損害賠償請求の要件を説明した上で、損害賠償の算定方法に関する専利法の規定を紹介する。

一、損害賠償請求の要件

日本では、特許権侵害に基づく損害賠償請求は、不法行為責任に関する一般規定である民法第709条を根拠として請求されているのに対して、台湾では、特許権侵害に基づく損害賠償請求に関し、専利法第96条第2項に損害賠償請求についての規定がある。

	台湾	日本
根拠規定	専利法第96条第2項 發明特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。	民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

以上のように、①特許権の侵害と②故意又は過失が損害賠償請求の要件となる。

①「特許権の侵害」の要件については、被告が特許権者の同意を得ずに、特許物品又は特許方法を実施する行為が、特許権の侵害となる。

「実施」とは、以下の行為をいう。

・物の発明の場合

当該物を製造、販売の申し出、販売、使用をする行為、又はこれらを目的として輸入する行為（専利法第58条第2項）。

・方法の発明の場合

①当該方法を使用する行為

②当該方法により直接に製造した物を使用、販売の申し出、販売をする行為、又はこれらを目的として輸入する行為（同条第3項）。

②「故意又は過失」の要件については、日本の特許法では、他人の特許権又は専用

実施権を侵害した者は、その侵害行為について過失があったものと推定される旨規定されているが（特許法第 103 条）、台湾の専利法にはこれと同趣旨の条文はない。

一方、台湾の専利法では、故意の場合、いわゆる「懲罰的損害賠償」を請求することができる（詳しくは本章三、第二章第二節五、及び第四章参照）。

二、 損害賠償算定に関する条文

一般に損害賠償請求では、侵害行為により被った損害額を権利者が立証する必要があるため、特許権侵害に基づく損害賠償請求では特許権者が損害額の立証責任を負うところ、無体財産権たる特許権の侵害による損害額を立証することは困難である場合が多い¹。そこで、台湾専利法には、同法第 96 条第 2 項に基づく損害賠償請求をする際の損害額算定に関する規定が置かれているので、それぞれの規定について紹介する（専利法第 97 条第 1 項）。

（一） 債権者の被った損害及び逸失利益

	台湾 専利法 (第 97 条第 1 項)	日本 特許法 (第 102 条)
種類	損害額の算定方法	
債権者の被った損害及び逸失利益	<p>第 1 号 民法 216 条の規定による。</p> <p>ただし、その損害を証明するための証拠方法を提供することができない場合は、特許権の実施により通常得られる利益から、損害を受けた後に同一の特許権の実施により得られる利益を差し引いた金額をその損害額とすることができる。</p>	<p>第 1 項 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己を受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、<u>次の各号に掲げる額の合計額</u>を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。</p> <p>一 特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量（次号において「譲渡数量」</p>

¹ 専利法逐條釋義（110 年 6 月版） pp. 319。台湾の暦は民国年で表され、民国年に 1911 を加えると西暦年となる。民国 110 年は西暦 2021 年である。

		<p>という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額</p> <p>二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額</p>
--	--	--

専利法第 97 条第 1 項第 1 号前段では、民法 216 条に従って損害額を算定することが定められている。民法 216 条では、以下のように規定されている。

民法 216 条

損害賠償は、法律又は契約に別段の定めがある場合を除き、債権者の被った損害及び逸失利益を填補するものに限る。通常の場合、又は計画、設備若しくはその他の特別の事情から期待できた利益は、逸失利益とみなされる。

同条によって算定される損害額は、特許権者が被った損害に基づいており、特許権侵害の結果、特許製品又は特許方法により製造された製品の市場売上が減少したことにより減少した利益の額を指す²。

ただし、特許権者が損害を証明するための証拠や方法を提供することができない場合には、特許権の実施により通常得られる利益から、損害を受けた後に同一の特許権の実施により得られる利益を差し引いた金額をその損害額とすることができる(専利法第 97 条第 1 項第 1 号後段)。

日本の特許法においては、逸失利益額の認定により損害額を算定する規定として、特許法第 102 条第 1 項がある。

² 専利法逐條釋義 (110 年 6 月版) pp. 319

(二) 侵害者が得た利益

	台湾 専利法 (第 97 条第 1 項)	日本 特許法 (第 102 条)
種類	損害額の算定方法	
侵害者が侵害行為により得た利益	第 2 号 侵害者が侵害行為により得た利益による。	第 2 項 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、 <u>その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。</u>

専利法第 97 条第 1 項第 2 号は、侵害者が特許発明を実施することで得た利益額によって損害額を算定することを定める。

本号の内容は 2011 年の専利法改正で改正されている。改正前は、後段に「侵害者が製造原価又は必要な費用を証明できない場合は、当該商品の全ての売上を利益とする。」という規定があった。この改正の背景については、専利法逐條釋義（110 年 6 月版）p.319 で以下のように説明されている。

専利法逐條釋義（110 年 6 月版） p.319

2011 年専利法改正以前では、侵害者が製造原価又は必要な費用を証明できない場合、上記利益は物品の販売による当該物品の全ての売上を利益とする旨が後段で明記されていた。しかし、当該特許が必ずしも製品市場を独占するとは限らず、侵害者が受ける利益は、第三者の競合製品や市場利益からもたらされる可能性もあり、そのすべてが権利者の損害となるとは言えない。また、侵害者が独自の販売経路を持っていたり、市場での能力が非常に強かったりする場合、侵害者の収益をすべて権利者に帰属させると、特許権者が受ける損害賠償額が過大になってしまうことがある。そのため、2011 年改正により後段が削除され、実際の個別具体的な事情を衡量した上で損害額を算定することにした³。

³ 専利法逐條釋義（110 年 6 月版） pp. 319

(三) ライセンス料相当額

	台湾 専利法 (第 97 条第 1 項)	日本 特許法 (第 102 条)
種類	損害額の算定方法	
ライセンス料 相当額	第 3 号 当該特許発明の許諾実施により得られる合理的な実施料をその損害額計算の基礎とする。	第 3 項 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、 <u>その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭</u> を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

専利法第 97 条第 1 項第 3 号では、当該発明特許の許諾実施により得られる合理的な実施料（ライセンス料）をその損害額計算の基礎とする旨が定められている。伝統的な損害賠償の概念の下で逸失利益を算定する場合、特許権者は、侵害行為がなければ市場でより高い実施料でライセンスできたこと、又は、侵害行為があったために第三者にライセンスできなくなったことを証明しなければならないため、同項第 1 号による請求は困難である場合が多い⁴。そこで、日本特許法の規定を含む海外の立法例を参考に、法的に合理的なライセンス料に基づいて損害額を算定することを定めた⁵。

三、懲罰的損害賠償

台湾では、懲罰的損害賠償が認められており、侵害者が故意に侵害行為をした場合、専利法第 97 条第 2 項を根拠として、裁判所は被害者の請求により、侵害状況を斟酌して実際の損害額以上の賠償金を算定することが許される。

専利法第 97 条第 2 項

前項の規定に基づき、侵害行為が故意である場合、裁判所は被害者の請求により、侵害状況を斟酌して損害額以上の賠償金を算定することができる。ただし、証明済みの損害額の 3 倍を超えてはならない。

これに対して、日本における損害賠償請求では、懲罰的損害賠償が認められていない。

⁴ 専利法逐條釋義（110 年 6 月版）pp. 320

⁵ 専利法逐條釋義（110 年 6 月版）pp. 320

日本企業が台湾で他人の特許権の実施行為を行った場合、台湾の裁判所における侵害訴訟では、台湾専利法が適用される結果、懲罰的損害賠償が認められる可能性がある。

四、 特許権以外の知的財産権侵害訴訟における損害賠償請求

日本が特許法、実用新案法、並びに意匠法を別個に制定しているのに対し、台湾専利法は、特許権のみならず実用新案権や意匠権をも対象としている。実用新案権及び意匠権の侵害に基づく損害賠償請求には、以上の特許権に関する規定が準用される（専利法第 120 条、第 142 条）ので、特許と同様の算定方法となっている。

第二章 判例分析

第一節 分析対象と分析方法

最近 10 年間（2013 年から 2023 年まで）における専利権侵害に関する判例を整理し、その中で損害賠償が認められたものを分析対象とした。分析対象の選定基準は以下の通りである。

1. 専利権（特許権、実用新案権及び意匠権を含む）に関する民事判決
2. 2013 年 1 月 1 日から 2023 年 7 月 31 日までの判決
3. 原告が損害賠償を請求し、かつその請求が認められたもの（判決が上級審によって破棄されたものも分析対象に含める）

上記の分析対象判決の情報は司法院裁判書システム (<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx>)（最終閲覧日：2024 年 1 月 16 日）から取得したものである。調査と整理の結果、いずれかの審級の判決が上記基準に合致する案件（同一紛争に関して、上訴審判決がある場合でも、まとめて 1 件として数える）は 66 件ある。

第二節 分析結果

前述の 66 件の案件について、各案件における損害賠償を認めた下級審（事実審）の判決の内容をまとめたものが、別表 1 である。以下ではこれらの分析結果を紹介する。別表 1 の専利番号の記号は I が特許権、M が実用新案権、D が意匠権を示す。

一、専利の種類

総計 66 件の専利権侵害案件のうち、特許権侵害の件数は 24 件、実用新案権侵害の件数は 25 件、意匠権侵害の件数は 17 件（そのうち 1 件は実用新案権侵害にも関連する案件である）であった。

二、損害賠償の計算方法

過去 10 年間に専利権侵害に関連する損害賠償が認められた 66 件の損害賠償算定方法の内訳は以下のとおりである。

- (1) 権利者の被った損害と逸失利益を計算方法（専利法第 97 条第 1 号）・・・2 件
- (2) 侵害者が侵害行為によって得た利益（専利法第 97 条第 2 号）・・・59 件
- (3) 合理的なライセンス料を計算方法としたもの（専利法第 97 条第 3 号）・・・3 件

(4) 裁判所が民事訴訟法第 222 条第 2 項に基づき決定したが、上記のいずれかの計算方法を明確に述べていないもの・・・2 件

※民事訴訟法第 222 条は、「当事者が既に損害を被ったことを証明したが、その金額が証明できず、又は著しく困難である場合、裁判所は、一切の状況を考慮した上で心証を得てその金額を決定すべきである」と規定している。

以上のように、実務上は専利法第 97 条第 1 項第 2 号における「侵害者が侵害行為によって得た利益」に基づくのが一般的であることがわかる。

このような傾向となっている原因は、専利法第 97 条第 1 号の一般的な民事損害賠償の計算方法による場合、権利者が被った損害と逸失利益について、具体的かつ明確にその商品の販売コストや通常の利益などの詳細な商業情報を証明しなければならないためと考えられる。一方、専利法第 97 条第 3 号の専利のライセンス料を基にした計算方法を採用する場合、詳細な取引情報を用いて証明する必要があるが、訴訟外の第三者との取引条件の開示は守秘義務との関係で困難であることが多く、また、他社の情報を入手することは容易ではないためと考えられる。

専利法第 97 条第 2 号の侵害行為から得られた利益については多数の裁判例がある。「利益」については、会計学上の「粗利」であり、間接コストや税金を差し引いた「純利益」や「税引後純利益」ではないとされているのが一般的である。すなわち、専利権者の創造的な成果を不正な掠奪から保護し、侵害者が不法行為を行う誘因を除去するためには、コストの控除について厳格な立場を取るべきであるという考え方がある。従って、侵害行為者が差し引くことができるコストは、侵害製品の製造に直接支出された生産コストに限るべきである。侵害物品製造に直接必要なコスト以外の間接コストや経費の控除を認めることは、これらを特許権者に転嫁することになり、公平でないと見える（知財裁判所の 111 年度民商訴字第 28 号判決、109 年度民専上字第 9 号判決、106 年度民専上字第 38 号判決、102 年度民専上字第 4 号判決、101 年度民専上字第 10 号判決、103 年度民事専上更（一）字第 2 号判決等）。また、最高裁判所 104 年度台上字第 1540 号判決では、賃貸料、修繕費、部品メンテナンス、保険料、ライセンス料などのコストや費用は、侵害製品の製造コストや必要な費用には含まれず、売上高から差し引くことはできないとされている。

この計算方法で請求する場合、まず証明しなければならないのは、侵害者の販売価格と数量であり、それに基づき売上を算出する。その後、売り上げからコストを控除して利益を算出するが、その際の計算方法は以下のように 2 つある。

(1) 侵害者の実際のコストや粗利率を用いる方法

(2) 同業者の標準的な利益率を用いる方法

いずれも権利者自身の営業秘密に無関係である。(2)については、証拠提出におい

ては財政部⁶が公表している業界別標準利益⁷を用いることが考えられる。

三、 損害賠償の金額

請求金額は、案件の性質、原告の態度など、様々な要素に左右されるため、この割合を高いとみるか否かは評価が難しいが、66 件の専利権侵害案件において、裁判所が認める賠償金額の請求金額に対する割合は、非常に低い（約 1%）案件もあるが、請求金額の全額が認められたものもある。平均すると、認められた賠償金額は請求金額の 46%程度である。

四、 故意、過失の判断

総計 66 件の専利権侵害案件のうち、裁判所が故意の侵害者と認定した案件は 30 件ある。具体的な個別の案件において、裁判所が故意の侵害者と認定した根拠は、侵害者が侵害通知を受けた後も侵害行為を続けたことなどが多い。例えば、権利者からの訴状を受け取った後も侵害物品を販売し続けた場合などである。故意の認定の判断の例は、第四章も参照されたい。

一方、侵害者の過失の認定の要因は、特定の事象に限られず、具体的な案件の事実によって異なる。判断の際は、侵害者が専門業者であるか、関連する知識や経験を持っているか、専利商品に専利番号が表示されているか、権利者の業界での地位（知名度）などが考慮されている。

五、 懲罰的損害賠償

専利法第 97 条第 2 項によると、裁判所は故意の専利権侵害行為について、権利者の請求に基づき、3 倍以下の懲罰的損害賠償を決定することができる。過去 10 年間における 66 件の専利権侵害案件のうち、48 件が懲罰的損害賠償を求めるものであり、そのうち、半数弱の案件で懲罰的損害賠償が認められた。否定された案件のほとんどは、故意がないことを理由とするものである（詳しくは別表 1 参照）。

懲罰的損害賠償が認められた案件の詳細は第四章を参照されたい。

⁶ 日本の「財務省」に相当すると考える。

⁷ 税務のための業界標準分類及び同業利益標準照会システム(税務行業標準分類暨同業利潤標準查詢系統):<https://service.mof.gov.tw/public/Data/statistic/std/zhtw/index.html>。(最終閲覧日:2024年1月16日)

第三章 裁判例における専利権侵害による損害賠償の計算方法

第一節 被害者が被った損害及び逸失利益（専利法第 97 条第 1 項第 1 号）

一、裁判例

専利法第 97 条第 1 項第 1 号では、以下の 2 つの計算方法が規定されている。

- ・ 民法第 216 条に基づく一般的な損害賠償の計算方法（当事者の被った損害及び逸失利益）
- ・ 損害を証明する証拠を提出できない場合、専利権者が通常の専利の実施から得られる利益から侵害後の利益を差し引いた額

しかし、過去 10 年間において専利権侵害の損害賠償を請求することを認めた案件のうち、専利法第 97 条第 1 項第 1 号に基づいて損害賠償金額を計算したものは 2 件のみであった。そして、どちらも民法第 216 条に基づいて計算されており、「専利権者が通常の専利の実施から得られる利益から侵害後の利益を差し引いた額」という計算方法を採用したものはなかった。

以下では、民法第 216 条に基づき計算された事例を紹介する。

（一） 知財裁判所 108 年度民専訴字第 89 号判決

【案件概要】

本件専利は、パロノセトロン[®]の液体医薬配方の特許である。裁判所は損害賠償金額を以下のように計算している。

「原告会社は、第 97 条第 1 項第 1 号および第 2 号に基づいて損害賠償を請求した。そのうち第 1 号は民法第 216 条に基づいて原告会社が受けた損害および逸失利益に限定される。

被告 A 社が製造した・・・係争製品の総量は添付の『損害賠償金額の計算方法』に示されているとおりである。

係争製品は『アロキシ注射液』の学名医薬品であり、両者は同じ効果、同じ成分、同じ剤型、同じ用量である。

原告会社は市場で受け入れられ、使用される化学療法の吐き気止め薬は係争製品と『アロキシ注射液』のみであると主張している・・・被告らはこれを否定しておらず、単に、さまざまな種類のセトロン系吐き気止め薬が原告会社の医薬品を代替で

きると述べているに過ぎない。

・・・したがって、原告会社がライセンスした『アロキシ注射液』については、係争製品によって直接的に代替可能であることは、信用できないとは言えない。

また、『逸失利益』とは、通常の状態または既定の計画、設備、または他の個別の事情に基づいて期待できる利益を意味する。

医療機関が医薬品を購入する際にはさまざまな考慮事項があるが、『アロキシ注射液』は既に医療機関に販売されており、被告A社が係争専利権を侵害していなければ、係争製品は存在しないはずである。

そして、係争製品と『アロキシ注射液』の代替性からすると、医療機関が係争製品を選択すると、『アロキシ注射液』はその医療機関は購入しないことになるに等しい。

従って、原告会社は被告A社が製造した係争製品の総量を民法第216条に基づいて損害賠償金額の計算の根拠として採用することができる。

また、『アロキシ注射液』の健康保険価格は、2019年4月1日から2020年9月30日まで732元、2020年10月1日から現在まで706元であり、健康保険価格は医療機関がその医薬品に対して健康保険局に申請できる価格である。医療機関はその価格で申請できるため、原告会社が健康保険価格を販売元の薬品と医療機関の価格設定の基準として使用することは理にかなっている。

したがって、原告会社が専利法第97条第1項第1号に基づいて請求した金額および計算方法は、添付のように・・・計算された損害賠償金額は10,045,836元である。」

【分析】

本判決では、専利実施による製品が医薬品であり、かつ国民健康保険（健保）の価格が決まっているため⁸、専利権者の通常利益を計算する際には健保価格が基準とされた。また、侵害製品と専利製品が代替可能な性質を持っており、医療機関はどちらか一方しか購入しないため、侵害製品の販売量は専利製品の影響で減少した販売量に相当するとし、これに基づいて逸失利益を計算した。

（二） 知財裁判所 107 年度民専上易字第 4 号判決

【案件概要】

この専利は「表面に適用される可とう性のある構造」の実用新案権である。裁判所

⁸ 台湾の健康保険制度では、医薬品が健康保険の給付範囲に含まれている場合、管轄機関である衛生福利部中央健康保険局がその医薬品の支払い価格を決定する。医療機関がその医薬品の購入数量を申告すると、管轄機関は前述の支払い価格に基づいて、医療機関に対して対応する金額を支払う（つまり、健康保険が当該医薬品の購入コストを負担することになる）。したがって、実際の医薬品の購入価格を販売者と医療機関が交渉する際には、健康保険の価格決定が重要な参考になる。

は損害賠償金額を以下のように計算している。

「被控訴人がユニバーシアード期間に 10 万個のエコフレンドリー団扇を送り、これにより控訴人が販売できなくなるという損害を受けた。専利法・・・第 97 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、控訴人が同じ数量の製品を販売することによって得られる利益を計算し、被控訴人が連帯して支払うべき損害賠償額を算出した。

また、控訴人の仕入れコストは 6 円で、販売価格は 16 元・・・各製品の価格差は 10 元であり、その利益となる。被控訴人が 10 万枚の係争製品を送ったため、控訴人は被控訴人に 100 万円の支払いを請求できる。

被控訴人は、係争製品を無償で送ったため、被控訴人は利益を得ておらず、控訴人は損害を受けていない、たとえ損害があったとしても、控訴人が請求する金額は合理的でないと主張する。しかし、被控訴人が大量に無償で 10 万枚の係争製品を送ったことにより、控訴人が上記の利益を失ったと認められる。

また、係争製品はそのユニバーシアード限定のデザインが印刷されており、記念的な価値を持ち、インターネットで係争製品の販売価格を調べると、1 枚あたり 70 元から 100 元の価格である・・・控訴人は係争製品の価格を 1 枚 10 元として請求しており、この損害賠償額は合理的である。」

【分析】

本判決では、裁判所は権利者の仕入れコストと販売単価の差額を権利者が本来得られる利益とし、侵害者が送付した侵害製品の数量をもとに、権利者が販売できなかった専利製品の数量を計算し、これに基づいて民法第 216 条に基づく権利者の請求損害賠償額を算定した。

二、まとめ

専利法第 97 条第 1 項第 1 号に基づき、民法第 216 条に規定された損害賠償金額の判決は、以上のように限定されている。

また、事案をみると、いずれの案件でも、侵害製品と専利製品が高度に代替可能であるという特徴があり、また特殊な市場であることが伺われる。

一、裁判例

過去 10 年間に於いて専利権侵害の損害賠償請求が認められた案件の中で、損害賠償金額が専利法第 97 条第 1 項第 2 号に基づいて計算されたものが最も多い。以下のように、控除すべきコスト又は必要な費用を限定する傾向にある。

（一） 知財裁判所 110 年度民専訴字第 12 号判決

【案件概要】

本件専利は蛇口の意匠権である。裁判所は損害賠償金額を以下のように計算している（なお、【 】内は本報告書作成者による追記）。

「意匠権者が損害賠償を請求する際には、侵害行為によって侵害者が得た利益に基づいて損害を計算することができる（専利法・・・第 97 条第 1 項第 2 号）。

原告は、係争製品の蛇口が給水機の必要部品であり、【被告】A 社が 1 本 5,880 円で販売しており、A 社には 4 つの直営展示センターと 19 の展示場があり、販売代理店の拠点が数百あり、規模は小さくないと主張している。また、給水機メーカーが原告から購入した蛇口の数量は、多いメーカーで 2 万本以上、少ないメーカーでも 7,000～8,000 本である。原告は 1,000 本という非常に低い販売数量を想定した上で、家庭用給水機の業界利益率 30% で利益を計算し、200 万元を請求している・・・被告は、これを否定し、係争製品は高価な浄水器とのセット商品であり、単独で販売されておらず、表示価格は販売戦略上のものに過ぎず、被告の従業員が中国で 1 本 3,500 円で購入し、台湾に持ち帰ったもので、数量は非常に少なく利益はなく、自ら製造したものではない、また、原告から通知を受け販売を停止したと主張している。

・・・損害賠償の計算について、本裁判所は原告の請求に基づき、財政部台北国税局松山支局に関連する販売データを照会したが、同支局からは 111 年 2 月 25 日の財北国税松山営業字第 1111708051 号の回答で提供できるデータはないとの回答を受けた。

・・・原告が提供した出荷伝票と請求書から、係争製品が浄水設備とセットで販売されていることがわかる・・・。また、原告は現在、市場で係争製品を購入していない・・・。

被告の主張は根拠がないと言えず、原告の主張する 1,000 本の販売数量は単なる憶測にすぎない。

被告が自認した販売数量 10 本に基づき・・・カタログに示された販売価格 5,880

元・・・からコスト 3,500 元を差し引くと、損害賠償金額は合計 23,800 元となる（計算式： $(0000-0000)$ 【注：公開されている判決書では数字が記載されていないが、実際には「 $(5,880-3,500)$ 」であると考えられる】 $\times 10=23,800$ ）。原告の請求のうち、被告に 23,800 元の支払いを求めることは理にかなっており、この範囲を超える請求には根拠がないため、これを棄却するべきである。」

【分析】

本判決では、侵害者の得た利益を計算するために、侵害者が販売した侵害商品の数量は侵害者自身の数量の認識に基づいている。利益の計算に関しては、侵害者の実際の利益率ではなく、同業者の利益率を基準としている。

（二） 知財裁判所 109 年度民専訴字第 89 号判決

【案件概要】

本件専利は飲料容器の意匠権である。裁判所は損害賠償金額を以下のように計算している。

「（二）係争製品 A の販売期間は 108 年 11 月 12 日から 12 月 31 日までで、合計 237 個を販売し、平均単価は 157 元である。これは被告 A が自認したものであり・・・同氏の提出した販売明細書がある・・・

両者が同意した『非店舗小売代理業』の業種別標準利益表に記載された業界利益率 23%に基づいて利益を計算すると、被告 A の製品 A の販売利益は 8,558 元になる（計算式： $237 \times 157 \times 23\% = 8,558$ 、小数点以下四捨五入）。・・・

（三）製品 B については、110 年 2 月 24 日の【訴外】創業家社からの回答によると・・・、被告 B 社が販売した出荷数は 48 件で、合計 15,748 元である。両者が同意した業種別標準利益表に記載された業界利益率 23%に基づいて利益を計算すると、被告 B 社の製品 B の販売利益は 3,622 元になる（計算式： $15,748 \times 23\% = 3,622$ 、小数点以下四捨五入）。

原告は、（ウェブサイト上の）消費者の評価数は 539 件で、被告 B 社が自認する平均単価が 169.2 元であるから、価格から見てウェブサイト上の販売は 20 個セットであり、さらに販売されている 6 種類のデザインの中の『メキシコラマ/ナメラマ』2 種が専利権侵害の商品であるため、被告 B 社の売上高は 607,992 元になる（計算式： $169.2 \times 539 \times 20 \times 2/6 = 607,992$ ）と主張する。

しかし、一般消費者がウェブページで残した評価の真実性は確認できず、実際の販売数とは異なるものであり、また平均単価 169.2 元は 20 個同時購入時の割引価格であり、被告 B 社が自認する平均販売価格とは異なる。また、創業家社の前述の回答書とも明らかに異なるため、被告 B 社の製品 B の販売数が 539 件で、1 件あたり 20 個という主張は採用できない。」

【分析】

本判決では、侵害者が侵害行為によって得た利益を計算するために、侵害者が販売した侵害商品の数量に関する販売明細を使用した。消費者のウェブページ上での評価の数量などの真実性は確認できず、実際の販売数量を証明することはできないとした。そして、利益の計算に関しては、侵害者の実際の利益率ではなく、業種別標準利益表の利益率を使用して計算した。

（三） 知財裁判所 109 年度民専上字第 25 号判決

【案件概要】

本件専利は、タイルの平坦化装置の実用新案権である。裁判所は損害賠償金額を以下のように計算している。

「販売伝票によると、【被告】H社は、107年6月20日に係争製品の台座（T型台座）175パック（1mm）および120パック（2mm）およびインサート・・・148パックを【訴外】Jに販売した（合計金額48,740元）。

また、H社が提出した出荷伝票によると、同社は107年7月17日までに別途係争製品の台座（T型台座）161パック（1mm）および120パック（2mm）およびインサート⁹・・・120パックを久聯五金行に販売した（合計金額43,700元）。さらに107年7月25日までに係争製品の台座（T型台座）127パック（1mm）および87パック（2mm）を【訴外】K（ノコギリ店）に販売した（合計金額21,400元）。

以上の合計金額は113,840元であり、これによりH社が係争専利製品の販売によって得た利益は113,840元である（添付表参照）。

・・・【原告】Lは調査会社に依頼し、【被告】Bから係争製品を購入した。Bは調査員に対し、製品には異なる仕様があり、価格は1元/個であり、1mm、1.2mm、2mmの係争製品台座をそれぞれ1パック（60個）および大三角錐1パック（インサート60個）を提供しており、係争製品台座1パックの価格は60元であると述べた。

その後、Lは第三者である【訴外】湯○○¹⁰に依頼し、107年7月27日にLINE通信アプリを通じてBから係争製品台座1箱（30パック）およびインサート2パック（斜めブロック調整体）を購入した（合計金額3,000元）。これについてはLINE通信アプリのスクリーンショット、送金記録、配達伝票がある（添付書類参照）。

また、裁判所の調査結果によると、上記の金額はBの中華郵政口座に入金されたことが確認されている（中華郵政株式会社108年4月10日付儲字第10800074721号

⁹ この判決では、「インサート（中国語：插梢）」、「大三角錐（中国語：大三角錐）」、「斜めブロック調整体（中国語：斜塊調整體）」の3つの用語を使用しているが、いずれもインサート（中国語：插梢）を指し、同じものであると考えられる。

¹⁰ 台湾の判決では、判決書の公開にあたり、開示しない情報（名称の全部・一部、金額等を含む）が「○」での表示となる。

回答書)。したがって、この取引金額 3,000 元から係争製品台座の価格 1,800 元 (60 元×30 パック=1,800 元) を差し引いた残りの金額は、1,200 元である。

しかし、インサート 2 パックは、120 個にすぎず、これに基づき計算すると、1 個あたりの平均価格は 10 元となる。一方、H 社が販売したインサートも B から購入した後に再販売されたものであるが、一個当たり 2.166 元 (1 パックあたり 130 元/60 個) にすぎず、購入価格はより低いはずである。したがって、1 個あたりのインサートの価格を 10 元として B の売上を計算することは合理的ではない。ただ、両者とも他の証拠を提出していないため、1 個あたりのインサートの価格を 1 元、1 パック 60 個の価格を 60 元として計算した。

さらに、H 社が販売した係争製品は B から購入したものであり、したがって、H 社が J、K (ノコギリ店) に販売した係争製品と同じ数量の製品を B も販売しているはずである。したがって、B が販売した専利権侵害製品による利益は 66,480 元である (添付表参照) 」

【分析】

本判決では、商品一つ当たりの単価の算定が問題となった事案である。商品一つ当たりの単価は取引によって異なる可能性がある。本判決では、取引記録を分析の上、合理性を判断している。

(四) 知財裁判所 104 年度民専上更 (一) 字第 9 号判決

【案件概要】

本件専利は、多重糸を製造する方法と結束ノズルの特許権である。裁判所は損害賠償額を以下のように計算している。

「改正前専利法第 85 条第 1 項第 2 号は以下のように規定している。

特許権者が損害賠償を請求する際、侵害者の侵害行為によって得た利益に基づいて損害を計算することができる。侵害者がそのコストや必要な費用を立証できない場合、その商品の総収入を得た利益とする。

つまり、侵害者がコストや必要な費用を立証できる場合、その利益からコストや必要な費用を差し引くことができる。しかし、何がコストや必要な費用であるかは具体的に定義されていない。会計学における直接コストと間接コストの定義によれば、直接コストは特定のコスト対象 (部門や製品など) に直接追跡できるコストであり、間接コストは特定のコスト対象に直接識別できず、特定の方法で配分する必要があるコストである。

改正前専利法第 85 条第 1 項第 2 号で規定されるコストや必要な費用は、会計学における直接コストに近く、会計学における間接コストは含まれない。

したがって、侵害者がコストや必要な費用を立証できる場合、専利権者は侵害行為

による利益に基づいて損害賠償を請求することができるが、通常は会計学上の「粗利」であり、間接コストや税金を差し引いた「純利益」や「税引後純利益」ではない。

・・・【被告】C社は、98年4月30日から現在までの製品Aの販売額が3,834,845円で、販売数量は11,016個である（売上表及び統一発票）。製品Aの1個当たりの平均販売価格は348.12円である・・・。製品Aの各部品のコストの合計は245.2円であり、組み立てについて支出された20円は、係争専利甲の請求項1の専利権を侵害する製品の製造のために支出された人件費であり、専利権侵害行為によって支出されたコストであり、改正前専利法第85条第1項第2号で規定されるコストや必要な費用として差し引くことはできない。

このように計算すると、C社の製品Aの粗利率は29.563708%であり【計算式： $1 - (245.2/348.116) = 0.295637$ 】、一般的な状況と一致しており、信憑性がある。したがって、C社の製品Aの販売利益は1,133,723円である・・・。【原告】E社は、【被告】A社、B、C社、Dに連帯して1,133,723円の賠償を請求することは理由があり、認めるべきである。・・・次に、A社は、98年4月30日から現在までの製品Aの販売額が2,567,535.5円で、販売数量は6,140個であることを提出した売上表と統一発票1通があることが確認されており、信憑性がある。製品Aの1個当たりの平均販売価格は418.1654円である・・・。製品Aの各部品のコストの合計は245.2円であり、東鴻社、C社など4者が提出したコスト分析表1通があることが確認されており、組み立て部分に支出された20円は、係争専利甲の請求項1の専利権を侵害する製品の製造のために支出された人件費であり、専利権侵害行為によって支出されたコストであり、改正前専利法第85条第1項第2号で規定されるコストや必要な費用として差し引くことはできない。

このように計算すると、A社の製品Aの粗利率は41.36%であり【計算式： $1 - (245.2/418.1654) = 0.4316$ 】、一般的な状況と一致しており、信憑性がある。したがって、A社の製品Aの販売による利益は1,062,008円である・・・。したがって、E社がA社、Bに連帯して1,062,008円の賠償を請求することは理由があり、認めるべきである。この部分については、原審で被告に516,277円を支払うよう命じられており、さらに545,731円を支払うよう命じられるべきである。」

「納税は国家に対する法的義務であり、会計学的には純利益を課税の基準としており、純利益とは営業収益から営業原価や営業費用を差し引いた残りの額である。したがって、税金は改正前専利法の第85条第1項第2号で規定されているコストや必要な費用ではない。また、営業税（消費税）は付加価値の部分のみが課税され、支払う営業税額は仕入税額を控除することができる。つまり、販売商品の統一請求書に含まれる5%の営業税は、事業者が実際に支払う最終的な営業税額ではなく、仕入れた商品の営業税を差し引いた残りが実際に支払う営業税である。したがって、A社やC社などの4者が、係争商品Aの総売上高に5%の営業税率を乗じた営業を

支払ったという主張は正確ではない。」

【分析】

本判決に適用される損害賠償の計算基準は、改正前専利法第 85 条第 1 項第 2 号に基づいているが、現行の規定と比較すると「侵害者がその費用や必要な費用を立証できない場合、その商品の売上収入を利益とする」という規定が削除されたにとどまり、他の改正はない。したがって、この判決において侵害利益の判断については、現行法下での損害賠償の計算の参考として引き続き使用できると考えられる。

裁判所は、本件侵害者の侵害行為による利益を計算するために、侵害者が侵害商品を販売した数量を売上表と統一發票を基にしている。利益の計算に関しては、直接的なコスト及び費用のみを控除し、また、本件侵害者が侵害商品を組み立てるために支出した人件費や、侵害商品を販売するために必要な営業税は差し引かれなかったとした。そして、これに基づいて侵害者の粗利率を計算し、通常の状態と一致することを確認した上で、侵害者の侵害行為による利益を認定している。

（五） 知財裁判所 106 年度民専上易字第 2 号判決、104 年度民専訴字第 8 号判決

【案件概要】

本件専利は鉄筋曲げ機の方法落架構造の実用新案権である。本件の第一審および第二審の裁判所は損害賠償金額をそれぞれ以下のとおり計算している。

104 年度民専訴字第 8 号判決（第一審）：

「99 年専利法第 85 条第 1 項第 2 号および現行専利法第 97 条第 1 項第 2 号において、何をコストおよび必要費用とするかは具体的に定義されていない。

会計学上の直接コストと間接コストの定義によれば、直接コストとは追跡可能なコストであり、コスト対象（部門または製品など）に直接的に識別または帰属できるコストを指す。間接コストとはコスト対象に直接的に識別または帰属できず、特定の方法を通じて配分する必要があるコストを指す。

99 年専利法第 85 条第 1 項第 2 号および現行専利法第 97 条第 1 項第 2 号で規定されているコストおよび必要費用は、会計学上の直接コストに近いものであり、会計学上の間接コストは含まれない。

行為者がコストおよび必要費用を証明できる場合、専利権者が侵害行為から得られた利益に基づき請求することができる損害賠償は、通常は会計学上の「粗利」であり、間接コストや税金を差し引いた『純利益』や『税引き後の純利益』ではない。

ただし、法的な損害賠償の計算には倫理的な色彩があり、会計学の中立性とは異なるため、一部のコストや費用は、会計学的には直接コストと評価されても、法的に

公平でないまたは社会通念に合わない場合、99年専利法第85条第1項第2号および現行専利法第97条第1項第2号で規定されたコストや必要費用として差し引くことは適切ではない。

例えば、行為者が専利を侵害する製品の製造のために専門家を雇用した場合、その支出された給与は会計学的には直接人件費と評価されるかもしれないが、行為者が利益から給与支出を差し引くことができるとなると、専利権者が製品の製造者に給与を支払うことと同じであり、公平性や社会的通念に合致しないため、このような給与をコストや必要な費用として認めることは適切ではない。

したがって、99年専利法第85条第1項第2号および現行専利法第97条第1項第2号で規定されたコストおよび必要費用は、会計学上の直接コストに近いものであるが、それを下回る可能性があるという特性を持っている。

また、専利権侵害の損害賠償の計算において、専利権者が侵害行為者の売上高や利益を損害賠償金額として要求することを許容する立法目的は、専利権者の証明責任を軽減し、侵害行為者に対する一定の制裁効果を持たせることにある。これは、侵害行為者が侵害商品を販売することで、専利権者の売上が減少することを意味し、行為者が当該物品により取得した利益を、損害賠償の基礎とするものである。侵害行為者の売上から差し引くことができるのは、侵害商品の製造コストや必要費用に限られ、侵害行為者が経営活動に費やす他のコストや費用を全て含めるべきではない。

そうでなければ、『侵害行為者の企業全体の経営結果、利益がない場合、あるいは損失がある場合、侵害行為に責任を負わなくてもよい』という不合理な状況が生じることになる。」

106年度民専上易字第2号判決（第二審）：

「99年の専利法または現行の専利法のいずれかによっても、専利権の侵害による利益は、侵害された専利権から得られる利益に基づいて計算されるが、この利益は侵害された商品の全売上とは異なり、コストや必要な費用を差し引かなければならない。

侵害者がコストや必要な費用を立証できない場合には、99年の専利法では販売商品の全売上を利益として使用することができるが、現行法では専利権者が侵害者の利益を証明しなければならず、販売商品の全売上を利益として使用することはできない。・・・

また、上記改正の理由からも分かるように、侵害者が（直接的な）コストや必要な費用を立証できる場合には、専利権者は侵害行為による利益に基づいて損害賠償を請求することができる。この場合の利益は会計学上の「粗利」であり、間接コストや税金を差し引いた「純利益」や「税引後純利益」ではない（最高裁判所104年度台上字第1144号判決参照）。

また、解釈上、侵害者の利益にかかるコストや必要な費用を計算する際には、侵害

者が侵害商品の販売のために直接投入した製造コストや必要な費用に限定されるべきである。もし間接費用（賃貸料、水道光熱費、広告費、人件費など）を差し引くことはできれば、会社の運営管理の不全により、利益がなかったまたは損失になった場合、侵害行為に対する責任を免れることができるような不合理な状況になる。これは専利権侵害の損害賠償制度の目的に反する。したがって、原福社は業種別標準利益表の「粗利」を計算基準とすべきであると主張しているが、これは正当な主張である。

【被告】A社は係争専利権期間中に、【訴外】B社とC社にそれぞれ1,440,000元と1,550,000元で係争製品を1台ずつ販売し、合計金額は2,990,000元（計算式：1,440,000元+1,550,000元=2,990,000元・・・）である。財政部が公表した業種別標準利益表の粗利率22%に基づいて計算すると・・・A社は本件係争専利を侵害したとされる利益は657,800元である【計算式：2,990,000元×22%=657,800元】。

【分析】

第一審判決では、差し引くことができるコストについて、会計上の直接コストであっても、差し引くことができない場合があるという見解が示された点に特徴がある。すなわち、公平性や社会通念に基づき判断するとされている。

第二審でも、原審判決が維持された。

利益率の計算については業種別標準利益基準表の粗利率を基準としている。

（六） 知財裁判所 111 年度民専上字第 3 号判決

【案件概要】

本件専利は全自動浸漬塗布機の特許権である。裁判所は損害賠償金額を以下のよう
に計算している。

「本件の被控訴人の請求額は180万元であり、かつ、原審は民事訴訟法第244条第4項に基づき、口頭弁論終了前に補足があるかを確認し、被控訴人の訴訟代理人が本件の請求額を拡大しないことを確認した。

控訴人らは、被控訴人が専利権侵害によって得た利益を証明しておらず、係争専利の請求項21の係争製品への貢献を考慮すべきであると主張している。しかし控訴人であるA社が提示し、かつ、第三者である〇〇〇が署名した見積もり書に記載された金額が400万元であることから、控訴人であるA社が製品の販売によって得た金額は400万元であると認められる。

・・・控訴人らは、製品の販売によって得た金額に同業者の利益率を乗じて得た利益を計算すべきだと主張しているが、同業者の利益率は政府機関の統計数値に過ぎず、特定の企業の実際の利益を証明するには不十分であり、特定の取引によって得た利益を証明するにはなおさらである。

実務上、同業の利益率を損害賠償金額の計算に使用するケースがあるかもしれないが、それはその案件において必要な場合であり、特定の利益を計算するための必然的な基準ではない。」

「また、控訴人らは、係争製品の販売に関連する輸送および設置の費用が 20 万元であると主張しているが、調査の結果、控訴人らが主張する輸送および設置の費用については、実際にその支出があったことを証明する書類は提出されていない。さらに、控訴人が訴外〇〇社に提示した見積書によれば・・・輸送および設置費用は製品の特別価格 400 万元に含まれていることが明らかである（控訴人 A 社が訴外〇〇社に発行した 3 枚の統一発票）。すなわち、108 年 5 月 2 日の手付金 1,260,000 元、同年 7 月 22 日の 2,520,000 元、109 年 1 月 9 日の残金 420,000 元・・・合計 400 万元が証明されている。

したがって、控訴人らの製品の販売価格から輸送および設置の費用 20 万元を差し引く必要があるという主張は採用できない。

・・・控訴人が請求できる損害賠償金額は、控訴人 A 社が販売した製品の売価 400 万元に『進料台』¹¹の専利請求項 21 によって達成される、発明目的に対する技術貢献度 40%を乗じた 160 万元であるべきである。(計算式: 400 万元×40%=160 万元)」

【分析】

本判決では、裁判所は、実務上、財政部が公表した業種別標準利益表を利益の計算の根拠とするケースが多いが、これは必然的な基準ではないと述べている。また、本件の侵害者の利益の計算に関しては、侵害者が侵害行為のコストや費用を証明できなかったため、見積もり書に記載された価格を根拠とし、別途コストや費用を差し引かなかった。そして、これに本件専利の技術貢献度と前述の価格を乗じて侵害者の得た利益としている。

二、まとめ

専利法第 97 条第 1 項第 2 号に基づく侵害者の利益については、一般的には会計上の「粗利」を本号の利益としている¹²。即ち侵害者が侵害行為によって得た収入から直接コストを差し引いた金額となる。しかし、個別の判断では、裁判所は状況に応じて、公平性や社会通念に基づき、前述の利益の範囲を拡大したものがある。

また、実際のコストを差し引くので、財政部が公表した業種別標準利益表を基にし

¹¹ 本件特許の対象である全自動浸漬塗布機の一部。

¹² 知財裁判所 104 年度民専上更（一）字第 9 号判決、106 年度民専上易字第 2 号判決、104 年度民専訴字第 8 号判決。

た判決も多い¹³。この場合、侵害者が侵害行為によって得た収入に、業種別標準利益表の対応する業種の粗利率を乗じて合理的な粗利を計算し、専利法第 97 条第 1 項第 2 号に基づく利益とする。この方法の場合、侵害者が費用関連の証拠を整理し提出する必要がなく、専利権者がそれらの証拠を一つ一つ分析し意見を述べ、最終的に裁判所が多方面で審査する必要もなく、具体的な判断を下すまでの時間や訴訟コストを大幅に削減できると考えられる。

次に、侵害された専利の技術的貢献度も利益の計算時に考慮すべき要素である¹⁴。侵害された専利が実施される際に、他の関連技術と相互に協力して発明の目的を達成する必要がある場合（例えば、完全な機能を提供する商品になる場合）、その専利の各必要技術間への貢献度を計算し、侵害者の利益のうち、実際に侵害された専利の実施から得られた部分がどの範囲であるかの審査により、専利権者が請求できる損害賠償金額を判断する必要がある。

¹³ 知財裁判所 110 年度民専訴字第 12 号判決、109 年度民専訴字第 89 号判決、106 年度民専上易字第 2 号判決、104 年度民専訴字第 8 号判決。

¹⁴ 知財裁判所 111 年度民専上字第 3 号判決

一、 裁判例

過去 10 年間に於いて専利権侵害の損害賠償請求が認められたケースのうち、合理的なライセンス料を損害賠償金の計算方法として採用したものはわずか 3 件である。うち 1 件は、上訴審では別の方法により損害賠償が算定されているので、残りの 2 件について紹介する。

（一） 知財裁判所 110 年度民専訴字第 48 号判決

【案件概要】

本件専利は枰材の意匠権である。裁判所は下記のとおり損害賠償額を合理的なライセンス料に基づいて計算している。

「原告は、専利法第 97 条第 1 項第 3 号の規定に基づき、係争専利の実施によって得られた合理的なライセンス料に基づいて損害を計算し、原告と訴外人である A との専利権ライセンス契約を提出した・・・。

契約の内容によると、原告は、意匠権出願第 108307991 号の枰材専利と係争専利を A にライセンスし、ライセンス期間を 5 年間とし、109 年 6 月 1 日から 114 年 5 月 31 日まで、A は台湾国内で枰材商品を使用、販売する権利を得る。これに対して、A は 180 万台湾ドルをライセンス料として原告に支払うことに同意した。

したがって、原告が係争専利と共に 2 つの枰材の意匠権を他者にライセンスした際の、上記の使用期間と金額に基づいて計算される月額ライセンス料は 3 万台湾ドルである（計算式：180 万台湾ドル÷5 年÷12 ヶ月＝3 万台湾ドル）。

また、上記の原告が他者にライセンスした 2 つの専利はいずれも枰材の意匠権であり、価値は同等であるため、係争専利の月額ライセンス料は 1 万 5,000 台湾ドルである（計算式：3 万÷2＝1 万 5,000 台湾ドル）。

したがって、原告は損害賠償の計算基準として以前のライセンス契約金額 1 万 5,000 台湾ドルを主張し、109 年 12 月 24 日から係争枰材が係争専利を侵害したことが事務所によって確認されてから現在まで少なくとも 1 年間の分として、被告に 18 万台湾ドルの損害賠償を請求しており、理由がある。なお、本件では原告の主張に基づいて専利法第 97 条第 1 項第 3 号による損害賠償額を計算しており、民事訴訟法第 222 条の規定に基づいて損害賠償額を審査する必要はない。」

【分析】

本件の判決において、権利者は類似する専利権に関する実際のライセンス契約を提

出し、合理的なライセンス料の計算基準として主張した。裁判所はその契約において、本件専利の価値と関連する専利の価値が確かに相当すると認定した（具体的な理由は不明）。そのライセンス契約に定められた各専利の月額ライセンス料を、専利法第97条第1項第3号に基づく合理的なライセンス料として、専利権侵害期間の少なくとも1年間に乗じて、権利者が請求できる損害賠償金額を計算することとした。

（二） 知財裁判所 106 年度民専訴字第 98 号判決

【案件概要】

本件専利はパイルドライバー装置の実用新案権である。裁判所は損害賠償額を合理的なライセンス料に基づいて以下のとおり計算している。

「原告は、【訴外人】C社との間で、係争専利の機器装置製品に関する契約書を締結し、契約書の第2条でライセンス料を1日1万元と定めたと主張している・・・。そして被告の施工日数が30日であることから、30万元の賠償を請求している。被告はその契約書について実質的に争っておらず、また原告が係争製品の用途が工事用のパイルドライバーに使用され、毎日使用されるのではなく、必要な時にのみ使用されることを認めている・・・。さらに、係争工事の完工までの期間が2年以上かかること、および係争製品の購入価格が377,500元（税抜き）であることを考慮すると、原告の1日1万元のライセンス料で30日の賠償を請求する主張は合理的であると認められる。」

【分析】

本件判決では、原告が締結したライセンス契約に規定されたライセンス料を、合理的なライセンス料として採用した。

二、 まとめ

以上の判決からみると、権利者が同様の専利に実際に締結したライセンス契約を提出できれば、そのライセンス契約で定められたライセンス料は、裁判所によって合理的なライセンス料の計算基準として認められる可能性が十分あると考えられる。

第四章 懲罰的損害賠償

第一節 懲罰的損害賠償請求を認めるか否か

前述のとおり、懲罰的損害賠償については、専利法で以下のように規定されている。

専利法第 97 条第 2 項

前項の規定に基づき、侵害行為が故意である場合、裁判所は被害者の請求により、侵害状況を斟酌して損害額以上の賠償金を算定することができる。ただし、証明済みの損害額の 3 倍を超えてはならない。

従って、故意がある場合でも、裁判官は常に懲罰的損害賠償請求を認める義務があるわけではなく、その裁量によって認めることができるに過ぎない。

しかし、実際の案件をみると、懲罰的損害賠償請求が原告により請求され、かつ故意が認められた案件では、調査した範囲では、5 件を除き、全ての案件で懲罰的損害賠償が認められていた。

また、この 5 件は、いずれも請求の趣旨に記載された請求額の満額が認められた案件であり、懲罰的損害賠償を考慮するまでもなく原告の請求全額が認められるので、考慮しなかったもの（そのうち 3 件ではこの旨が記載されている）と考えられる。

第二節 懲罰的損害賠償の倍数

懲罰的損害賠償が認められた判決（同一案件の異なる審級を含む）では、倍数は 1.5 倍から 2.5 倍が一般的である。

どのような基準で倍数を決定しているかは明確ではない。すなわち、裁判所は懲罰的損害賠償の決定理由を明確に説明せず、全ての状況や侵害の程度などを総合的に考慮して倍数を決定したとしているにすぎない。

	裁判所/案件番号	審級	認められた金額(合計) (A、B、C・・・は個人被告、A 社、B 社、C 社・・・法人被告)	懲罰的損害賠償の倍数	備考
1	知財裁判所 105 民 専訴 74	一	40 万円	2	
4	知財裁判所 111 民 専訴 4	一	12 万 9800 円	N/A (故意がない)	
	知財裁判所 111 民	二	11 万 8800 円	2	原審判決

	専上易 3				一部破棄
5	知財裁判所 108 民 専訴 35	一	A 及び B 社:343 万 6981 元 (連帯); C 及び B 社:96 万 8347 元 (連帯)	1.5	
6	知財裁判所 106 民 専訴 34	一	3000 万元	1.295	
	知財裁判所 108 民 専上 43	二	1812 万 3279 元	1.5	原審判決 一部破棄
12	台南地方裁判所 108 智 1	一	222 万 4000 元	2	
	知財裁判所 111 民 専上更一 3	更 一	124 万 4400 元	1.2	原審判決 一部破棄
15	知財裁判所 109 民 専訴 2	一	37 万 8984 元	2	
17	知財裁判所 111 民 専訴 56	一	470 万元	1.2	
18	知財裁判所 107 民 専訴 57	一	50 万元	N/A (既に全請 求金額を認めた)	
	知財裁判所 108 民 専上易 4	二	66 万 4755 元	2.5	原審判決 一部破棄
	知財裁判所 111 民 専上更一 1	更 一	109 万 8018 元	同上	原審判決 一部破棄
20	知財裁判所 108 民 専訴 89	一	2009 万 1672 元	2	
22	知財裁判所 108 民 専訴 54	一	A 社、B:100 万元(連帯); C 社、D:100 万元(連帯)	1.5	
24	知財裁判所 109 民 専上更(一) 1	更 一	1 億 3500 万元	2	原審判決 一部破棄
26	知財裁判所 108 民 専訴 15	一	149 万 6678 元	2.5	
	知財裁判所 109 民 専上 27	二	146 万 7462 元	同上	原審判決 一部破棄
28	知財裁判所 108 民 専訴 11	一	A:20 万元; B:4 万元; C:3 万元; D:12 万元; E 社:6 万元	未開示 (合計 20 万元の みと記載してい る)	

	知財裁判所 109 民 専上 25	二	D:13 万 2960 元; E 社、F:11 万 3840 元(連 帯)	2	原審判決 一部破棄
30	知財裁判所 101 民 専訴 28	一	A 社、B:11 万 6530 元(連 帯); C 社、D:269 万 657 元(連帯)	1.9	
	知財裁判所 102 民 専上 4	二	C 社、D:269 万 657 元(連 帯)	同上	原審判決 維持
	知財裁判所 104 民 専上更(一)3	更 一	C 社、D:101 万 2280 元(連 帯)	同上	原審判決 一部破棄
34	知財裁判所 108 民 専訴 84	一	A 社、B:14 万 480 元(連帯)	約 2 倍	
	知財裁判所 109 民 専上 39	二	同上	同上	原審判決 維持
38	知財裁判所 98 民 専上 6	二	12 万 1368 元	2.5	原審判決 一部破棄
	知財裁判所 100 民 専上更(一)9	更 一	60 万 9210 元	同上	原審判決 一部破棄
	知財裁判所 101 民 専上更(二)4	更 二	1498 万 3718 元	同上	原審判決 一部破棄
	知財裁判所 103 民 専上更(三)9	更 三	830 万 7933 元	1.5	原審判決 一部破棄
40	知財裁判所 105 民 専訴 44	一	A 社、B 及び C 社:213 万 1708 元(連帯); C 社:12 万 3431 元	2.5	
	知財裁判所 106 民 専上 38	二	A 社及び B または A 社及び C 社:213 万 1708 元(連帯); C 社:12 万 3431 元	同上	原審判決 一部破棄
41	知財裁判所 106 民 専上 39	二	100 万元	未開示(全請 求金額を認めた)	原審判決 破棄
42	知財裁判所 106 民 専訴 93	一	20 万元	2	
49	知財裁判所 102 民 専訴 42	一	277 万 3120 元; 4 万 5500 元; 4 万 2000 元	2	
51	知財裁判所 106 民 専訴 43	一	162 万 922 元	2	
	知財裁判所 107 民	二	同上	同上	原審判決

	専上 34				維持
	知財裁判所 106 民 専上易 2	二	同上	同上	原審判決 維持
55	知財裁判所 106 民 専訴 12	一	100 万円	未開示 (合計 100 万円の みと記載してい る)	
56	知財裁判所 104 民 専訴 36	一	9 億 7886 万 9835 円	1.5	
62	知財裁判所 104 民 専訴 17	一	325 万 4355 円	3	

※「更」は差戻審

第三節 故意の有無

一、判断基準

(一) 民法上の不法行為の故意及び過失

民法上では、不法行為が成立するためには、「権利の不法な侵害」と「実際に損害を受けた」ことが必要であり、さらに侵害者に「故意または過失」があることが主観的要件として満たされる必要がある¹⁵。

この故意及び過失の有無については、実務上の主な判断基準は以下の通りである。

1. 過失

民法上の不法行為の過失は、行為者が、その状況からみて、注意すべきであり、かつ注意することができるにも関わらず注意しなかったこと、または不法行為の事実を予見したにもかかわらず、発生しないと確信したことをいう¹⁶。

具体的には、被害者が善良な管理者としての注意義務を怠ったかどうかを判断基準とする。すなわち、一般的な知識と経験を持ち、勤勉で責任感のある人が同じ状況下で損害の結果を予見し、回避または防止できるかどうかを基準とする¹⁷。

言い換えれば、一般的には「抽象的な軽過失」を基準とし、契約違反や関連法規、事件の特性などによって判断される債務不履行とは異なる方法で判断される。

¹⁵ 最高裁判所 48 年度台上字第 680 号判決、55 年度台上字第 2053 号判決、54 年度台上字第 1523 号判決。

¹⁶ 最高裁判所 97 年度台上字第 864 号判決。

¹⁷ 最高裁判所 106 年度台上字第 1048 号判決。

2. 故意

故意とは、行為者が侵害行為を成立させる事実について、それを知りながら意図的にそれを発生させること、又はその発生を予見し、かつその発生がその本意に反しないことをいう¹⁸。

例えば、企業の重役がその地位を悪用し、特定の人物との取引がないことを知りながら、その特定の人物から虚偽の請求書を取得し、税務申告で控除するために使用した結果、企業が後で規制当局から課徴金を科されることになった場合、これは企業に対する故意による不法行為に該当する¹⁹。

(二) 専利権侵害の故意及び過失

専利権侵害は専利法上に関連規定があるが、民法上の不法行為の一種であり、不法行為の成立などは一般的な不法行為による損害賠償と同様である²⁰。したがって、専利権侵害の故意や過失を主張する場合、前述の一般的な不法行為の判断基準によるべきである。

具体的には、専利侵害事件において、法律上の明文規定はないものの、製造業者や競合他社と純粋な小売業者や偶発的な販売者などでは、損害を予見したり回避したりできるかの注意の程度が必ずしも同じではない。そのため、個別の事実に基づき、当事者の事業組織、事業項目、事業規模、侵害行為の内容などの要因を考慮して、行為者が注意義務に違反したかどうかを判断すべきである。専利権は登録および公告制度があり、公告された専利権は社会一般がその権利範囲と存在を知ることができる。生産、製造及び販売を行う企業は、通常の商業的観念によれば、その特許又は創作が所属する技術・技能領域において通常の知識を有する者であり、相当の専門能力を持って他者の専利権の存在を確認することができるため、相応の注意義務を負う。これに違反した場合、仮に侵害の故意と言う主観要件はなかったとしても、注意義務違反による違反がある²¹。

二、故意が肯定され、かつ懲罰的損害賠償が認められた裁判例

(一) 知財裁判所 104 年度民専訴字第 17 号判決（懲罰的損害賠償倍数：3 倍）

【案件概要】

本件専利は、携帯型電子機器の保護ケースの意匠権である。侵害者（以下の判決抜粋における「被告会社」；権利者は以下の判決抜粋における「原告」）の故意につい

¹⁸ 最高裁判所 110 年度台上字第 1308 号判決。

¹⁹ 台湾高等裁判所 99 年度上易字第 659 号判決。

²⁰ 知財裁判所 99 年度民専上字第 46 号判決；専利法逐條釋義（110 年 6 月版）p. 311。

²¹ 知財裁判所 105 民専上字第 27 号判決。

て、裁判所は以下のように判示した。

「被告会社と原告の間で原告専利製品の製造委託に関する接触があり、被告会社は原告が検討している部品供給メーカーの一つであり、2013年10月に機密保持契約を締結した。・・・2014年3月に原告専利製品が原告の携帯電話とともに市場に登場した後、原告は同年6月に係争製品を市場で発見し、被告会社に連絡して説明を求めたところ、被告会社の従業員が同年7月2日に紛争製品の仕入れおよび販売の資料を提供した。

・・・原告は同年同月24日に被告会社に係争製品の製造、輸入、販売、または販売を停止するよう通知した。・・・そして、被告会社の従業員が同年8月3日に送信した電子メールの内容には、「L/LブランドM8穴入りスマートケース、専利問題のため当社は販売を停止」という言葉があるので、被告会社は原告の専利にかかわるものであるという問題を知っていたはずである。

・・・しかし、市場で係争製品の販売が続いていたので、原告は同年12月22日に再び被告会社に紛争製品の製造、輸入、販売、または販売を停止するよう通知した。・・・被告会社は同年同月31日に下流メーカーとの調整した後、製品の販売をやめる予定で、2016年1月末に完了する予定であると回答した。

・・・しかし、原告は2016年2月および2017年1月にも引き続き係争製品1から6を市場で販売していた。

・・・また、本件訴訟において、被告会社の販売代理店に照会したところ、いくつかの販売代理店から係争製品を回収するように求める通知を受け取っていないとの回答があった。

・・・(以上のように)被告会社は原告が検討している部品供給メーカーであり、原告専利製品が市場に登場する前に原告と接触し、機密保持契約を締結しており、この携帯電話アクセサリ製品についての重要性を認識していたはずである。2014年9月1日まで、原告専利製品の係争専利はまだ公告されていなかったが、被告会社は原告の専利製品が市場に登場してからわずか3か月で、原告専利製品に非常に類似した紛争製品を販売した。さらに、原告が発見した後に被告会社に連絡したが、被告会社は販売を続けた。

被告会社の行為は、原告の努力の成果を利用して取引の機会を得ようとする侵害の故意が明らかであり、2014年9月1日に紛争専利が公表された後、被告会社は紛争製品の販売を続けたことから、明らかな故意による侵害となる。本件被告会社の行為には、明らかな侵害の故意がある。」

「被告会社の故意による侵害の情状は重大であり、改正前の公平法第32条第1項及び及専利法第142条が準用する第97条第2項に基づき、損害額の3倍である3,254,355円(1,084,785×3)の賠償を認める。」

【分析】

本件は、権利者と取引関係があり関連情報の開示を受けていたこと、侵害について再三通知を受けたこと、通知を受けた際も侵害を認めることを前提とした回答をしたことなど、故意を認めるべき事情が複数あった事案であり、故意があることは明らかである。さらに、以上のような状況を考慮し、懲罰的損害賠償を最大限の3倍の賠償を認めた。

(二) 知財裁判所 108 年度民専訴字第 89 号判決 (懲罰的損害賠償倍数 : 2 倍)

【案件概要】

本件専利は液体医薬配方の特許権である。裁判所は侵害者の製品が権利者の専利権の範囲に含まれると認定した後、侵害者（以下の判決抜粋における「被告 A 社」）の故意について、以下のように判断した。

「我が国の専利は公示されており、・・・専利内容を知らないという主張を放任すべきではない。特に本件の被告 A 社は資本総額が 1,500,000,000 元、実受資本額が 1,009,884,720 元であり、研究開発部門および医薬事務部を設置しており、被告 A 社は相当な規模を持ち、医薬品の研究開発プロセスにおいて関連法規の解析を行っていることが明らかである。

したがって、過去の医薬品法に基づいて登録された『嘔立舒注射剤』の専利が本件の専利に含まれないと認められたとしても、これによって直ちに被告 A 社が本件の専利内容を認識していなかったということはできない。」

「被告 A 社は・・・侵害の恐れがない旨を弁護士に委託して回答したにすぎず、依然として侵害物を製造・販売し続け、本件審理が始まってやっと侵害物を変更した。・・・侵害物の処方と原告会社が提出した第 35 号証の米国判決における DRL 会社の製品の処方の関連性などから、・・・被告 A 社の悪性は軽くない。原告会社の請求に基づき、専利法第 97 条第 2 項に基づいて損害賠償を 2 倍に定めるべきであり、本件の賠償額は 20,091,672 元（計算式：10,045,836 元 X2=20,091,672 元）とすべきである。」

【分析】

本件の判決では、侵害者の故意を認定する理由として、侵害者が相当な規模を持ち、専門部署を設けていることから、関連する専利や技術について認識していると判断され、そのため侵害物の製造および販売に間接的な故意があるとされた。

また、権利者からの通知を受けた後も侵害物の製造・販売を続けたことは、故意の有無の判断基準ではなく、侵害者の故意の程度を判断するための要素とされた。

(三) 知財裁判所 108 年度民専訴字第 84 号判決 (懲罰的損害賠償倍数 : 約 2 倍)

【案件概要】

本件専利は安全ロックに関する特許権である。侵害者（すなわち以下の判決抜粋の「被告 A 社」；権利者は以下の判決抜粋の「原告」）の故意について、裁判所は以下のように判断した。

「被告 A 社は錠製造業であり、関連技術分野の情報を容易に把握し理解する能力があり、その取引規模に応じて関連する特許権の範囲を明らかにするためのリソースを投入するべきであり、それを怠ったことは明白な過失である。

また、被告 A 社は前述の弁護士書簡を受領した後も、請求項 4 に該当する係争製品 2 を B 個販売し、海外に輸出した。・・・被告 A 社はこの部分について故意の侵害行為があると認められる。」

「10 万元の損害賠償のうち 39.52%、つまり 39,520 元が故意の侵害による損害額であり、残りの 60,480 元が過失による損害額である。このため、故意の侵害に基づく賠償額は専利法第 97 条第 2 項に基づき 80,000 元とし、被告 A 社が原告に対して支払うべき損害額は 140,480 元となる（添付資料参照）。」

【分析】

この判決では、裁判所は侵害者が権利者と同業競争関係にあるため、高度な注意義務と能力があると判断し、通知を受ける前の製造販売については過失と認定し、通知を受けた後も製造販売を継続した部分については故意の侵害と認定した。

三、 故意が否定された裁判例

(一) 知財裁判所 106 年度民専訴第 98 号判決 (認定無故意)

【案件概要】

本件専利は新しい打ち込み装置に関する実用新案権である。侵害者（以下の判決抜粋における「被告 A 社」及び「被告 B 社」；権利者は以下の判決抜粋における「原告」）の故意について、裁判所は以下のように判断した：

「被告 A 社は原告の同意または許可を得ずに、係争製品を組み立て、係争工事で使用した。双方とも建設業に従事しており、係争専利は起伏の激しい地形のための打ち込み装置であり、クレーンのアームに接続でき、建設現場でよく見られるものである。（係争専利は）所轄機関から公告されており、被告 A 社は係争工事に従事する際に係争専利の存在を調査する能力があったにもかかわらず、調査を怠ったという過失があった。

また、係争工事は被告 B 社が請け負い、被告 A 社に発注されたものである。被告 B

社は被告 A 社が係争製品を組み立て、係争工事で使用することが他者の専利権を侵害する可能性があるかどうかを調査する義務があり、被告 B 社は調査を怠ったので、係争製品が係争専利を侵害したことについて過失の侵害責任を負うべきである。原告は、被告らが警告書を受けた後も侵害を否定し、係争工程を続けたので・・・被告らが故意に侵害をしたと主張している。しかし、係争製品は係争工事で使用するものであるが、係争工程の性質上、毎日使用する必要があるわけではない。また、被告 A 社が送付した内容証明郵便では、係争製品を D 社から購入したこと、D 社が他者の専利権を侵害していないと述べていることが記載されている。・・・したがって、係争専利の侵害の有無が明確でない状況では、被告 A 社が係争製品を続けて使用したことを理由に、被告 B 社が係争専利を故意に侵害したと直ちに認めることは困難である。」

【分析】

本件判決では、通知書が送付された後についても、被告が「係争製品を晋麒公司から購入したこと、晋麒公司が他者の専利権を侵害していないと回答した」旨の反論をしたこと等を考慮して、故意を認めなかった。このように通知書が送付された場合でも、常に故意が認められるわけではなく、その後の対応が重要となる。

（二） 知財裁判所 104 年度民専訴字第 62 号判決（認定無故意）

【案件概要】

本件専利はハンドルに関する意匠権である。侵害者（以下の判決抜粋における「被告 A 社」；権利者は以下の判決抜粋における「原告」）の故意について、裁判所は以下のように判示した。

「原告は、104 年 6 月 22 日に専利証明書と専利説明書を添えた内容証明郵便により被告 A 社に侵害の通知を行った・・・被告 A 社もこれについて争っておらず、被告 A 社はこの時点で当該専利の存在を知っていたと認定される。

次に、被告 A 社は皮バッグ、皮箱の製造および卸売業者であり、実収資本金は 1,000 万元である。・・・したがって、同業者から提供される他のトランクおよびその付属品については十分な注意を払うべきであり、損害が発生することを予見または回避する能力と注意義務がある。他者の専利権を侵害することを避けるための措置を怠り、侵害行為を生じさせたことは、被告 A 社は注意義務を怠ったものと認められ、本件侵害行為について原告に対して損害賠償責任を負う。

被告は、係争トランク販売について、訴外 B 社を独占販売代理店としていた。B 社は、104 年 7 月 31 日に、当該製品の販売を停止するよう販売代理店に通知した。・・・また、訴外 C 社からの回答によると、製品に侵害問題がある旨通知を受けたため、

製品の販売を中止した。・・・したがって、被告 A 社の独占販売代理店は他の業者に製品の販売停止を通知したことが確認される。

原告が 104 年 10 月 17 日に公証人に委託して公証したウェブページによると、104 年 10 月 17 日に「momo 摩天商城」及び「愛買線上購物網站」で依然として製品が販売されていた。・・・しかし、被告は、上記のウェブページは被告の販売代理店ではなく、販売者自らが並行輸入して販売している可能性がある」と主張している。・・・上記のウェブページのデータには販売者が誰であるかが記載されておらず、被告 A 社または琥昇公司によって販売されたことを確認することはできない。

従って、被告 A 社が原告の 104 年 6 月 22 日付内容証明郵便の受領後も製品の製造または販売を継続していたとは認定できず、被告 A 社が専利を故意に侵害したとは認定できない。」

【分析】

本件では、内容証明郵便受領後も、ネット上で商品が販売されており、これを根拠に原告は故意を主張したが、誰が販売したのかが確定できなかった、すなわち被告が販売したという証拠がなかったため、故意が否定された。

四、まとめ

故意の認定においては、権利者から通知を受け取っていたかが重要な判断要素となる。

但し、通知の有無のみで判断されるわけではないことに注意する必要がある。事例二(二)のように、被告が関連する専利や技術について認識していること等を根拠に故意が認定された事例もある。

一方では、事例三(一)、(二)のように通知を受けた後についても、故意を認めなかったものがある。(一)については、具体的な状況を考慮し、通知を受けた後も侵害の有無は明らかではなかったと判断した。(二)については、被告が侵害者であるのかが不明であることにより否定したものである。

前述のとおり、故意が認められた場合には、1.5~2.5 倍程度の懲罰的損害賠償が認められる可能性が高い。そのため、警告書を受領した後も、根拠がないと考えて販売を続ける場合は、後に故意の根拠とされてしまわないように、注意して進めることが重要である。

第五章 日系企業に対するアドバイス

一、台湾での専利権の取得

言うまでもなく、専利権の保護は属地主義の制約を受ける。すなわち、台湾で専利権の保護を受けるためには、台湾で専利を出願し登録を受ける必要がある。

この点は、本報告書の主題ではないため、上記では説明していないが、実際の案件をみると、台湾で出願をしていなかったために、権利行使をしたいものの困難になっている例は珍しくない。台湾を製造拠点とする場合に特許等の取得を検討すべきことは当然であるが、単なる市場であるにすぎない場合でも、リバースエンジニアリングなどにより、第三者が製造・販売することを防止したいのであれば、台湾での出願も検討すべきである。

二、専利権侵害が発見された場合の対応方針

損害賠償について、日本と台湾の大きな差異は、懲罰的損害賠償の有無である。通常の専利権違反に基づく損害賠償請求の要件と、懲罰的損害賠償の要件を比較すると、差がある部分は故意のみである（厳密にいうと、その他に原告が懲罰的損害賠償を要求したことも要件であるが、この要件は、原告は裁判所でそれを主張すれば足りるので、容易に充足できる）。そして故意があれば、ほぼ確実に、懲罰的損害賠償が認められる。

故意の認定にあたって、重要な要素となっているのは、通知を受領したか否かである。通知受領後も実施行為を継続した場合、通知受領後の実施行為は故意が認められる可能性がかなり高くなる。

そこで、権利者としては、専利権侵害を確認できた場合には、侵害者に対し警告書を出すことを検討すべきである。但し、一旦警告書を送付すると、①証拠が隠滅されるリスク、②調査会社等を通じて証拠を入手することが困難になるリスク、③根拠として記載した専利権について、無効審判が提起されるリスク等が生じる。従って、警告書を送付するタイミングについては、懲罰的損害賠償のみならず、これらの要素も考慮した上で、決定することが望ましい。

なお、警告書の送付先については、「故意」という状態を作るという観点からは、侵害者に直接送付すべきことになる。取引を中止させるために、侵害者又は権利者の取引先に対して通知しても、故意の根拠とするのは難しい。また、侵害者の取引相手や潜在的な取引相手に警告書等を送付することは、状況によっては公平交易法違反になることにも注意する必要がある²²。これについては、公平交易委員会から、「公平

²² 例えば、公平交易法第 25 条:「本法に別段の規定がない限り、事業者は取引秩序に影響を与え

交易委員会の著作権、商標権、専利権に関する侵害警告書の取り扱い方針」が公表されているので、これを参考に警告書の送付及びその内容を検討すべきである²³。

一方、警告書を受領した場合には、まずその内容が公平交易法に違反しないか検討すべきである。違反する場合には、公平交易法違反を根拠に法的責任を追及する旨の返信をすることが考えられる。また、警告書を受領した場合には、警告書の送付の目的が懲罰的損害賠償を請求するためである可能性が十分あることを認識すべきである。しかし、根拠なく警告書を送付する権利者もあり、警告書を受領したら直ちに販売を停止したり、和解交渉を始めるとするのは、必ずしも合理性がある対応ではない。従って、警告書を受領したら、専門家にも相談しながら、侵害の有無を速やかに検討し、対応方針を決定することが望まれる。また、侵害の可能性がある場合には、権利者の専利の無効事由の有無についても検討すべきである。

三、 損害賠償請求に関する注意すべき事項

本報告の第三章の分析からわかるように、どのような損害賠償計算方法を採用しても、重要なのは当事者が関連する証拠を提出できるかどうかである。

例えば、専利法第 97 条第 1 項第 1 号に基づく計算方法、即ち民法第 216 条における損害と逸失利益の場合、権利者は逸失利益を証明しなければならない。即ち、侵害行為によってどれだけ利益を失ったかを証明する必要がある。原則として、元々得られる利益の金額と、侵害行為後に得られる利益の金額を立証することが必要となるが（この差額が逸失利益となる）、通常は難易度が高く、事例は乏しい。

立証が困難である場合、同号ただし書により「特許権の実施により通常得られる利益から、損害を受けた後に同一の特許権の実施により得られる利益を差し引いた金額」を損害とすることができる。これにより、立証の負担が軽減されることが想定されていると考えられるが、実際には難易度は低くなく、調査した裁判例では、これにより損害賠償を認めた例はなかった。

次に、専利法第 97 条第 1 項第 2 号（侵害者が侵害行為によって得た利益）によって請求する場合は、少なくとも侵害者が実際に得た売上（コスト控除前）を証明する証拠を提出する必要がある。コストの部分については、証拠が提出できない場合、財政部が公表した業種別標準利益表に記載されている粗利率を使用して請求することが考えられる。従って、特に重要なのは、侵害者が取得した収入（売上）となる。

また、専利法第 97 条第 1 項第 3 号（専利の実施によって得られる合理的なライセンス料）によって請求する場合は、同一の専利について、実際に締結されたライセン

る可能性のある欺瞞的または公正さを欠く行為を行ってはならない。」

ス契約書を提出することが考えられる。ただ、ライセンス契約があるのか否か、ライセンス料を開示することを受容するかという問題があると考えられ、事例はかなり少なくなっている。

以上からすると、特に重要であるのは、「侵害者が取得した収入（売上）」すなわち販売数及び単価についての証拠を出すことができるか否かであると考えられる。特に入手が容易でないのは販売数のデータである。

従って、特許出願等の戦略を検討する場合には、「販売数のデータ」が入手しやすいかについても、検討することが考えられる。

別表 1

(各案件における損害賠償を認めた判決のみを記載)

	裁判所/案件番号	審級	専利番号	請求金額 (A、B、C・・・は個人被告、A社、B社、C社・・・法人被告)	認められた金額 (合計)	計算方法	懲罰的損害賠償の倍数	備考
1	知財裁判所 105 民専訴 74	一	M450304	未開示	40 万円	専利法第97条第1項第2号	2	
2	知財裁判所 110 民専訴 75	一	I423852	100 万円	21 万 5268 円	専利法第97条第1項第2号	N/A (未請求)	
3	知財裁判所 108 民専訴 37	一	M555761	1584 万 4500 円	792 万 2250 円	専利法第97条第1項第2号	N/A (未請求)	
	知財裁判所 109 民専上 45	二	同上	認められた 792 万 2250 円のみ控訴した	19 万 371 円	同上	同上	原審判決一部破棄
4	知財裁判所 111 民専訴 4	一	I657953	100 万 3200 円	12 万 9800 円	専利法第97条第1項第2号	N/A (故意がない)	
	知財裁判所 111 民専上易 3	二	同上	25 万 7400 円	11 万 8800 円	同上	2	原審判決一部破棄

5	知財裁判所 108 民専訴 35	一	I494162	2 億 1582 万 2844 円	A 及び B 社:343 万 6981 円(連 帯); C 及び B 社:96 万 8347 円(連 帯)	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	1.5		
6	知財裁判所 106 民専訴 34	一	D128047	6000 万円	3000 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	1.295		
	知財裁判所 108 民専上 43	二	同上	同上	1812 万 3279 円	同上	1.5		原審判 決一部 破棄
7	知財裁判所 110 民専訴 48	一	D208862	150 万円	18 万円	専利法第 97 条第 1 項第 3 号	N/A (未請求)		
8	知財裁判所 109 民専上 6	二	D133389	4088 万 7000 円	787 万 3275 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がな い)		原審判 決一部 破棄
9	知財裁判所 110 民専訴 12	一	D138899	200 万円	2 万 3800 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (未請求)		
10	知財裁判所 108 民専上 34	二	M544251	100 万円	A 社、B:100 万 円(連帯); C 社、D:25 万 4637 円(連帯)	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がな い)		原審判 決一部 破棄
11	知財裁判所 109 民専上 8	二	D133389	3067 万 2000 円	1126 万 6500 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がな い)		原審判 決一部 破棄

12	台南地方裁判所 108 智 1	—	M542584	312 万円	222 万 4000 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	い)	破棄
	知財裁判所 111 民専上更一 3	更一	同上	認められた 200 万円のみ控訴した	124 万 4400 円	同上	1.2	原審判決一部破棄
13	知財裁判所 109 民専訴 53	—	I445515	10 万円	9 万 7289 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がない)	
14	知財裁判所 103 民専訴 48	—	154717、 I238412	2 億円	A 社、B:2 億円 (連帯)(そのうち 9982 万 2173 円 について、C 社、 A 社は連帯責任を負う)	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がない)	
15	知財裁判所 109 民専訴 2	—	M529949	56 万 9805 円	37 万 8984 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	2	
16	知財裁判所 110 民専訴 41	—	M568885	200 万円	200 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (未請求)	
17	知財裁判所 111 民専訴 56	—	D214013	470 万円	470 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	1.2	
18	知財裁判所 107 民専訴 57	—	M494510、 D168218	50 万円	50 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (既に全請求金額を認	

												めた)		原審判決一部破棄
	知財裁判所 108 民専上易 4	二	同上	450 万円	66 万 4755 円	同上	同上	2.5				同上		原審判決一部破棄
	知財裁判所 111 民専上更一 1	更一	同上	同上	109 万 8018 円	同上	同上	同上				同上		原審判決一部破棄
19	知財裁判所 109 民専訴 96	一	I558473	180 万円	180 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	同上	N/A (未請求)				同上		原審判決一部破棄
	知財裁判所 111 民専上 3	二	同上	同上	160 万円	同上	同上	同上				同上		原審判決一部破棄
20	知財裁判所 108 民専訴 89	一	I342212	3000 万円	2009 万 1672 円	専利法第 97 条第 1 項第 1 号本文	同上	2				同上		原審判決一部破棄
21	知財裁判所 107 民専訴 111	一	I468600	200 万円	200 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	同上	N/A (未請求)				同上		原審判決一部破棄
	知財裁判所 109 民専上 9	二	同上	同上	同上	同上	同上	同上				同上		原審判決維持
22	知財裁判所 108 民専訴 54	一	I250032	A 社及び B:100 万円(連帯); C 社及び D:100 万円(連帯)	A 社及び B:100 万円(連帯); C 社及び D:100 万円(連帯)	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	同上	1.5				同上		
23	知財裁判所 109 民専訴 61	一	D149382	2000 万円	未開示	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	同上	N/A (故意がな				N/A (故意がな		

24	知財裁判所 109 民専上更 (一)1	更一	83372	1 億 3500 万元	1 億 3500 万元	1 億 3500 万元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	2	い)	原審判 決一部 破棄
25	知財裁判所 109 民専訴 89	一	D150543	10 万元	A:8558 元; B社、C:3622 元 (連帯)	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がな い)			
26	知財裁判所 108 民専訴 15	一	I543905	1000 万元	149 万 6678 元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	2.5			
	知財裁判所 109 民専上 27	二	同上	同上	146 万 7462 元	同上	同上			原審判 決一部 破棄
27	知財裁判所 107 民専訴 10	一	M380059	A社、B社、C及 びD社:214 万 8000 元(連帯); B社、C: 653 万 5084 元(連帯); A社、B社、C及 びD社:54 万 1846 元(連帯) (EはB社と連 帯、FはD社と 連帯)	A社、B社及び D社: 4 万元 (連帯)(C、Eは B社と連帯、F はD社と連帯); B社、D社: 2 万 9600 元(連 帯)(C、EはB 社と連帯、Fは D社と連帯); A社、B社: 54 万 1846 元(連 帯)(C、EはB	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がな い)			

						社と連帯)											原審判決一部破棄		
	知財裁判所 108 民専上 23	二	同上	同上		D 社、F:6 万 4824 元(連帯) (そのうち 5 万 9200 元について、C、B 社が連帯責任を負う); B 社、C:5 万 5000 元(連帯)		同上	同上			同上		同上				原審判決一部破棄	
28	知財裁判所 108 民専訴 11	一	M489191	A、B、C、D、E、F、G:それぞれ 30 万円; H 社、I:30 万円 (連帯); J 社、K: 30 万円 (連帯)。		G:20 万円; A:4 万円; F:3 万円; B:12 万円; H 社:6 万円		専利法第 97 条第 1 項第 2 号				未開示(合計 20 万円のみと記載している)							
	知財裁判所 109 民専上 25	二	同上	B:30 万円; H 社、I:30 万円 (連帯)のみ控訴した		B:13 万 2960 元; H 社、I:11 万 3840 元(連帯)		同上				2						原審判決一部破棄	
29	知財裁判所 109 民専訴 82	一	I624392	60 万円		12 万 8000 元		専利法第 97 条第 1 項第 2 号				N/A (故意がない)							
30	知財裁判所 101 民専訴 28	一	I345041	A 社、B:25 万 1488 元(連帯);		A 社、B:11 万 6530 元(連帯);		専利法第 97 条第 1 項第 2 号				1.9							

							C社、D:274万 7674元(連帯)	C社、D:269万 657元(連帯)			同上		
					二	知財裁判所 102 民専上 4	C社及びD:274 万 7674 元(連 帯)のみ控訴し た	C社、D:269万 657元(連帯)	同上	同上	同上	原審判 決維持	
					更一	知財裁判所 104 民専上更 (一)3	同上	C社、D:101万 2280元(連帯)	同上	同上	原審判 決一部 破棄		
31					一	知財裁判所 109 民専訴 15	192万3000元	5万4538元	専利法第97条第1 項第2号	N/A (故意がな い)			
32					更三	知財裁判所 108 民専上更 (三)7	430万9771元 (追加)	430万9771元	専利法第97条第1 項第2号	N/A (未請求)			
33					一	知財裁判所 108 民専訴 1	200万元	16万9428元	専利法第97条第1 項第2号	N/A (故意がな い)			
					二	知財裁判所 109 民専上 易 4	同上	同上	同上	同上	原審判 決維持		
34					一	知財裁判所 108 民専訴 84	A社、B:200万 元(連帯); C社、D:200万 元(連帯); A社、C社:200	A社、B:14万 480元(連帯)	専利法第97条第1 項第2号	約2倍			

				万円(連帯)								
	知財裁判所 109 民専上 39	二	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	原審判決維持
35	知財裁判所 106 民専訴 98	一	M425892	30 万円	30 万円	30 万円	専利法第 97 条第 1 項第 3 号	N/A (故意がない)	N/A (未請求)			
36	知財裁判所 106 民専訴 99	一	I367778、 I367779、 I377088	200 万円	200 万円	200 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (未請求)				
37	知財裁判所 103 民専訴 38	一	82864	10 億 5 千万円	1050 万円	1050 万円	専利法第 97 条第 1 項第 3 号	N/A (故意がない)				
	知財裁判所 105 民専上 24	二	同上	同上	同上	同上	民法不当利得	同上	同上			原審判決一部破棄
	知財裁判所 107 民専上更(一)4	更一	同上	同上	同上	同上	専利法第 97 条第 1 項第 3 号	同上	同上			原審判決一部破棄
38	知財裁判所 98 民専上 6	二	197092、 193744	1800 万円	12 万 1368 元	12 万 1368 元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	2.5				原審判決一部破棄
	知財裁判所 100 民専上更(一)9	更一	同上	同上(12 万 1368 元は確定)	60 万 9210 元	60 万 9210 元	同上	同上	同上			原審判決一部破棄

	知財裁判所 101 民専上更 (二)4	更二	同上	同上	同上	1498 万 3718 元	同上	同上	同上	原審判 決一部 破棄
	知財裁判所 103 民専上更 (三)9	更三	同上	同上	同上	830 万 7933 元	同上	同上	1.5	原審判 決一部 破棄
39	彰化地方裁判所 106 智字 2	一	M477769	201 万 2028 元	30 万元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がな い)			
40	知財裁判所 105 民専訴 44	一	I393846	A 社、B、C 社: 500 万元 (連 帯); C 社:166 万元	A 社、B、C 社: 213 万 1708 元 (連帯); C 社:12 万 3431 元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	2.5			
	知財裁判所 106 民専上 38	二	同上	A 社、B、C 社: 354 万 7009 元 (連帯); A 社、C 社:157 万 6422 元 (連 帯)	A 社及び B また は A 社及び C 社:213 万 1708 元 (連帯); C 社:12 万 3431 元	同上	同上	同上	同上	原審判 決一部 破棄
41	知財裁判所 106 民専上 39	二	M413194	300 万元	100 万元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	未開示			原審判 決破棄
42	知財裁判所 106 民専訴 93	一	M465080	200 万元	20 万元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	2			

43	知財裁判所 107 民専上 9	二	D159799	100 万円	19 万 4400 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (未請求)	原審判決一部破棄
44	知財裁判所 104 民専訴 80	一	I258259、 I262777、 I462716	A 社:1410 万円; B 社 1413 万 2586 円; A 社、B 社:2 万 7006 円(連帯)	B 社 271 万 9926 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がない)	
	知財裁判所 107 民専上 27	二	同上	同上	同上	同上	同上	原審判決維持
45	知財裁判所 105 民専訴 53	一	D171931	100 万円	100 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (既に全請求金額を認めた)	
	知財裁判所 106 民専上 29	二	同上	同上	同上	同上	同上	原審判決維持
46	知財裁判所 104 民専訴 25	一	I297287、 I390583、 I399248	2500 万円	366 万 6667 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がない)	
	知財裁判所 106 民専上 30	二	同上	1320 万円のみ 控訴した	412 万 5000 円	同上	同上	原審判決一部破棄
47	知財裁判所 107 民専上易 4	二	M384723	100 万円	100 万円	専利法第 97 条第 1 項第 1 号本文	N/A (未請求)	

48	知財裁判所 104 民専上 13	二	M264261	149 万円	149 万円	149 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (未請求)	原審判決一部破棄
49	知財裁判所 102 民専訴 42	一	未開示	380 万; 50 万; 50 万	277 万 3120 元; 4 万 5500 元; 4 万 2000 元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	2		
50	知財裁判所 106 民専訴 44	一	M318429	100 万円	55 万 2000 元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (未請求)		
51	知財裁判所 106 民専訴 43	一	M441925	395 万 9500 元	162 万 922 元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	2		
	知財裁判所 107 民専上 34	二	同上	同上	同上	同上	同上		原審判決維持
52	知財裁判所 106 民専上 11	二	I410307	200 万円	200 万円	民事訴訟法第 222 条第 2 項	N/A (判決に言及されていない)		原審判決破棄
53	知財裁判所 104 民専訴 8	一	M287190	300 万円	65 万 7800 元	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がない)		
	知財裁判所 106 民専上易 2	二	同上	同上	同上	同上	同上		原審判決維持
54	知財裁判所 105 民専訴 86	一	M489191、D167340	200 万円; 300 万円; 30 万円;	10 万円; 棄却; 棄却;	民事訴訟法第 222 条第 2 項	N/A (故意がない)		

55	知財裁判所 106 民専訴 12	一	D139201	30 万円	棄却	100 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	未開示 (合計 100 万円のみに記載している)	
56	知財裁判所 104 民専訴 36	一	I317967	10 億円	9 億 7886 万 9835 円	15 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	1.5	
57	知財裁判所 105 民専訴 4	一	D158843	60 万円	同上	同上	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (未請求)	原審判決維持
	知財裁判所 106 民専上易 1	二	同上	同上	同上	同上	同上	同上	原審判決維持
58	知財裁判所 105 民専訴 62	一	D130968; D163886	500 万円	500 万円	500 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (既に全請求金額を認めた)	
59	知財裁判所 105 民専訴 60	一	M318528	300 万円	300 万円	300 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (判決に言及されていない)	
60	知財裁判所 104 民専訴 62	一	D141942	200 万円	7 万 400 円	同上	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がない)	
	知財裁判所 105 民専上 27		同上	同上	同上	同上	同上	同上	原審判決維持

61	知財裁判所 104 民専訴 50	一	I258259; I262277; I462716	500 万円	3 万 7189 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がない)	
62	知財裁判所 104 民専訴 17	一	D162739	1000 万円	325 万 4355 円	民事訴訟法第 222 条第 2 項	3	
63	知財裁判所 104 民専訴 60	一	M454783	150 万円	150 万円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (未請求)	
64	知財裁判所 100 民専訴 64	一	I260354 ; I313310	165 万円	A 社、B、C 社、 D:113 万 3723 元(連帯); A 社、B51 万 6277 元(連帯)	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (故意がない)	
	知財裁判所 101 民専上 10	二	同上	495 万円	A 社、B、C 社、 D:113 万 3723 元(連帯); A 社、B:106 万 2008 元(連帯); C 社:4 万 5338 元; A 社:10 万 8964 元	同上	同上	原審判決一部破棄
	知財裁判所 104 民専上更(一)9	更一	同上	250 万 4335 円	同上	同上	同上	原審判決維持
65	知財裁判所 104 民専訴 41	一	D133389	500 万円	219 万 6520 円	専利法第 97 条第 1 項	N/A	

66	知財裁判所 105 民専上 25	二	同上	同上	同上	同上	項第 2 号	(故意がな い)	原 審 判 決 維 持
	知財裁判所 105 民専訴 1	一	M322411	72 万円	4 万 5360 円	専利法第 97 条第 1 項第 2 号	N/A (未請求)		

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模倣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：03-5573-2607

FAX：03-5573-2601

日本台湾交流協会HP：<https://www.koryu.or.jp>

台湾知的財産権情報サイト：<https://chizai.tw/>

[特許庁委託] 台湾の専利権侵害訴訟における損害賠償額の算定

令和6年3月 発行

【禁無断転載】

発行者 花 木 出
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
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：理律法律事務所

台北市忠孝東路4段555号8階