

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号
偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 · Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 · Fax: 81-3-3354-3010

記事提供: TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際專利法律事務所

© 2010 TIPLO, All Rights Reserved.

TIPLO News

2010年11月号(J135)

このニュースメールは、知的財産分野を中心に、台湾の法律情報等を様々な角度から取り上げ、日本語と英語の両方で月に一回お届けしています。

台湾知的財産事情に対する理解を深め、新着情報をいち早くキャッチするための道具として、このニュースメールだけでなく、特許・商標・著作権等に関するあらゆる情報を完全網羅し、関連法制の改正から運用実務まで徹底解説する当所サイト <http://www.tiplo.com.tw> もぜひご活用ください。

今月のトピックス

- 01 ソニー、高雄にゲームソフト人材育成センターをオープン
- 02 行政院が日本で投資誘致、日本と「世界イノベーション・コリドー」を構築
- 03 米AMIを特許侵害で提訴した韓国の周星工程が敗訴
- 04 台北阿曼「aman」、世界の「AMAN」に敵わず
- 05 商標「VERTER」はキャンディ商標「WERTHER'S」に類似か?
- 06 「SHARP」が2種類? シャープが潤滑油メーカーに勝訴
- 07 商標「風熱友」訴訟はメーカー側が勝訴
- 08 「ニューヨーク」の商標登録は容易に誤認、家具店が敗訴
- 09 「好生之徳」は識別性なし、商標登録を拒絶
- 10 日本たばこ商標「峰」が香港の「烽火台」に勝訴
- 11 凶案の盗用で著作権侵害、チェーン店に40万新台幣ドルの罰金
- 12 保智大隊、兩岸最大規模の違法ゲームソフト犯罪組織を摘発
- 13 ゲーム機違法改造・違法ソフト販売8業者を書類送検、MSが台湾で提訴の構え
- 14 伊藤忠、PChomeのオンラインモールに投資
- 15 松山(台北)←→羽田(東京)便就航で東北アジアの日帰り圏が形成

台湾知的財産権関連判決例

01 意匠権関連

意匠権に関する侵害品の出現が当該特許の出願日より早かった場合の判決例一

台湾高等裁判所台南分所による88年度上易字第1960号刑事判決についての評論

02 著作権関連

夜市での海賊版ディスクの販売で、男子に14万台湾ドルの賠償判決

03 特許権・不正競争関連

優越的地位にある特許権者はライセンス契約でライセンシーに製造設備一覧表の提供を求めるのは一理あるが、販売報告書の提供を義務付けることはライセンシーの取引相手方（バイヤー等）のプライバシーを侵害するおそれがあるため、公平取引法上認めるべきことではないとした事例

今月のトピックス

J101021X5

01 ソニー、高雄にゲームソフト人材育成センターをオープン

ソニー傘下の「台湾索尼電腦娛樂公司（ソニー・コンピュータエンターテインメント台湾、以下SCET）」はハードウェア開発業者の正崴精密工業（Foxlink）、並びに財団法人資訊工業策進会（資策会）が投資する資鼎中小企業開発（Trinity Investment Corporation）と提携に関する覚書（MOU）を交わした。これはゲーム産業、クリエイティブ産業、デジタルコンテンツ産業における日台提携となり、今後世界市場に進出して新たな局面を切り開くことを目指していく。また、これはソニーにとって台湾における初の動画ゲーム大型投資プロジェクトであり、ソニーが世界最先端の技術水準を誇るプレイステーション（PS）シリーズのゲーム開発プラットフォームを提供するため極めて大きな意義を持つ。

高雄の駁二芸術特区に位置するSCETの「PlayStation 育成中心台湾」は2010年10月20日にオープンし、今後は台湾ゲームソフト産業の人材を育成していく。高雄はソニーグループにとって台湾における重要なゲームソフト人材育成の拠点となる。

SECT 総裁（プレジデント）の安田哲彦氏によると、今回の投資は台湾の知的財産権保護が世界各国に認められたことを象徴するものであり、ソニーを含むボーダレス企業が今後台湾に進出し、有名な「ロールプレイ」ゲームの中国版が台湾で誕生する可能性が出てきたといえる。安田総裁は15年前の台湾とは全く状況が変わっていると強調している。（2010.10）

J101004X5

02 行政院が日本で投資誘致、日本と「世界イノベーション・コリドー」を構築

ECFA がもたらす新たな商機を掌握するため、台湾と日本はともに「全球創新走廊（世界イノベーション・コリドー）」を構築していく。

行政院の尹啓銘政務委員は2010年10月3日、投資誘致のミッションを率いて日本に赴いた。日本の研究開発力を活用して日本の中小企業と新たな提携運営方式を確立し、新製品を開発して、中国等の新興市場をともに開拓していくことを目指している。

同ミッションの訪問先は大阪工商会議所と北九州市政府。訪問した産業にはクリーンエネルギー、デジタルコンテンツ及び電子キーパーツ、半導体等が含まれる。情報筋によれば、台湾当局は日本企業40社を選んでアプローチする計画で、大阪、九州、京都等の関西地区の企業との提携を模索していく。政府関係者によれば、日本の中小企業は研究開発力が極めて高く、日本との提携は産業サプライチェーンの構築に役立つことが期待され、現在のところ日本と提携する技術領域としてエネルギー、精密機械、材料、半導体/ICT 及びバイオテクノロジーの5産業が選定されている。

大幅な円高によって、日本企業は技術を持っていても商品化や海外市場の開拓については苦境に陥っている。尹政務委員によると、日本企業は台湾企業とともに中国へ進出すれば10兆人民元余りに上る規模を持つ中国市場を開拓することができ、それが最も正しい選択だといえる。

日本の研究開発力と台湾の商品化やイノベーションにおける強みを組み合わせて中国、東南アジア等を含む新興市場でマーケティング・イノベーションを行い、日台提携の新たな運営方式を生み出す。つまりこれは、台湾、中国、日本という三地区の強みを組み合わせて開発やイノベ

ションをともに行い、新興市場のイノベーションを統合し、それらの市場が必要とする製品を開発して新たな提携関係を築き、「世界イノベーション・コリドー」を切り拓くというコンセプトである。(2010.10)

J101022Y1

03 米 AMI を特許侵害で提訴した韓国の周星工程が敗訴

韓国のジュソンエンジニアリング (Jusung Engineering Co.,Ltd.、以下ジュソン) は米アプライドマテリアル社 (Applied Material, Inc.、以下 AMI) 及びその子会社である米国 AKT 社 (AKT America Inc.) がジュソンの特許「群集系統之移轉室 (クラスタシステムのトランスファーチャンバー)」を侵害したとして提訴していたが、知的財産裁判所はこの上訴を棄却した。

ジュソン側の訴えによると、AMI が台湾市場において「AKT-4OK」シリーズのプラズマ化学気相蒸着 (PECVD) 装置を販売し、ジュソンが台湾で取得した特許「クラスタシステムのトランスファーチャンバー」を侵害したため、ジュソンは新竹地方裁判所に特許権侵害の訴訟を提起し 3,000 万新台湾ドルの賠償を請求していた。

一方、AMI 側は訴訟中に裁判所に対して台湾特許公開番号第 200428495 号「真空処理設備的真空室 (真空処理設備の真空チャンバー)」公開案を提出し、ジュソンの当該特許は「特許の有効性をそなえていない」と主張して、新竹地方裁判所に受け入れられた。昨年 3 月に新竹地方裁判所がジュソンの敗訴を言い渡したため、ジュソンは知的財産裁判所に上訴していた。

知的財産裁判所は、公開案「真空処理設備的真空チャンバー」はジュソンの特許「クラスタシステムのトランスファーチャンバー」が特許請求の範囲においてその新規性を失っていることを十分に証明するものだと判断した。

知的財産裁判所の判決によると、ジュソンの訴えは当該会社の特許請求の範囲を限縮解釈するものであるが、当該公開案と比べてジュソンが所有する特許請求の範囲は発明が属する技術領域において通常の知識であり、当該公開案が直接置換できることを斟酌し、ジュソンの所有する特許請求の範囲は新規性喪失を適用される問題だとみなせる。このためジュソンによる本件の特許権侵害賠償請求訴訟は法的根拠がないと認定された。(2010.10)

裁判番号：知的財産裁判所 98 年度民專上字第 14 号

J101029Y2

04 台北阿曼「aman」、世界の「AMAN」に敵わず

台北市の阿曼開発股份有限公司 (AMAN DEVELOPMENT CO., LTD.) の商標「aman」が世界的なレジャーホテル、アマングループの商標「AMAN」並びにアマンリゾートの商標「AMANRESORTS」に類似しているとして、知的財産局に商標登録を取り消された。

阿曼開発側は、同社の商標とアマングループの商標は異なり、サービス項目も同じではないため、消費者は容易に判別することができると主張した。一方、アマングループ側は数多くの旅行雑誌や旅行作家による当該グループのリゾートホテルに関する報道を提出し、阿曼開発より早い時期に「AMAN」の商標を使用していたことを証明した。

裁判官は、アマングループと阿曼開発の商標はアルファベットが大文字か小文字かの差異しかなく、呼称や外観が類似していると判断し、阿曼開発の訴えを棄却した。(2010.10)

裁判番号：知的財産裁判所 99 年度行商訴字第 90 号

J101026Y2

05 商標「VERTER」はキャンディ商標「WERTHER'S」に類似か？

独オーガスト・ストーク社 (AUGUST STORCK KG、以下、ストーク社) のキャンディ「ヴェルターズ (WERTHER'S)」は世界的に知名度が高い。ストーク社は 2009 年に台湾の陽震宇電子子会社 (UNIX TECH Co.,Ltd.) が 2008 年に登録した商標「VERTER」がストーク社の商標「WERTHER'S」に極めて類似していることを発見し、消費者の誤認を招くおそれがあるとして

知的財産裁判所に当該商標の取消を請求する訴訟を提起した。

裁判官は審理を行った結果、両者の商標は1字目のアルファベットがWとVで異なり、発音も異なり、さらに台湾の商標には花が一輪組み合わされており、かつ花のデザインが文字よりも大きいこと、消費者が初めてみても両者を同一の商標であると誤認することはないと判断し、ストーク社の訴えを棄却した。(2010.10)

裁判番号：知的財産裁判所 99 年度行商訴字第 112 号

J101026Y2

06 「SHARP」が2種類？シャープが潤滑油メーカーに勝訴

知的財産局は3年前に潤滑油等を生産する高雄の致佑企業有限公司(Chih Yu Enterprise Co.,Ltd.)が出願した「SHARP 及び図」の商標登録を査定したが、日本の家電大手、シャープが異議を申し立てた。シャープは致佑の商標が容易に消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、致佑の商標登録の取消を請求した。最高行政裁判所はシャープの商標「SHARP」は著名であり、2社の商標の図とも大文字で「SHARP」と表示され、呼称、観念ともに同一であり、類似の商標に属すると判断し、シャープの訴えを認め、致佑の商標を取り消す判決を下した。

致佑側は、登録した商標「SHARP 及び図」はSHARPという外国語の文字の周囲に長方形の枠があり、字体もシャープの「SHARP」とやや異なると主張した。さらに致佑の商品販売先は自動車メーカーやメンテナンス工場が主で、台湾で長年にわたって販売を行っており、大型商店やシャープの製品が販売される売場で販売されたことはなく、消費者の誤認混同を生じさせるおそれはないと主張していた。

一方シャープ側は、「SHARP」が著名な商標で、高い識別性をそなえており、かつ「機械製品及び同部品」はシャープ台湾支社の営業項目の1つであるため、両者は高い関連性を持つと主張した。

知的財産局は、致佑の商標は多少デザインが加えられているものの、一般消費者に同一企業の製品であると誤認混同させる可能性があるため、致佑の商標登録を取り消すとの判断を下した。致佑はこれを不服とし行政訴訟を提起している。(2010.10)

裁判番号：最高行政裁判所 99 年度判字第 951 号

J101026Y2

07 商標「風熱友」訴訟はメーカー側が勝訴

著名な風邪シロップ「風熱友」の製造元である久松化学企業股份有限公司(Chou Song Chemica Enterprise Co., Ltd.)はその販売代理店である合強薬業股份有限公司が許可なく商標を変更したため、知的財産局に対して廃止(不使用取消審判)を請求し、合強が登録した商標は廃止された。合強はそれを不服として訴訟を提起した。知的財産裁判所の裁判官合議体は、「風熱友」に実際に使用されている商標はメーカーが登録した商標に変更が加えられているため、両者の同一性は失われていると判断し、久松化学側の訴えを認めた。

久松化学は1973年に創立され、30年余りにわたって誰でも知っている風邪シロップ「友露安」、「風熱友」等を生産してきた。その後合強と契約を結び、合強が代理販売を行ってきた。

判決文によると、1989年に合強が出願した商標「久松風熱友」が登録された。その後、メーカーである久松化学の関係者が合強を訪問した際、「風熱友」の包装に「久松、風熱友」等文字と右側の瓢箪の図が結合された商標のみが標示され、外国語の文字「HONZEYU」は標示されていなかった。このため久松化学は知的財産局に対して無効審判を請求した。

知的財産局は審査後、商標の取消を決定。合強は訴願を提起したが棄却されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起した。合強側は、商標を構成する三部分「久松風熱友」、「雲の図」、「HONZEYU」がそれぞれ異なる場所に配置されているだけで、同一性を失っていないと主張していた。

裁判官合議体は、合強の包装は「HONZEYU」の文字を使用しておらず、薬の瓶も中国語だけ標示されており、実際使用されている商標と登録されている商標の図案が明らかに異なっている。すでに変更されており、商標の図の大小、比率等に止まらない変化がみられ、同一性を失っている

るとの判断を下し、告訴を棄却した。(2010.10)

裁判番号：知的財産裁判所 99 年行商訴字第 99 号

J101025Y2

08 「紐約」の商標登録は容易に誤認、家具店が敗訴

紐約家具設計中心（New World Design Center）は知的財産局に対して「紐約家具設計中心及び図 NEW WORLD DESIGN CENTER」の商標登録を出願し、それぞれ「不動産賃貸販売」及び「家具小売」の異なるサービス区分における使用を指定した。

知的財産局は、「紐約」（ニューヨークの意）は都市名であり、紐約家具設計中心は台湾企業で、売場も台湾国内に所在するため、「紐約」を中国語商標における主要な識別とすると、提供するサービス並びに場所とニューヨークとの関連性を消費者に誤認させる可能性があり、名称と実態が一致しないことから両区分の登録を拒絶した。紐約家具設計中心はこれを不服として、知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起した。

紐約家具設計中心側は、「巴黎婚紗」、台湾各地にある重慶川菜館、タイヤ業界の「横浜輪胎」など多くの業者が地名を商標としている例を挙げ、取引の常態において地名や都市名の使用は販売広告対象商品の特色を標榜する際の慣習的な手法であり、消費者に誤認混同を生じさせるものではないと主張した。

さらに同中心は、知的財産局が地名や都市名を商標として登録することを認めて成功している例（「紐約花芸」、「紐約牙医」等）が多数あり、同中心の「紐約」だけを認めないのは明らかに平等原則に反しており、また、「紐約」を金融領域ではなく家具領域で使用するのであれば、誤認混同の問題は生じないと主張した。

しかしながら合議体はこの訴えを受け入れず棄却した。合議体は、類似する案件において個別の事実と証拠の様態がそれぞれ異なり、それらが調査の結果に影響を与えるので、その他の類似の商標の案件をここで引用し、同様に有利な結論を求めることはできないとの見解を示した。本案件はさらに上訴することができる。(2010.10)

裁判番号：知的財産裁判所 99 年行商訴字第 116 号

J101018Y2

09 「好生之徳」は識別性なし、商標登録を拒絶

開運や八字（四柱）関連の製品を連鎖販売取引をする東震股份有限公司（Tocin Corp.）は諺である「好生之徳」を商標として登録することを出願していたが、知的財産局は東震が出願した商標が人体向け薬品、総合ビタミン剤等に使用されるため諺との関連性が高くないとして登録を拒絶した。東震はこれを不服とし、訴願を提起したが棄却されたため、さらに知的財産裁判所に対して行政訴訟を提起した。

東震側の主張によると、知的財産局は「乱七八糟」、「胡搞瞎搞」等の俗語の商標登録を認めているのに、東震の商標「好生之徳」の登録を認めず、許可の基準が一律ではない。また商品が「体質を調整し、生理機能を整え、栄養を補給する」効果があることを喩えているのであって、商標の識別性をそなえている。さらに関連企業である天魁公司（TANQUE CORP.）も「俠骨柔情」、「鉄血柔情」、「千里之外」、「武林高手」、「關鍵時刻」、「龍騰虎躍」、「独善其身」等の語彙で商標登録の許可を得ており、なぜ「好生之徳」だけ商標権を獲得できないのか。

合議体は、「好生之徳」には「命を愛おしみ、殺戮を好まない」という既定の意味があり識別性をそなえていないとして、東震の訴えを棄却した。(2010.10)

裁判番号：知的財産裁判所 99 年行商訴字第 101 号

J101010Y2

10 日本たばこ商標「峰」が香港の「烽火台」に勝訴

たばこ「烽火台」を代理販売する香港の豪雅国際公司（HOOYA INTERNATIONAL CO., LTD. B.V.I.）とたばこ「峰」を生産する日本たばこ産業株式会社（JT）との間で商標をめぐる係争が発生した。

豪雅国際側の主張によると、烽火台は「烽燧」とも呼ばれ、中国古代における戦略目的の建築物で、たきぎを燃やし煙や炎で情報を伝達する。商標は「烽火台」という中国語3文字以外に、煙が立ち上る狼煙のデザインがほどこされ、独創性がある。また「烽火台」の3文字は著名な書家が書いたもので、両商標の色、字体サイズ、全体のデザインのすべてが異なり、単語の意味も異なるため、一般消費者が混同することはない。

日本たばこ産業側は、両商標の中国語部分にはわずかな差異があるものの、書体が似ており、一般の商品棚に陳列した状態である程度離れた場所から見た場合、消費者は混同して両商標には関連があると誤認するおそれがあると主張した。

知的財産裁判所の合議体は、「烽」と「峰」の意味は異なるが、外観、呼称、観念が十分に類似しており、誤認混同のおそれがあることを認め、豪雅国際の商標「烽火台」の登録を取り消すとして、「峰」の勝訴を言い渡した。本案件はさらに上訴することができる。(2010.10)

裁判番号：知的財産裁判所 99 年行商訴字第 103 号

J101024Y3

11 図案の盗用で著作権侵害、チェーン店に 40 万新台湾ドルの罰金

著名な低価格衣料チェーン店のデザイナー陳〇〇は約拿国際有限公司（Jonah Corp.）の図案「音楽骷髏頭（音楽骸骨）」を盗用したとして告訴された。約拿側によると、当該図案は約拿が出資してデザイナーに設計を委託したものであり、著作権譲渡に関する約定書を交わしており、約拿が著作権を所有している。約拿は盗用されたことを不服とし、民・刑事訴訟を提起した。

台北地方裁判所は著作権法違反により同衣料チェーン店に罰金 40 万新台湾ドルを科し、デザイナー陳〇〇に対しては懲役刑 6 ヶ月を科すが、罰金への転換も可との判決を下した。民事訴訟の部分については民法の規定に基づき、雇用者と被雇用者は連帯賠償責任を負う必要があるため、衣料チェーン店とデザイナーが連帯賠償責任を負うべきであるとの判決を下した。(2010.10)

裁判番号：台北地方裁判所刑事判決 98 年訴字第 1536 号／民事判決 99 年智字第 11 号

J101021Y6

12 保智大隊、兩岸最大規模の違法ゲームソフト犯罪組織を摘発

「保護智慧財産警察大隊（知的財産権保護警察大隊、以下「保智大隊）」が兩岸最大規模の違法ゲームソフト犯罪組織を摘発し、台湾で 4 人のメンバーを逮捕した。市価 2.6 億新台湾ドル相当、14 万枚の光ディスクを押収し、PS2、Wii、X-BOX を含む各種ゲームソフトは 1,000 種以上になる。本件はすでに地検へ書類送検されている。

保智大隊によると、今回の捜査は不法に暴利をむさぼる犯罪者に対する厳しい警告であると同時に、政府の知的財産権保護と取締に対する決意を示すものだという。(2010.10)

J101031Y6

13 ゲーム機違法改造・違法ソフト販売 8 業者を書類送検、MS が台湾で提訴の構え

台湾で初めて人気ゲーム機違法改造業者に対する取締が行われ、一挙に 8 社が法務部調査局高雄市調査処に摘発された。マイクロソフト（MS）、任天堂の損失は少なくとも 5,000 万新台湾ドルに達するものとみられている。任天堂と台湾マイクロソフトは人員を南部へ派遣し、違法業者を著作権法及び商標法違反で告訴する準備を進めている。

高雄市調査処は高雄市各地で超威、恐龍等の業者が違法改造した任天堂のWiiゲーム機15台、マイクロソフトのX-box360ゲーム機14台、ポータブルハードディスク3台、光ディスク装置7台、改造ゲーム機向けソフトメモリカード、アダプタカード及び販売帳簿等の資料以外に、違法コピーゲームソフト光ディスク約450枚を押収した。さらに8社の責任者から事情を聴取し、著作権法及び商標法違反容疑に対する取り調べを行った。

日本の任天堂とマイクロソフト米国本社は、台湾の検察司法機関による知的財産権侵害への厳しい取締を高く評価し感謝の意を示した。特にマイクロソフトは従来台湾のX-box改造に対して告訴を提起したことがなかったが、今回の取締は台湾当局が著作権所有者とともに違法コピーを撲滅する決意を示すものであり、違法コピーの風潮を一掃できることを期待している。

高雄市調査処では、業者に対して違法改造や他人の著作権物コピーや違法コピー光ディスク販売等の知的財産権侵害行為を行わないように呼びかけると同時に、消費者にもコピー商品を購入しないよう呼びかけた。政府は今後も違法コピーを厳しく取り締まり、知的著作権を保護していくことを強調している。(2010.10)

J101012Y8

14 伊藤忠、PChomeのオンラインモールに投資

日本の五大商社に数えられる伊藤忠グループは台湾ネット事業への投資をさらに拡大した。伊藤忠は網路家庭国際資訊股份有限公司(PChome online Inc.)の傘下にある電子商取引事業「商店街市集国際資訊股份有限公司(PCHOMESTORE INC.)」に対して出資して約9.6%の株式を取得し、董事(取締役)1席を手に入れ、PChomeを除く法人の中で筆頭株主となった。

伊藤忠商事株式会社は中国全家便利商店(ファミリーマート)や頂新グループの株式を所有しており、中国市場への参入ルートを持っているため、今後「商店街市集」が中国市場でどのように事業を展開していくのが注目される。(2010.10)

J101031Z8

15 松山(台北)←→羽田(東京)便就航で東北アジアの日帰り圏が形成

台北の松山空港と東京の羽田空港を結ぶ便が2010年10月31日に就航した。台湾-日本間に便利な航空サービスが提供されることで、日台観光交流がさらに促進され、台湾経済に発展をもたらすことが期待されている。

日本の安倍晋三前首相は全日空機に搭乗して松山-羽田便就航イベントに参加した。安倍前首相は、久しぶりの台湾再訪をたいへん嬉しく思っており、羽田-松山便の就航は日台交流をさらに深め、関係をより緊密にするだろうと述べた。

交通部民航局によると、松山-羽田間に中華航空、長栄航空、日本航空、全日空の4社が就航する。1社あたり1日2便、合計8便が運行される。飛行時間は松山発羽田着便が約2時間45分、羽田発松山着便が3時間45分で、桃園-成田便とほぼ変わらないが、都心と空港の往復にかかる約3時間を短縮、交通費も1,000~2,000新台幣ドル節約でき、日本と台湾との間に日帰り圏が形成された。(2010.10)

台湾知的財産権関連判決例

01 意匠権関連

意匠権に関する侵害品の出現が当該特許の出願日より早かった場合の判決例—
台湾高等裁判所台南分所による88年度上易字第1960号刑事判決についての評論

一、はじめに

2000年2月16日に台湾高等裁判所台南分院刑事第2法廷は、88(1999)年度上易字第1960号として言い渡された判決の理由三の(六)では、「意匠は、出願前に同一又は類似のものがすでに刊行物に記載され、又は公然実施されたときは、意匠権を取得することができない」と専利法第107条第1項に規定されている。本件の自訴人の、意匠権を有する「ランプ笠」が、特許

権存続期間（1996年10月1日から2006年5月16日までとなっている）の前にすでに自訴人の1995年に出版したカタログ（カタログ第77ページ左側の図案をご参照下さい）に記載されている。それに加えて、被告が製造した「ランプ笠」について、証人鄭志昌は、1995年5月20日に上景建設股份有限公司が建造した「上景領袖建築」（ビル）第19階の外観投光照明器具として使用されていたと証言している。前記の説明によれば、自訴人による意匠物品である「ランプ笠」は意匠権の製品にならない。たとえ、經濟部智慧財産局による1999年7月27日智專（七）03017字第125669号特許無効審判審決書でもって、被告による無効審判の請求が不成立とした旨を審決されたとしても、自訴人の意匠物品である「ランプ笠」は、意匠物品に該当せず、意匠権を取得すべきではない。それ故、自訴人は、經濟部中央標準局による意匠権第054749号特許証書をもって、被告が製造した「ランプ笠」がその意匠権を侵害したと主張することができない。自訴人が、被告が専利法に違反すると指摘した犯行は証明できない。

また、特許権が取消されるか否かは、専利主務官庁の職権によるもので、台湾高等裁判所台南分院がその審判権を越え、恣意的に当該特許が新規性に反する旨の判決を言い渡したことについて次の通り分析する。

二、関連事実

本件の判決書に基づき、関連事実を次の通りとりまとめた。

- 1、原告（即ち自訴人）は、被告がその侵害品（即ちランプ笠）が原告の有する意匠権（特許権存続期間が1996年10月1日から2006年5月19日までとなっている）を侵害することを明らかに知りながら、あえて特許権者の同意を得ないで、概括的故意に基づいて連続して、1997年ある日より1998年9月頃まで利益を意図して前記製品を製造、販売したことにより、原告の意匠権を侵害したとして控訴した。
- 2、被告（即ち上訴人）は、専利法に違反する前記の犯行を堅く否認したばかりでなく、早くから原告が意匠権を有する製品の製造をし始め、原告の特許はすでに外国の刊行物に掲載され、しかも公然実施されていることから、原告の出願が合法ではない旨の抗弁をした。
- 3、原告は、侵害品とその意匠物品の鑑定を財団法人台湾玩具研究中心に依頼した結果、二者が実質的に同一であるとの結論が出された。
- 4、被告は、かつて係争専利がすでに外国の刊行物に記載されたことを理由に、經濟部智慧財産局（智慧局と称する）に無効審判の請求を行ったところ、同局では、引証一及び引証三にある公開発行の期日が不明であり、証拠力を有しないとして、採用に足りぬものであるとし、無効審判が不成立とした旨の審決を下した。
- 5、裁判所では、被告が無効審判を請求した際に、引用したカタログ（即ち經濟部智慧財産局が引証一と番号付けられた証拠物である）に自訴人が意匠権を有している意匠物品の「ランプ笠」が記載されていることを発見した。当該証拠物には出版の期日が記載されていないが、前記カタログ第四頁に「1995年新年度における、新規デザインのランプ及び材質を纏めた一冊のカタログを編集する」と記載されていたことから、当該カタログが1995年に編集印刷されたものであることの認定に足りるとし、係争専利は特許権を取得する前にすでに自訴人が自ら編集したカタログに掲載されていたことが認定されている。

三、裁判所による論証の分析

起訴条項から分析すると、三つの部分、即ち「故意」、「行為」及び「特許権」が含まれている。

事件当時の専利法（1994年1月21日に總統令改正公布）第118条に「前項第一号の使用人は、その元の事業内においてのみ引き続いて利用できる。第三号の販売できる地域は、裁判所が事実によって認定する。」と規定されていたことから、本件の事実に基づくと、原告は被告が出願前六ヶ月以内に原告から係争専利を知ったことを立証したこともないばかりでなく、原告はその意匠権を保留することを被告に対して声明したこともなく、裁判所では本条を無罪判決の根拠にすべきか否かについての検討をしたところ、本稿では、被告が「侵害品」を製造した行為の時点は、すでに係争専利の出願日を超えたことから、被告が出願日以降にした行為は本条を根拠にした論断を免れることができないと思われる。より適切な方法としては、被告がその製造した「ランプ笠」を出願日前にすでに高層ビル第19階の外観投光照明器具として使用されたことを証拠にし、智慧局に無効審判の請求を申立てた場合、裁判所では本件の審理を停止し、係争専利が取消されるべきかの結果を待つことである。

四、本件からの啓発

本件で特別なのは、裁判所では係争専利が有効であるか否かの判断を下したことであるが、直ちに係争専利を「取消した」のではないことにある。裁判所の意匠の議題に対する判断能力が発明特許又は実用新案よりも高いことから、意匠権の侵害訴訟を審理するにあたり、被告の立場から、専利法における無効審判請求の制度を経て、原告の特許を攻撃するほか、本件の経験から、係争専利が特許性質の要件に違反することの証明に足る引証が見つかる場合には、民事訴訟段階において係争専利が無効であるという抗弁が進行できるかもしれない。特に、侵害品が係争専利の出願日前に逸早く出現したときに、侵害品が公然実施されていれば、被告による抗弁が成功する可能性が高まるものである。

五、結論

本件は刑事事件であることから、本稿では、裁判所では僅かに個別事件の正義の追求に留まるべきであると思われる。それは、「特許権」が有効であるか否かは被告の抗弁が成立するか否かに関わることである。それ故、裁判所による判断は、訴訟外の裁判又は管轄権を越えたことの疑いがあるが、認められないわけでもない。

特許侵害訴訟は通常、係争専利が有効であるか否かに関わるものであるが、我が国における法律制度では、特許権が取消されるべきか否かの判断は智慧局の職権によるものである。それ故、本稿では、智慧局の判断は、審査基準に違反したり、証拠の使用に妥当を欠くことがあったりある場合を除き、例えば、本件では発行情日に対する誤判のことで、さもなければ民事裁判所では、特許権がもとより行政機関が特許法により付与された特権であることを認定すべきであり、当該特権が合法又は適法であるか否かについては、行政裁判所だけが審理の権利を有するものと思われる。ところが、本件を通じて、民事訴訟は特許を無効とする行政訴訟により訴訟期間が長引くことがないようにするために、専利法において、特許の有効性を審査する根拠を民事裁判所に付与するかそれとも許可するかを、将来専利法改正の議題に盛り込むべきであると思われる。

02 著作権関連

夜市での海賊版ディスクの販売で、男子に 14 万台湾ドルの賠償判決

■ハイライト

- (1) 基隆市の男子黄侶傑が去年、夜市の露店で海賊版映画ディスクを販売し、警察当局にディスク 13 枚が押収され、版權を有する会社が告訴を提起し、裁判官は 1 枚当たり 900 台湾ドルの 12 倍で計算し、14 万台湾ドル余を版權を有する会社に賠償すべきことの判決を下した。
- (2) 黄侶傑は 2006 年 5 月頃から、毎週の水曜日に基隆市基金一路の消防局前の露店で海賊版映画ディスクを販売し、「小紅帽」、「終極人質」等海賊版映画ディスク 13 枚が警察当局に押収された。
- (3) 黄侶傑は、ニックネームが「阿仁」と呼ばれている男子に雇われ、毎回 700 台湾ドル～800 台湾ドル等の報酬を受け取ったが、ディスクの出所については知らないと裁判官に表明したが、裁判所により著作権法違反として有期懲役 4 ヶ月に処され、罰金への転換ができるとの判決が言渡された。
- (4) 版權を有する会社である英屬維京群島商群體國際股份有限公司台湾分公司（支社）はその後、損害賠償の告訴を提起し、裁判官は、小紅帽及び終極人質は当時大人気の映画なので、被告の行為は既に版權を有する会社に潜在的な損失を与え、レンタル市場にも影響を及ぼしたと認定した。

1. 裁判番号 97 年度基智簡字第 2 号
裁判期日 2008 年 9 月 30 日
関連法条 著作権法第 88 条第 3 項
2. 原告 英屬維京群島商群體國際股份有限公司台湾分公司
被告 丙〇〇
3. 裁判内容

3-1 主文

被告は 140,400 台湾ドル、及び 2008 年 8 月 23 日から返済日までの年 5%で計算した利息を原告に支払わなければならない。

原告のその他の訴えを棄却する。

訴訟費用は被告が 28%を負担し、その他は原告が負担する。

本判決の原告勝訴部分は仮執行を行うことができるが、被告は担保として 140,400 台湾ドルを提供すれば、仮執行を免じることができる。

3-2 事実概要

- (1) 原告は台湾法律に基づいて合法的に会社を設立し、「小紅帽」、「終極人質」映像製品の中華民国台、澎、金、馬地区での著作財産権を享有しており、且つ行政院新聞局錄影節目（録画番組）審査合格証明書が発行され、確定している。
- (2) ところが、被告は 2006 年 5 月 17 日から同年 5 月 31 日 23 時頃まで、あえて営利を意図し、違法な販売方法により、毎週の水曜日に基隆市安樂区〇〇〇路の消防局前広場の夜市の露店で前記映像製品の海賊版ディスクを陳列し、1 枚当たり 100 台湾ドルの対価で不特定の人に販売し、原告の著作権を侵害し、その後ニックネームが「阿仁」と呼ばれている人が毎度 700 台湾ドルまたは 800 台湾ドルの報酬を被告に支払った。
- (3) その後、警察当局が情報により 2006 年 5 月 31 日 23 時頃、前記夜市で摘発し、その場で前記原告会社の権益を侵害した海賊版ディスクを押収し、検察官が公訴を提起した後、本院 95 年度易字第 385 号刑事判決が確定した。

3-3 理由概要

- (1) 原告は、被告が前記時間、地点で原告所有の「小紅帽」、「終極人質」映像製品の著作財産権を侵害したと主張した事実については、被告は異議がなく、且つ原告が提出した台北市政府営利事業登記証北市商一字第 F0000000-0 号、行政院新聞局錄影字第 039365、038720 号錄影節目審査合格証明書、専属許諾書等のコピーが巻末にあり、証明となり、且つ被告の前記著作権を侵害した犯行は本院で有期徒刑 4 月に処され、もし罰金に転換する場合、1 日 900 台湾ドルで換算する。本院 95 年度易字第 385 号刑事判決のコピーが巻末にあり、証明となり、本院の職権で前記刑事事件のファイルが調達し、事実であることが証明できたので、原告の前記主張が真実であることが信じられる。
- (2) 行為者による著作権侵害の損害賠償について、もし被害者がその実際の損害額を証明するのが困難である場合は、侵害の状況により、1 万台湾ドル以上 100 万台湾ドル以下の範囲内で賠償額を斟酌するよう裁判所に請求することができることは、著作権法第 88 条第 3 項に明文で規定されている。本件の被告が原告の著作財産権を侵害した事実は、既に前記の通りで、前記の説明から、当然損害賠償の責任を負うべきである。デジタルディスク市場では知名度、シナリオ・ライター、製作、企画、宣伝及び市場反応等の要素が、デジタルディスクの販売に大きく影響するもので、被告は原告の許諾を得ずに、違法にもコピーした海賊版デジタル映像ディスクを販売し、消費者がより低い価格で原告の映像著作を購入できるので、原告が享有している著作財産権の正版デジタル映像ディスクの販路が減り、原告の著作財産権を侵害する行為である。
- (3) また被告は他人の委託を受け、基隆市安樂区〇〇〇路消防局前の広場の夜市の露店で、違法にコピーしたデジタル映像ディスクを不特定の人に販売していたが、その販売した海賊版ディスク枚の数量について、証明することができず、押収された海賊版ディスク 13 枚の一般市場での販売価格は、1 枚当たり約 900 台湾ドルであることは、2006 年 6 月 27 日、2006 年 12 月 30 日に原告が聯合報に掲載したディスク価格の公告が巻末にあるので、証明となり、本院は被告の犯罪動機、目的、被告の不法行為の期間が 2006 年 5 月 17 日から同年 5 月 31 日まで計 3 回（台湾基隆地方法院檢察署 95 年度偵字第 2629 号偵查卷第 8 ページ、本院 95 年度易字第 385 号刑事卷第 31 ページを参照）であること、被告持有の海賊版映像著作がもし頒布された場合、消費者が原告から正版を購入する数量が低下すること、所得した利益等一切の状況を斟酌した後、1 枚当たり 900 台湾ドルの映像市場価格で計算すると、原告は被告に請求できる賠償金は、押収されたディスク枚 13 枚の 12 倍で計算した金額 140,400 台湾ドルが妥当であると認められ、この範囲を超えた請求は、棄却されるべきである。
- (4) 上記をまとめると、原告が 140,400 台湾ドル、及び起訴状の写しが被告に送達された翌日、即ち 2008 年 8 月 23 日から返済日まで年 5%で計算した遅延利息の支払を被告に請求したことには、理由があり、許可すべきである。この金額を超えた請求は、理由がな

いので、棄却されるべきである。

03 特許権・不正競争関連

優越的地位にある特許権者はライセンス契約でライセンシーに製造設備一覧表の提供を求めるのは一理あるが、販売報告書の提供を義務付けることはライセンシーの取引相手方（バイヤー等）のプライバシーを侵害するおそれがあるため、公平取引法上認めるべきことではないとした事例

■ハイライト

フィリップス（PHILIPS）は、台湾 CD-R メーカーと結んだ特許実施契約で「製造設備リスト」及び「販売報告書」の提出を義務付けていたことが、公平取引法で禁じられている、取引秩序に影響し得る公平さを欠く行為であるとされ、600 万円の過料処分を受けている。この処分を不服とした行政裁判で、台北高等行政裁判所はフィリップスの主張の一部を認めて製造設備リストの提出請求は違法ではないとし、公平取引委員会（以下、「公平会」）に新たな処分を命じた。

この事件は 2001 年 3 月、フィリップスが新しいライセンス契約を提示することに端を発した。契約では、生産機器設備の機種タイプ、番号、サプライヤーや取付期日などを記載した「製造設備リスト」、さらに国別・品番ごとにバイヤーの身元と使用商標を明記した「販売報告書」をいずれの四半期終了後 30 日以内に提出することをライセンシー側に義務付ける。これについて、公平会はロイヤリティーの徴収と直接に関係することでないとしたうえで、ライセンサーのフィリップスは自社ブランドで CD-R 製品を販売し、市場での支配的な地位を濫用してライセンシーに特許権の実施許諾と無関係な資料の提供を強要することが公平取引法第 24 条違反に該当し、同法第 41 条前段規定により、フィリップスに前掲違法行為の即時中止を命じた。

フィリップスは高等行政裁判所における裁判で、ライセンシーに「製造設備リスト」の提出を求めるのは、ライセンシーの最大生産能力を理解するためであり、生産能力が分かれば CD-R 生産量申告に漏れはないかを判断し、またその生産量に基づいて徴収すべきロイヤリティーを算定することができることを主張する。これについて、公平会はライセンシーが生産管理を通じて把握した重要な知識と技術は営業秘密に該当し、生産能力利用率及び経営コスト等市場競争に関する重要な情報であり、ライセンサーのフィリップスは契約締結上優位に立つことを利用してリストの提供を要求し、これによってメーカー各社がコストダウンにつながる技術や方法を知ろうとしたため、不正競争に該当すると反論する。

裁判長は、特許権者としてフィリップスはそもそも CD-R の製造プロセス及び生産方法を熟知しており、ライセンシーから告げられるのを待つまでもない。たとえフィリップスはライセンシーの機器設備の機種・品番等情報がわかっていても製造設備の実際の組合せ状態や機器の調整、生産能力等はいつでも変えることができ、ライセンシーがかかる資料を提出した後でさえ、新たに製造プロセスを組み直すことが可能だから、製造設備リストの提出要求は商業的に非難されることではない、と判示する一方、「販売報告書」については、フィリップスは特許権侵害誤認防止や通関手続きの迅速化、ロイヤリティーの二重徴収の回避などの観点からフィリップスはその必要性を主張するが、裁判長は、ライセンシーの取引相手方のプライバシーを侵害するおそれがあり、かつその主張とロイヤリティー算定との関連性について原告側が積極的に立証をしていないため、（公平会の処分は）根拠のない処分ではないとした。

台北高等行政裁判所判決

裁判番号：96 年度訴字第 3612 号

裁判期日：2008 年 10 月 20 日

原告：フィリップス電子

被告：行政院公平取引委員会

主文：訴願決定及び原処分を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事案概要

原告はこれまでに採用していた一括ライセンスを取りやめ、2001 年 3 月に新たな CD-R 特許

技術実施契約（以下、係争契約）を提示し、単一でライセンサーに CD-R 関連特許技術の実施を許諾するが、係争契約ではライセンサーがライセンサーに対し、各種生産機器設備の機種・品番・サプライヤー及び取り付け期日等を明記した「製造設備一覧表（リスト）」を提供しなければならず、またいずれの四半期終了後 30 日以内に、国別及び製品カタログ毎にバイヤーの身分及び使用商標を明確に記載した「販売報告書」の提出をライセンサー側に義務付ける。ところが、ライセンサーへのこのような義務付けはロイヤリティー徴収とは直接に関係することなく、かつ原告も自社ブランドで CD-R を販売しているため、市場地位を濫用してライセンサーにライセンスングと無関係な情報提供を強要する疑いもたれている。被告が調査したところ、係争契約による「製造設備一覧表」及び「販売報告書」提供の義務付けは、取引秩序に影響するに足りる、著しく公平さを欠く行為であり、公平取引法第 24 条規定に違反し、同法第 41 条前段規定により、2006 年 4 月 26 日付第 095045 号処分書で原告に対し、処分書が送達された日の翌日から直ちに前項違法行為の停止及び新台幣ドル 600 万円の過料を命じた。フィリップスは公平会の処分を不服として訴願手続をとり、訴願決定でも公平会の見解が維持されたため、フィリップスは更に高等行政裁判所に訴訟を提起した。

判決要旨

一、公平取引法第 24 条、第 41 条はそれぞれ「本法に別段の規定がある場合を除き、企業はその他取引秩序に影響するに足りる欺もう又は著しく公正さを欠く行為を行ってはならない。」「公平取引委員会は本法規定に違反した事業者に対し、期限を定めてその行為の停止、改善又は必要な是正措置を命じ、並びに新台幣ドル 5 万元以上、2,500 万元以下の過料を科することができる。期限を超えても、なおその行為を停止、改善せず、又は必要な是正措置を講じないときは、引き続き期限を限定してその行為の停止、改善又は必要な是正措置を命じることができ、またその行為の停止若しくは改善、又は必要な是正措置が講じられるまで、回数に応じて連続して新台幣ドル 10 万元以上、5,000 万元以下の過料を科することができる。」を規定している。同法第 24 条は、取引秩序への影響に足りるものを前提要件とし、即ち取引秩序全体（例えば被害者人数の多少、被害額や損害の程度、他の事業者威嚇効果をもたらすか、特定の団体若しくはグループに対する欺もう又は著しく公平さを欠く行為等々）に影響し、又は将来潜在的に多数の被害者に影響する効果のあるものをいい、取引秩序に実質的に影響を与えたものに限らない。同規定は市場メカニズムへの影響に配慮して定められたものであり、事業者が市場での優勢を利用して自由市場の取引秩序に影響することと、市場経済機能及び消費者の権益に重点を置いている。

二、本件争点は、原告が係争契約でライセンサーに「製造設備一覧表」及び「販売報告書」の提出を要求することが、公平取引法第 24 条に違反するか？合理的な商業目的があるか？（リストと報告書は）機密情報でなく、かつその提供に必要性が見出せるものかどうか？にある。次に分析して述べる。

（一）原告が市場情報で相対的に（ライセンサーに比べて）優位にたつ事業者かどうかについて

1、公平取引法第 24 条が定める「その他取引秩序に影響するに足りる欺もう、又は著しく公平さを欠く行為」は、公平取引法が経済法である特性を斟酌して、かつ公平取引法の立法趣旨を考量して、その時の経済状況に即応した管理をすべきである。営業競争手段についていえば、その手段の不法性は直接又は間接に「競争効果・機能」を妨げる可能性があるという観点から、もし取引当事者双方が契約締結に際して地位が不平等であれば、その手段は経済全体の発展及び公共利益から考えると、公序良俗の本質に違背し、同業界における競争者の公正な競争を妨げ、又はその取引相手方は正確な選択ができないようにすれば、同規定に反すると論ずるべきである。さらに、市場での地位についていえば、取引の量、数、金額の多少又は市場シェアだけが市場でのぐらゐの支配力をもつかを判断する基準ではなく、個別の具体的な事件について、双方が取引条件において対等かどうかを考量しなければならない。したがって、取引行為は、事業者間の競争関係において規制されるべきであって、また事業者と消費者の間の取引関係においても同様に規制されるべきである。このため、契約当事者が地位の不平等を利用することへの禁止は、事実上優越的地位の濫用の禁止とは根が一緒である。即ち、第 24 条は取引秩序の維持・確保を目的とするため、この場合においては適用される。

- 2、相対的な優位性は、事業者が市場における「絶対的な」勢力から測るものでなく、供給と需要の両側が特定の取引関係において「相対的な」経済的依頼関係が生じるかどうかについて判断すべきである。要するに、依頼者が被依頼者に対し、主観的、客観的ともにその供給又は需要を解消する十分かつ合理的な方法がない窮境にあってこそこれに属する。したがって同法第 24 条でいう「著しく公平さを欠く」とは、著しく公平さを欠く方法をもって競争又は商業取引を行うものをいう。例えば、市場情報で優越的な地位にある事業者が、取引相手方が保有する情報（この事件においては技術情報を指す）の不平等その他取引上相対的に劣位に立つことを利用して不公平な取引を行う行為が、これに属する。
- 3、原告は、「自分が所在する『市場』はライセンスとは異なると主張する。では、原告はどのような『市場』に所在するかというと、それは『CD-R 製造技術』という市場である。その『CD-R 製造技術』市場には、ライバルのソニー、太陽誘電があり、また原告は『Philips』というブランドで CD-R を販売していないので、CD-R 市場ではライセンスと競争関係にはないという。また本件特定市場は光ディスクという保存媒体の市場に属し、CD-R を除くほか、DVD-R、DVD-PLUS 等多くの規格が存在する。たとえ原告が所有する CD-R 製造技術に関する特許は CD-R を製造するのに必要な特許技術であっても、CD-R とその他の「光保存媒体」との間に合理的な代替性があり、即ち CD-R の生産ラインは簡単に DVD-R その他の光ディスク製品の生産ラインに転化することが可能なため、原告は相対的に優越的な地位にあらず、「著しく公平さを欠く」行為もないため、「取引秩序に影響する」ことが不可能である。」と主張する。
- 4、被告は、「不公平な競争は、市場競争程度が低下するかどうかを問わず、事業者がその市場支配力又は市場情報における優越的な地位を以って相対的に劣位の相手方と取引を強行すれば、商業倫理上非難されるべきものがある。しかも、公平取引法第 24 条でいう『取引秩序に影響するに足る』の構成要件はその行為が客観的に著しく公平さを欠き、取引秩序に影響する可能性さえあれば十分であり、取引秩序に実質的な影響を与えたものに限らない（最高行政裁判所 95 年度判字第 808 号判決を参照）。本件原告とソニーは共同で CD-R 規格を制定し、台湾 CD-R メーカーがいわゆるオレンジブグ（記録型コンパクトディスクの規格書）に定められた規格を製造しようとするときは、原告の特許実施許諾を受けるほかない・・・」と答弁する。
- 5、一般の製造業の営業慣習によると、その支払う金額がライセンスを受けて製造する物品と関係し、かつ製造条件の一方でなく、特許権、商標権、著作権その他法律によって保護される知的財産権を取得するために支払わざるを得ない、当該物品と関係する代金こそロイヤリティーといえる。原告は、係争ロイヤリティーはメーカーが製造する CD-R に基づいて算定されるが、ライセンス、即ちメーカーが CD-R を製造するということは過程に過ぎず、最終的な目的は販売であるため、ロイヤリティーを算定するには製造設備一覧表と販売報告書が欠かせない、と主張する。係争製造設備一覧表及び販売報告書が関わる事項は前に述べたロイヤリティーの定義に拘らず、締約当事者が取引市場における全ての潜在的な競争関係及び可能な限りの影響要素をも考量しなければならない。事業者が提供する商品又は役務が代替可能性があつてこそ競争関係が存在する。本件原告とソニー等各社は共同で規格を制定するためその間には代替性が存在せず、互いに競争関係にはない。ライセンスに比べると、CD-R 技術市場では圧倒的な優位性があり、この「絶対的な技術ライセンス」はライセンスが当該市場に進出する前に既に分かっていた市場生態であり、契約自由原則に基づき、当然ながら、事後に「特許権による排他的優位」を根拠に、自分の会社は「相対的な劣位」に立つことを主張することができない。また、「埋没費用ないしサンク・コスト (sunk costs)」又は投下資本がロックイン (lock-in) されると主張することもできない。
- 6、原告は特許権を所有するため、そもそも自ら製造し、又は他人に CD-R の製造を委託して販売することができる。単に CD-R 製造販売市場（技術市場と異なる）についていえば、原告とライセンスは確かに潜在可能な競争関係が存在するといえる。さらに、原告は係争契約によって入手した製造設備一覧表と販売報告書は、潜在の CD-R 製造販売市場においては市場競争に関わる重要な情報である。逆に、ライセンスは特許技術の独占的な性格のため、ライセンス契約をするかどうかという二者択一の自

由しかなく、契約内容を決定する自由は失ってしまう。両方を比較すると、原告は確かに市場において相対的に優位に立ち、市場情報において優越的地位にある事業者であることは間違いない。係争契約の内容に著しく公平さを欠くことがあった場合、取引秩序に影響する可能性は十分ある。このため、本件争点は、原告はその市場における相対的な優位を利用して、係争契約でライセンサーに製造設備一覧表及び販売報告書の提供を要求し、公平取引法第 24 条に違反したかどうか、にある。

(二) 原告がライセンサーに「製造設備一覧表」の提供を要求することについて

1、原告は、「ライセンサーに製造設備一覧表の提供を求めるのは、ライセンサーの最大生産能力を知ることによって、ライセンサーの（ライセンサーに対する）CD-R 出荷量申告に漏れはないかを判断し、どのぐらいのロイヤリティーを徴収するかを概算し、並びにライセンサーがロイヤリティーの支払を回避する目的で任意に製造設備を改装して他の用途に転用し、或いは他人に売却するなどを防止するためである。」と主張する。

2、被告は、「製造設備一覧表の提供要求は合理的な商業目的によらないものである。製造設備一覧表を通じて CD-R を製造するのに要する設備の配合の量及びどの機種の設定と組み合わせることで最高の生産効率を達成することができるかを知るためである。技術の進歩によるコストダウン効果はライセンサーが生産管理において把握した重要な知識と技術であり、会社の営業秘密である。生産能力の利用率及び経営コスト等市場競争に関わる重要な情報が含まれ、通常経営者が秘密扱いするものであり、一般のビジネスルートを通じては入手できない情報である。」と主張する。

原告は契約締結に際しての優越的地位を利用して、市場競争に関わる製造過程情報（ロイヤリティー算定と無関係）の提供をライセンサーに求める。かかる情報はライセンサーはどのようにして生産能力利用率を向上させ、コストダウンにつなげることに重要な参考資料の一部で、ライセンサー会社の経営コスト及び市場競争に関連する機密情報であることは確かである。

3、営利事業の営業コストや生産能力に影響する要素は製造設備だけではない。原告が CD-R 関連技術の特許権者として、そもそも CD-R の製造プロセスの流れ及び生産方法を熟知し、どのような製造機器設備を備えるべきかについても詳しいはずであり、ライセンサーが告知してはじめて知るまでもない。そのうえ、CD-R の製造プロセスの流れはどのメーカーでもさほど変わらず、公開情報といっても過言ではない。市場競争に関係する機密情報でない以上、原告がかかる情報を利用して市場での優位性を高める心配もない。ましてや、製造設備の実際の組合せ状態や各機器の微調整、パラメータ設定及び生産能力の如何は常に変わらないものではない。製造設備一覧表を提出してからも材料配合や製造過程の組合せを新たに調整することができ、ライセンサーの制御可能な範囲にあることに変わらない。

CD-R の製造プロセスに関する情報だけでその営業コストを推論するという被告の主張は、自分に都合のよい部分だけを取り上げている。「製造設備一覧表」はいわゆる営業秘密に当たらない。原告もその一覧表を入手しただけで、ライセンサーの生産コストを推算することができない。製造設備リストによってライセンサーの生産能力や生産能力の変化を推測し、さらに実際の生産量を通じて生産能力利用率等生産情報を把握し、原告会社の生産コストダウンの根拠にすることはビジネス上の正当な目的ではないということから、原告がかかる情報を入手することによってメーカーのコストダウン技術や方法を知るのは不正競争に該当する、という被告の認定に異議があって当然である。

(三) 原告がライセンサーに「販売報告書」の提出を要求することについて

1、係争契約第 5.03 条及び添付書類 C3 によると、ライセンサーが提供すべき書面の販売報告には、ロイヤリティーの算定に関係するライセンサーの生産量及び第三者から購入したライセンス製品を除き、ライセンス製品のあらゆる販売先および関連商標並びにライセンサーに製造を委託した委託会社の名称、委託生産の数量及び関連商標も含めて記載しなければならない。原告によると、販売報告書の提出を要求するのは、ロイヤリティーの算定、ライセンサーが提供する販売資料の具体的な数量及び正確性の確認、係争契約違反の回避が目的だという。そのうち、販売先（バイヤー）の身分

情報については、ライセンシーのクライアントへの営業妨害の回避、ライセンス製品通関の迅速化、取引においては一回のみのロイヤリティー徴収の確保が目的である。

- 2、「債」は特定の者の間の権利義務関係であり、債権者が債務者に対してのみ給付を請求することが許される。第三者には債務者に対して債権者への給付を請求する権利はない。原告はライセンシーに対し、国別及び品番ごとにバイヤーの身分及びその使用する商標等情報を記載した販売報告書の提出を係争契約で義務付けている。CD-R 製造の最終的目的地は販売であるため、出荷量でロイヤリティーを計算すべきであるという原告の主張は全く筋の通らない話ではないが、しかしながら、ロイヤリティーの算定はライセンシーが製造する CD-R を根拠とするのであって、ライセンシーから CD-R を購入する者はロイヤリティーを支払う必要はないと原告は話している。ならば、ライセンシーが CD-R を製造した後、誰に販売したかは製造業務及びロイヤリティーの支払いとは無関係で、「債の相対性原則」に基づき、原告はそもそも CD-R のバイヤーに如何なる権利を主張する余地はない。したがって、間違いなくかかる情報は機密情報である。原告は更に、ライセンシーの取引相手方（バイヤー）の身分及びその使用する商標等情報は販売量を正確に確認するには必要だというのが、ライセンシーは同社及び CD-R に関連する該年度の営業税、営利事業所得税並びに関連納入、販売、在庫等帳簿の明細を提供すれば、CD-R 生産量・出荷量を確認するのに十分である。

ライセンシーが誰と取引をするか、取引条件をどうするかはもともとその権利であり、原告は知的財産権者であることを理由に干渉してはならない。また、CD-R のバイヤーの立場から考えれば、原告とは取引関係はないし、債の相対性が存在するわけでもないのに、原告がライセンシーと結んだ係争契約を通じて容易にその機密情報を取得することができるのであれば、バイヤーのプライバシー及び権利を蔑ろにするのは許されるべきなのか？

- 3、原告は情報提供の必要性について、さらにクロス・ライセンスを持ち出す。即ち、もしライセンシーの販売先と原告との間にクロス・ライセンスの関係が存在していれば、CD-R の部分についてはロイヤリティーを原告に支払う必要はなくなるので、ライセンシーにバイヤーの身分及びその使用する商標等情報の提供を求めるにはそれなりの理由がある。ところが、原告はライセンシーに CD-R を購入する者はロイヤリティーを支払う必要がないと言っていることから、ライセンシーに上記情報を提供させても販売先にまで確認を行うことが不可能である。たとえクロス・ライセンス関係が存在することを知らない場合であっても、ライセンシーが事後にそれを根拠にロイヤリティーの返還を主張することができるにとどまり、ライセンシーの取引相手方はロイヤリティーを支払う必要がないことに変化をもたらすわけではない。したがって、その要求の正当性及び必要性に疑問を覚える。また、通常の場合、営利事業はその営業コストへの配慮から、ロイヤリティー又は利用料の二重徴収があるかどうかを慎重に確認し、(あった場合) 自ら進んで原告に告知するはずである。
- 4、原告は、「ライセンシーの製品は世界各国に販売しており、各国税関が CD-R 製品について、原告会社に対しライセンス生産かどうかの照会をする可能性があり、税関でライセンス製品が誤って差し押さえられるのを避けるためにも、販売先の身分及びその使用商標等情報を提供する必要がある」と主張する。しかし、裁判所で調べたところ、CD-R そのものから一目で見て、原告、又は日本企業のソニーか太陽誘電のライセンス供与を受けて製造したものがどうか判別できない。CD-R 本体からライセンサーが判らなければ、当然それを販売した後、他国の税関へ輸入される際に問題が生じない。各国税関が関連法令に従って輸入貨物を検査するのであって、ある特定の営利事業者又は特定の種類の貨物についてライセンス製品かどうかを確かめるために存在するわけではない。税関における密輸等への取締りは、検査回避、関税の申告漏れや水際措置からの逃れを防止することを目的としている。原告がいうライセンス製品の通関を加速させるためではない。原告は輸出入貨物の通関の流れを係争ロイヤリティーの算定と一概に論ずるのは明らかである。況してや原告は、商品販売後、いずれの四半期の終了後 30 日以内に販売報告書を提出するとしているため、事後の販売情報は販売時の貨物通関ないし輸出入申告と関わらないし、それを確認検査するすべもない。
- 5、さらに、原告が求める販売報告書は国別及び品番ごとにバイヤーの身分及びその使用する商標等情報を明確に記載しなければならない。ところが、その後の手続はどう

するか？かかる情報に基づいてバイヤーに更なる確認をしたかどうか、又はバイヤーが使用する商標について何ら知的財産権の主張をしたかどうかなどについて、原告は合理的な説明に資する積極的な証拠を示していないので、合理的な商業目的と必要性があるという主張は信用し難い。

以上をまとめると、原告がライセンシーに対する販売報告書の提出を係争契約で義務付けた部分について、国別及び品番ごとにバイヤーの身分及びその使用する商標等情報を明確に記載しなければならないという情報提供要求には合理的な商業目的と必要性がなく、被告はかかる情報が営業秘密に属し、市場競争に関係する重要な情報であるとし、原告がライセンス契約締結に際して知的財産権者の優越的地位を濫用して、ロイヤリティーと無関係な機密情報提供を義務付けるのは公平取引法第 24 条に定めた「著しく公平さを欠く行為」の構成要件を満たし、処分を行ったことに根拠がある。



台灣國際專利法律事務所

事務所:

台湾10409台北市南京東路二段125号
偉成大樓7階

Tel: 886-2-2507-2811 · Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

Website: www.tiplo.com.tw

東京連絡所:

東京都新宿区新宿2-13-11

ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号

Tel: 81-3-3354-3033 · Fax: 81-3-3354-3010

記事提供 : TIPLo Attorneys-at-Law 台湾國際專利法律事務所
© 2010 TIPLo, All Rights Reserved.

Attorneys-at-Law