

台湾商標法実務の動き

— 損害賠償の計算について —

台湾弁護士 **林 發立***
劉 彦君(訳)**



林 發立

要 約

台湾商標法により、商標権者が損害賠償を請求するに当たり、いずれかの法定計算方法によってその損害を計算することができる。そのうち、台湾商標法第 71 条第 1 項第 3 号「倍数」によって賠償金額を計算する者が多数を占めるが、どのように適当な「倍数」を定めるのかにつき、今まで実務判決はその認定理由を説明することが少ない。さらに、司法実務は既に普遍的に本条項にある「小売単価」とは、他人の商標権を侵害する商品の実際の販売単価であると認めたが、他人の商標権を侵害する商品が多品目の場合、その「小売単価」はどう決定するべきかについて、実務上で複数の異なった計算方法が現れた。本稿では、近年の台湾智慧財産裁判所の判決を中心に、台湾実務において倍数による賠償の計算に関する問題をまとめ、紹介することとする。

目次

- はじめに
- 商標法における損害賠償の計算に関する規定
 - 損害賠償か、或いは懲罰的損害賠償か？
 - 最低損害額の 500 倍を削除
- 実務上の概要
 - 台湾における実際の案件は、倍数によって計算するケースが多数である
 - 倍数による賠償の計算に関する問題
- 結びに代えて—倍数によって損害賠償を計算する方法は、ずいぶん変わったが、損害賠償の範囲に影響を与えるべきではない。

1. はじめに

台湾商標法第 71 条は、「(第 1 項) 商標権者が損害賠償を請求するとき、次に掲げる各号のいずれかの方法により、その損害を計算することができる。1. 民法第 216 条の規定による。但し、その損害を証明するための証拠方法を提供できない場合、商標権者はその登録商標を使用して通常得られる利益から、損害された後同一商標の使用によって得た利益を控除し、その差額をこうむった損害とすることができる。2. 商標権侵害行為によって得た利益による。商標権を侵害した者がそのコスト又は必要経費について立証できない場合は、該商品を販売して得た収入の全部を所得利益とする。3. 押収した商標権侵害に係る商品の小売単価の 1500 倍以下の金額。但し、押収した商品が 1500 個

を超える場合は、その総額を賠償額とする。4. 商標権者が他人の使用を許諾して受け取るロイヤリティーの金額をその損害とする。(第 2 項) 前項の賠償金額が明らかに不相当である場合、裁判所はこれを斟酌して減額することができる」と定めている。即ち、損害賠償の計算には、民法第 216 条の損害賠償に関する基本規定のほか、さらに第 71 条第 1 項第 2~4 号の方法があり、その特殊性を有する。台湾における実務上で、第 71 条第 1 項第 3 号によって損害を計算する者が多数である。但し、この倍数によって損害を計算する方法は、権利者の実際の損害を逸脱し、権利者が実質的に不正な利益を受けることに導くのかは、本条項立法以来の実務上の重要な問題である。そこで、本稿では、台湾智慧財産裁判所における近年の実務見解の発展を紹介させていただくこととする。

2. 商標法における損害賠償の計算に関する規定

(1) 損害賠償か、或いは懲罰的損害賠償か？

台湾商標法第 71 条は、果たして「懲罰的損害賠償」の概念があり、権利者の損害賠償範囲を超える請求を認めるのか？ 調べると、民国 74 年（西暦 1985 年）11 月 29 日付け修正理由は、「… (三) 他人の商標を冒用

* 萬國法律事務所シニアパートナー・台湾専利師公会中国事務委員会主任委員

** 萬國法律事務所パラリーガル

した商品は、常に正規の商業ルートに従わず販売され、その販売数量がどのくらいなのか、侵害者はだいたい秘密にして公開しないため、被害者が実際に被った損害は、常に計算又は証明しがたいものであり、さらに、侵害者はある人が調査を進めていることを知った後、手段を選ばず商品売り飛ばすため、被害者に更に大きな損害をもたらすことになる。なお被害者が押収できる商品が少数に過ぎず、そのため、実際の損害を証明することができず、本来受けるべき補償を受けられないのは、ただ公正を欠くのではなく、且つこのような損害行為の発生を助長することになる。英米法には、裁判所が侵害状況によって賠償額を実際の損害額の3倍まで増加させることができる、という規定が設けられたが、この規定を外から見ると、被害者が不当利得の受益者になり、且つ計算基礎である実際の損害額についての立証責任も免除できないので、結局、法律によってその法定賠償額が定められたほうが妥当である。したがって、修正条文第1項に第3号を増加し、押収した商品の小売単価の500倍から1500倍までの賠償金額を請求することができるようになった。また、押収された商品の数量が多すぎて実際の損害と符合しないことに配慮し、ただし書を加える」と示した。この部分の条文は長年にわたって実質的な修正をせず、ようやく民国100年(西暦2011年)6月29日に至って、再び修正して現行法第71条になった。今回の修正では、主として500倍の規定を削除し、並びに第1項第4号ロイヤリティーの金額により損害を計算する方法を増加した。

さらに修正理由からみれば、これは、明らかに押収した数量が有限の場合、もし修正前の規定しか賠償を認めないのであれば、権利者の真正な損害にまだ膨大な暗数が埋められないという問題を解決するため、作られた制度設計である。即ち、立法手段によって、裁判所に心証(理由)の形成に根拠を与え、懲罰的損害賠償の規定でないことは明らかである。したがって、実務上の関連問題を解決する際、「損害賠償である」という法目的に反してはいけないことは、本条を運用するにあたり注意しなければならないことである⁽¹⁾。この目的をさらに明確にするため、商標法第71条第2項は、「前項の賠償金額が明らかに不相当である場合、裁判所はこれを斟酌して減額することができる」と明文で定め、商標権侵害に係る損害賠償の算定は、「適当」でなければならないことが明らかになった。

(2) 最低損害額の500倍を削除

民国98年(西暦2009年)3月、ある商標権侵害案件に対し、智慧財産裁判所は、金額ニュー台湾ドル2億5625万元に達する判決を下し、大きな波乱が起きた(智慧財産裁判所97年重附民字第1号、以下「バーキンバック案件」という)。その原因は、本件訴訟の標的が世界中で有名なHermès Birkin Bag(エルメスバーキンバック)である。本件において、押収したバーキンバックは四つであり、原告が請求した賠償金額は、500倍で計算し、ニュー台湾ドル10億2,500万元である。それに対し、被告は、押収された模倣品は四つしかなく、また、事件発生後、長期間にわたってその他の權益を主張する人がなく、さらに、権利者が毎年販売したバーキンバックは数十個に過ぎず、その請求金額は権利者が台湾における8、9年間の販売総量であるため、権利者が請求したものは明らかに商標法第63条第1項第3号の規範目的に違反する、と抗弁した。但し、裁判所は審理をした後、依然として、「本件では、被告の侵害が約半年間継続し、また、侵害手段は模倣品を真正品として高価で売り出したことを参酌した上で、さらに、原告が被った損害及び被告が得た利益を考慮した結果、500倍で賠償額を計算するのは適当であると認めた。よって、その損害額は256,250,000元(計算式:512,500×500倍=256,250,000元)とすべきであり、この数額を超えた原告の請求は、許されるべきではない」と認めた。

裁判所のこの判決は、台湾現行商標法第71条第1項第3号(当時商標法第63条第1項第3号)の500倍から1500倍までの概念によって、損害を回復するという制度設計上には、まだ不完全なところがあるのではなかろうか、とはっきり示した。特に500倍の部分は、かえって裁判所の自由心証の形成を制約するのではないかと考えられ、必要性に疑問がないわけではない。したがって、民国100年(西暦2011年)6月29日に、「実際の侵害程度が軽微であるにもかかわらず、小売単価の500倍によって損害賠償額を計算することは、公正を欠くことである。よって、現行条文における最低限度の損害賠償、即ち単価の500倍の部分を削除し、裁判官は権利侵害行為の事実をもって各案件ごとに裁量するものとする」という理由により500倍の規定を削除し、裁判官は侵害行為の事実をもって各案件ごとに裁量するに至った。

3. 実務上の概要

(1) 台湾における実際の案件は、倍数によって計算するケースが多数である

上記の続きで、現在台湾商標法第71条第1項に、四種類の損害賠償計算方法が設けられたが、事実上では、同条項第3号によって請求する者が多数を占める。

なおその他の項号によって請求した有名な案件は、(一) 同条項第1号によって請求するもの：智慧財産裁判所98年民商上字第10号（曾記もち案）、(二) 同条項第2号によって請求するもの：智慧財産裁判所98年民商上易字第1号（85°C案）がある。但し、このような案件は、割合上で比較的珍しいである。

(2) 倍数による賠償の計算に関する問題

台湾現行商標法第71条第1項第3号は、「商標権者が損害賠償を請求するとき、次に掲げる各号のいずれかの方法により、その損害を計算することができる。…3. 押収した商標権侵害に係る商品の小売単価の1500倍以下の金額。但し、押収した商品が1500個を超える場合は、その総額を賠償額とする。」と規定している。したがって、損害額を決定する際に、せめて2つの数字が確定されなければならない、一つは倍数であり、もう一つは小売単価である。

「小売単価」はどういうふう決定するのかにつき、司法実務は既に普遍的に、他人の商標権を侵害する商品の実際の販売単価であると認め（最高裁判所90年度台上字第324号、91年度台上字第1411号判決要旨を参照）、比較的明確である（多品目部分の「小売単価」がどう決定するのかは後で述べる）が、一方、「倍数」に対し、今まで実務判決はその認定理由を説明することが少なく、主に「本裁判所は、〇〇倍が適当であると認めた」一言で終わった。

事実上、長年にわたり実務上の計算慣例は、以下の計算方法が現れた⁽²⁾。

<事例>小売単価Aの模倣品a個が押収され、小売単価Bの模倣品b個が押収され、小売単価Cの模倣品c個が押収された。

計算方法一： $(A + B + C) / 3 =$ 小売単価 小売単価 \times 裁判所が適当だと認める倍数(甲) = 損害賠償額⁽³⁾

計算方法二： $(A \times a + B \times b + C \times c) / (a + b +$

$c) =$ 小売単価 小売単価 \times 裁判所が適当だと認める倍数(乙) = 損害賠償額⁽⁴⁾

計算方法三： $(A + B + C) \times$ 裁判所が適当だと認める倍数(丙) = 損害賠償額⁽⁵⁾

計算方法四： $A \times$ 裁判所が適当だと認める倍数(丁) + $B \times$ 裁判所が適当だと認める倍数(戊) + $C \times$ 裁判所が適当だと認める倍数(己) = 損害賠償額⁽⁶⁾

(i) 平均法は現在実務上でより多くの小売単価の決定方法であり、加えて「加重平均法」もある。

圧倒的多数の判決は、計算方法一を取り、台湾実務上では、この単価計算方法を「平均法」と呼び、計算方法二は、「加重平均法」と呼ばれる。計算方法一にせよ計算方法二にせよ、「小売単価」ということは、いずれも事実上の市場小売単価ではなく、数学計算上の小売単価である。即ち、計算方法一又は計算方法二をとるには、裁判所は既に計算方法の選択に考慮要素を加え、また、計算方法一と計算方法二の小売単価は同じではなく、且つ裁判所が考慮した倍数（倍数甲又は倍数乙）が違う可能性があるため、その損害賠償額は異なったものになった。したがって、計算方法一又は計算方法二をとるには、裁判所が「小売単価」及び「倍数」の部分において、いずれも考慮要素を入れたと言えよう。

(ii) 計算方法三は極めて珍しく、適当でない損害賠償の計算方法であるが、計算方法四の雛形と見られる。

計算方法三は、ざっと見ると小売単価が得られないが、数学の演算上では、当該算式が以下のように書き換えることができる：

計算方法三： $(A + B + C) \times$ 裁判所が適当だと認める倍数(丙) = $(A \times$ 裁判所が適当だと認める倍数(丙)) + $(B \times$ 裁判所が適当だと認める倍数(丙)) + $(C \times$ 裁判所が適当だと認める倍数(丙)) = 損害賠償額

但し、計算方法三は、その不当性が明らかに見える。まずは、法律にはっきり規定された小売単価は、各単価をプラスして「小売単価の総額」となってしまう、直観では法律条文の規定に合致していない。そして、計算式を分けることによって、各品目が全て同じの倍数（倍数丙）をかけることを発見し、このようなこと

も、一般的に各品目の賠償倍数が少しでも差があるはずだという想像に合致しない。

(iii) 長年にわたり判決において慣用の損害賠償考慮要素は、商標法第71条第1項第3号によって損害を計算する際に、倍数の考慮要素への転換が適当である。

商標法第71条第1項第3号によって損害を計算するにあたり、「小売単価」及び「倍数」この2つ変数を決めなければならない。「小売単価」はどのように決定するのか、司法実務は、他人の商標権を侵害する商品の実際の販売単価であると認めた。一方、いわゆる「倍数」とは、実は「個数」の概念に相当しており、簡単に言うと、即ち「押収されないものは、およそ押収されたものの何倍であるか」という問題を確定することである。但し、損害賠償の考慮すべき要素について、裁判所は主に「損害賠償範囲」に対し、「商標専用権を侵害する損害賠償範囲の判断には、加害者の侵害状況及び権利者の受けた損害を主とするべきであるため、加害者の経営規模、模倣商標が貼付された商品の数量、侵害行為の期間、模倣商標の類似程度、並びに登録商標に係る真正品の性質と特色、市場における流通状況、加害者は商標専用権者が創造してまた維持保護する商標専用権に対して生じうる損害範囲及び程度等に関する状況は、いずれも参酌の要素である。」(例えば、智慧財産裁判所101年度民商上字第18号、第15号等民事判決)と意見を示し、はっきり「倍数」に関する討論ではない。「小売単価」の計算方法は比較的固定されたことに対し、上記要素の斟酌は、僅か「倍数」のみにおいてすることができ、さらに上記の考慮要素に符合する損害賠償範囲が得られる。したがって、いわゆる考量要素とは、実質上はどのように「倍数」を認定するのかということである。

台湾智慧財産裁判所100年度民商訴字第6号民事判決は、どのように「倍数」を具体的に斟酌するのかについて初めてより明確な意見を示した。

「本裁判所は倍数の認定にあたり、下記の標準を考慮すべきである：(1) 被告の商品販売価格が原告の損害に与える影響：被告の販売価格が低ければ低いほど、模倣品はより簡単に売られるため、原告の潜在的市場に対する影響はより大きいものとなる。したがって、より高い倍数によって計算すべきである。(2) 被

告の入荷及び販売数量：数量が多ければ多いほど、計算倍数は高いものになるべきである。(3) 被告の故意又は過失の程度：被告が故意であった場合、より高い倍数によって損害を計算すべきである。過失による場合は、過失の程度を参酌して適当の倍数を定めるべきである。(4) 被告が提供できる模倣品の出所に係る情報の内容：被告が提供した模倣品の出所情報が充実すればするほど、原告は模倣品の上流メーカーに対してより高い程度の損害賠償請求をすることができるため、原告が受けた経済上の不利益は小さくなり、定める倍数を小さくするべきである。逆に、定める倍数を大きくするべきである。(5) その他全ての必要な事情」。

当該判決は、どのように「倍数」を定めるべきかについて具体的要素を示し、広範的に「損害賠償考量要素」との方法で粗末にするだけではないので、喝采と賛同に値する(勿論、当該標準が完備かどうか、補足の余地があるか否かは別の問題である)。

(iv) 多品目の状況について、各品目につき個別の適当な倍数を定める計算方法四は、明らかに法律条文の文脈に符合し、且つ精確である。

近年では、台湾最高裁判所は特定の案件につき、長年にわたる実務上の「平均方法」によって「小売単価」を計算することに対し、具体的な意見を示した。最高裁は、「商標権者は損害賠償を請求する際に、押収された商標権を侵害した商品の小売単価の500倍から1500倍までの金額によって損害を計算することができる。但し、押収された商品が1500件を超えた場合、その総額によって賠償金額を定める。修正前商標法第63条第1項第3号に明文で規定された。本件詮勝会社が商標権を侵害した商品は財布、ブリーフケース、スーツケース、バックパック等四種類の商品であり、その最低単価はそれぞれがニュー台湾ドル1008元、1190元、1980元、690元であり、これは原審で確定した事実である。詮勝会社が係争商標権を侵害した商品の品目は明らかに異なり、個別の商品であり、上告人は本来ならばそれぞれ起訴して、各品目により侵害商品の損害賠償を請求することができる。原審が直ちに該四種類商品の平均単価によって本件の賠償金額を計算することは、前記の規定に合致せず、議論の余地がある。上告論旨は原判決のこの部分が法令に違反した

ことを指摘し、また、破棄を求めることは、理由がないわけではない。」と認めた（最高裁判所 102 年度台上字第 974 号）。本判決は、計算方法四を計算方法とする。また、判決が示した「上告人は本来ならばそれぞれ起訴して、各品目により侵害商品の損害賠償を請求することができる。」ということは、確かに本計算方法が論理上反論しがたい有力な理由である。この計算方法のメリットは、各品目の「小売単価」が確実に市場に存在しており、計算上又は数学上の小売単価ではなく、さらに、各品目の倍数についても、個別に斟酌することができる、経験則に合致することである。但し、実務を観察すると、最高裁判所が本件判決を下して以降、数多くの案件は依然として、前述した計算方法一の平均法⁷⁾を採用してしまった。よって、本件判決は今後智慧財産裁判所における損害賠償の計算に影響を与えるのか、まだ時間をかけて観察する必要がある。

4. 結びに代えて---倍数によって損害賠償を計算する方法はずいぶん変わったが、損害賠償の範囲に影響を与えるべきではない。

商標権者が倍数によって損害賠償を請求することについて、その計算方法は多年にわたり変更してきたが、商標法上の損害賠償は損害を補うことであり、懲罰ではないため、その計算方法はどのような調整をしても、理論上は、総額に幅広い影響及び変更が生じないはずである。実証上では、最高裁判所 102 年台上字第 974 号判決は、損害賠償の計算について、本文で前述した計算方法四が適当であるべきだと指摘したが、当該案件につき、上告する前に、智慧財産裁判所は多数の慣例に従い、計算方法一（平均法）によって損害賠償額を計算し、判決の金額はニュー台湾ドル（以下同じ）608,500 元（計算式： $1980 + 1190 + 690 + 1008 = 4868$ $4868/4 = 1271$ $1271 \times 500 \text{ 倍} = 608,500$ 元）であった。一方、最高裁判所が計算方法四によって計算すべきであると示し、案件を裁判所に差し戻し

た後、裁判所は金額 852,400 元（計算式： $1008 \times 50 \text{ 倍} + 1190 \times 200 \text{ 倍} + 1980 \times 250 \text{ 倍} + 690 \times 100 \text{ 倍} = 852,400$ 元）の判決を下した。両者の金額に差がないわけではないが、僅か 243,900 元の差があり、且つ具体的な押収した数量によって品目ごとに倍数を定めた。

（注記）

- (1) 智慧財産裁判所 99 年度民商訴字第 45 号：「権利侵害行為に基づく損害賠償請求権は、被害者の実際の損害を補うことであり、一層の利益を与えることではないため、損害賠償の成立要件は実際の損害を受けることである。商標法第 63 条には、商標権侵害の損害賠償請求は、権利侵害行為に基づく損害賠償請求権の一つであると規定しており、損害填補法則が適用されるべきである。商標権者は押収した模倣品の総額によって賠償金額を定めることができるとしても、裁判所は、その賠償金額が被害者の実際の損害に当たるかどうかを審査することができ、明らかに不相当である場合、減額すべきである。それによって、権利侵害行為に基づく損害賠償請求権は、被害者の実際の損害を補うことであるという立法目的に合致する（最高裁判所 97 年度台上字第 1552 号判決を参照）」
- (2) 本稿に列挙した計算方法のほかに、実務上では、なおある品目の単価によって計算する事例がある。例として、最高価格によって計算するもの（智慧財産裁判所 101 年民商上字第 18 号）、また、合理的な価格によって計算するもの（智慧財産裁判所 97 年民商上易字第 2 号）が挙げられる。
- (3) 事例：智慧財産裁判所 100 年民商上字第 3 号、101 年民商訴字第 14 号
- (4) 事例：智慧財産裁判所 98 年民商上字第 15 号
- (5) 事例：智慧財産裁判所 98 年民商訴字第 3 号
- (6) 事例：智慧財産裁判所 99 年民商訴字第 22 号、最高裁判所 102 台上字第 974 号
- (7) 智慧財産裁判所 102 年民商上易字第 1 号：「同時に数種類の権利を侵害する商品を押収した場合、商品単価を倍にして損害額を計算するとき、異なる商品を区別して、個別で損害額を計算しなければならない規定がなく、且つ同一商標権の価値は、商品種類によって異なるわけがないため、押収した商品は、各種の権利を侵害した商品の平均商品単価に一定の倍数をかけて計算する方が、より合理である」
(原稿受領 2014. 4. 28)