

|   |          |
|---|----------|
| <b>特許権・実用新案権・意匠権関連</b> .....  | <b>2</b> |
| 01 「合理的な商業条件を以って相当の時間をかけ特許権者と協議しても合意が得られない場合」は、強制実施権付与の要件であり、特許発明の実施をしようとする者がライセンス契約交渉で提示する条件が合理的な商業条件に該当するかどうかは諸要素を総合的に勘案しなければならない。..... | 2        |
| 02 任天堂によるテレビゲーム機に係る意匠権登録出願は、日本で獲得した二つの意匠権をもとに優先権を主張したが、第一優先権のもととなる本意匠の図説に出願対象を掲示しなかったため、出願を受理しないとされた事例.....                               | 6        |
| 03 特許付与への異議に証拠として提出されたインターネット上の記事報道の掲載期日が質疑されるときは、それが真実であることを証明する責任は申立人にある.....   | 8        |
| 04 職務に関係のある発明.....  | 12       |
| 05 全懋精密科技股份有限公司と南亜电路板股份有限公司との紛争をめぐる事件.....  | 14       |
| 06 公平取引委員会による公法上の処分は私法契約の履行を妨げず、ロイヤリティーの支払請求が認められた事例.....   | 17       |
| 07 受託製造で知悉した外国技術を利用して製造した商品を自社ブランドで販売し、かつその技術に係る実用新案登録出願をしたのは、委託側の営業秘密漏えいにあたり、第三者名義になっている権利の移転を除き、違約金支払や販売停止等請求が認められた事例.....              | 20       |
| 08 ジェネリック医薬品取扱説明書での他の薬剤との併用推奨は特許権の間接侵害にあらず、また製造販売承認申請のための先発メーカー作成の説明書の複製は著作物の合理的な利用とされた事例.....  | 23       |
| 09 均等論と禁反言の「権利紛争」 — 最高裁判所 96 年台上字第 1134 号民事判決の評論.....   | 27       |
| 10 特許権侵害民事訴訟における「事実相当の別件判決」の証拠能力 — 最高裁判所民事判決 95 年度台上字第 1177 号を例として.....   | 31       |
| 11 外国特許権侵害への警告書について — 最高行政裁判所 96 年度判字第 1397 号判決を論じる.....  | 33       |
| 12 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.....   | 37       |
| 13 特許権侵害の民事訴訟における数部の鑑定報告が互いに衝突した問題 — 最高裁判所 92 年度台上字第 1479 号民事判決の評論及び分析.....   | 39       |
| 14 特許侵害鑑定報告は裁判所が委任した鑑定者のみではない — 最高裁判所民事判決 95 年度台上字第 1663 号の分析.....  | 41       |
| 15 特許法を論じる上での「分割出願」の概念 — 最高行政裁判所 89 年度判字第 2665 号判決も併論.....  | 43       |
| 16 特許権が排他権であり、実施権ではないことについて — 最高裁判所 88 年度台上字第 656 号民事判決を中心に.....  | 46       |

## 特許権・実用新案権・意匠権関連

### 特許権関連

#### 01

「合理的な商業条件を以って相当の時間をかけ特許権者と協議しても合意が得られない場合」は、強制実施権付与の要件であり、特許発明の実施をしようとする者がライセンス契約交渉で提示する条件が合理的な商業条件に該当するかどうかは諸要素を総合的に勘案しなければならず、ロイヤリティーの算定方式だけで判断するのは妥当ではない。

#### ■ハイライト

オランダ企業フィリップスが台湾知的財産局の CD-R 特許に関する強制実施許諾処分を不服とした事件の裁判は、3 月 13 日に台北高等行政裁判所で知的財産局の敗訴が言い渡された。判決では、係争処分及び訴願決定が取り消され、新たに適法な処分をするよう知的財産局に命じた。

フィリップスは 1987 年から次々と CD-R の製造方法に関する発明について特許出願をし、あわせて五つの製法特許を取得している。一方、台湾光ディスクメーカーの「国碩」は 1999 年 10 月にフィリップス及びフィリップスが代表するソニー、太陽誘電と五件の係争特許について契約期間を 10 年とするライセンス契約を結んだ。契約により、「国碩」は CD-R 一枚あたりにつき、販売価格の 3%か日本円 10 円のうち金額の高いほうをロイヤリティーとしてフィリップスら三社に支払わなければならない。この一括ライセンスは一度公平取引法違反とされ、台湾公平取引委員会から過料処分が下ったが、その後最高行政裁判所で処分が妥当でないとする判決があった。

2001 年 3 月、「国碩」は CD-R 一枚あたりにつき販売価格の 2~5%で計算するようにとロイヤリティーの減額を求めたが、フィリップスに断られたため、ロイヤリティーの支払いを拒否した。同年 4 月にフィリップスがライセンス契約を一方的に終了させた後も、双方は協議を続けたが、合意に至らず、翌年 7 月に「国碩」はフィリップスが所有する五件の CD-R 特許に関する強制実施許諾を知的財産局に請求した。2004 年 7 月、知的財産局は請求を認め、台湾初めての強制実施許諾処分を下した。ただ、強制実施は国内市場に供給することに限られた。

台北高等行政裁判所の判決では、強制実施処分が適法かどうかは、申立人「国碩」は「合理的な商業条件」を提示して相当の期間に特許権者と協議の末、なお納得の行く結論が出られない場合に限って強制実施を認める余地があるという前提を満たしているかで判断する。

「合理的な商業条件」は、ロイヤリティーの算定方法、分担のリスク、技術ブランドの知名度、同業者の競争などを含めて考慮すべきである。したがって、申立人が提示したライセンス交渉の内容全体が合理的なものかどうかは、単一の要件でなく、諸要素を総合的に判断しなければならない。「国碩」が提出した、2001 年 6 月~2002 年 4 月の間に行われたフィリップスとの交渉に関する資料からして、五件の CD-R 特許に関するライセンス契約締結交渉で「国碩」が合理的な商業条件をフィリップス側に提示したと認定するにはなお不十分であり、また「国碩」が争っていたのはロイヤリティーの算定方法のみならず、その他のライセンス条件にも異見を唱えた。

「国碩」が 2001 年 3 月~4 月に「純販売価格の 2~5%にあたる額をロイヤリティーとする」条件を提示したことと、この料率が合理的であることの主張を根拠付ける何らかの関連資料だけで、特許法が定める「合理的な商業条件」に該当すると拙速に判断し、「国碩」に強制実施許諾請求を認めた知的財産局の処分は明らかに妥当ではないとした。

去年 10 月、「国碩」との和解交渉がまとまり、アメリカで契約を交わしたことから、フィリップスは今回の判決結果を問わず、「国碩」に新たに賠償金を要求するつもりはないとの意向を表明した。知的財産局も 4 月 10 日付のニュースリリースでこの判決について控訴しない考えを示したため、「国碩」の強制実施請求から六年間が経ち、遂に今回の判決で CD-R 特許ライセンスを巡る法廷戦にピリオドが打たれた。

台北高等行政裁判所判決

裁判番号：95 年度訴字第 2783 号

裁判期日：2008 年 03 月 13 日

原告：フィリップス (Koninklijke Philips Electronics N.V.)

被告：經濟部知的財産局

参加人：国碩科技工業股份有限公司

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。

- 一. 本件争点：原告が所有する五件の係争発明特許に関する、参加人による強制実施許諾請求を被告が認めたという決定には、専利法（特許法）第 76 条第 1 項（改正前専利法第 78 条第 1 項）に反し、取り消されるべきことがあるかどうか？

## 二. 判旨

1. 専利法（日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）第 76 条第 1 項、第 2 項はそれぞれ「国家の緊急事態に対応し、若しくは公益を増進するための非営利目的の使用又は申立人が合理的な商業条件を提示したにもかかわらず、相当の期間内に特許権の実施について協議が成立しないときは、特許事務所管機関（知的財産局）は請求により、当該申立人に特許権の強制実施を許諾することができる。その実施は専ら国内市場の需要に供給するものでなければならない。但し、半導体技術に係る特許について強制実施許諾を請求するときは、公益の増進を目的とする非営利の使用に限る。」、「特許権者が競争制限又は不正競争により受けた裁判所の判決又は行政院公平交易委員会の処分が確定したときは、前項の事由がない場合であっても、特許事務所管機関は請求により、当該申立人に特許権の強制実施を許諾することができる。」と規定する。本件参加人は 2002 年 7 月 30 日に改正前専利法第 78 条第 1 項に基づいて本件強制実施を請求したものの、被告が本件処分を作成した日（2004 年 7 月 26 日）の少し前の 7 月 1 日に専利法が改正施行されたため、本件強制実施許諾は処分時の法律、即ち改正専利法第 76 条第 1 項を適用することになる。
2. 本件被告は、参加人による係争特許に関する強制実施許諾請求が専利法第 76 条第 1 項に定める要件を満たしていると認定し、強制実施権を参加人に付与した。その主な理由は、「参加人が 2001 年 3 月から 4 月にかけて純販売価格の 2~5% でロイヤリティーを算出する条件を原告に提示し、本件強制実施許諾請求中においても関連資料を提出して当該算定方式の合理性を裏づけ、かつ数回にわたって純販売価格の 2% に相当する金額を強制実施後の補償金として支払う考えを表明した。参加人が被告に対する強制実施許諾請求をする前にこれらの条件を原告との協議に持ちかけたことにより、専利法が定める要件である合理的な商業条件を提示したということになる。参加人は、2001 年 3 月から 4 月まで三回にわたって原告に書簡を出し、上記条件をもって協議をしたいとの意思を伝えたと主張し、また請求の理由にも 2001 年 6 月から 2002 年 4 月までの原告との協議の状況を説明している。原告もこれについて否認していない。2001 年 3 月から 2002 年 4 月にかけて 1 年以上にわたる交渉を重ねてきた結果、なお協議が成立しないことから、相当の期間をかけた協議をしたと認定してよい」をあげる。
3. 専利法第 76 条第 1 項の定めるところにより、申立人は客観上合理的と認められる商業条件を特許権者に提示し、相当の期間内に権利者と交渉してなお特許発明の実施を許してもらえない場合に限って、申立人の請求により特許事務所管機関が裁定で強制実施権を申立人に付与する余地が生じる。合理的な商業条件とは何か、不明確な法的概念ではあるが、ロイヤリティーの算定方式、ライセンサーとライセンシーの利益、分担すべきリスク、技術ブランドの知名度、市場のニーズ、実施権の範囲、実施権の期間、実施される技術、同業者間の競争、市場状況その他のライセンス条件等はそれを判断する上で考慮すべき要素である。したがって、強制実施権請求者が提示したものが合理的な商業条件に該当するかどうかは、ロイヤリティーの算定方式に合理性があるというだけで決めつけることができず、上記考慮すべき要素を照らし合わせながら、ライセンス協議全体の内容について総合的に判断しなければならない。強制実施権請求の要件を満たしているかについて争うときは、請求者が立証する責めを負う。たとえ特許権者が定めたライセンス条件に理不尽なところがあったとしても、公平取引法が定める、商品価格若しくはサービス報酬について不当な決定、維持、変更をしたことがあるか、又はその他公平取引法に基づいて処理すべき問題である。請求者が強制実施権を付与される要件を証明できないときは、特許権者が定めたライセンス条件が不合理で、これについて更なる検討や調整を行う必要があるという理由だけで、強制実施権を付与することができない。
4. 被告は公平取引委員会の 2002 年 4 月 25 日付け第 091069 号処分書（共同行為、独占事業禁止規定に違反）及び米国際貿易委員会の調査番号：337-TA-474 決定（特許権濫用）を根拠に、原告のロイヤリティーの算定方式について検討・調整をする必要があり、参加人が提示した、純販売価格によるロイヤリティーの算定が合理的な商業条件に該当するとしているが、上記公平取引委員会の処分が 2007 年に高等行政裁判所・最高行政裁判所の判決を経て取り消された一方で、米連邦巡回控訴裁判所も 2005 年 9 月 21 日付で米国際貿易委員会の上記決定について審理のやり直し

を命じている。公平会の上記処分及び米国際貿易委員会の上記決定は、専利法第 76 条第 1 項が定める強制実施権付与の要件とは必然的な関連性がなく、たとえ原告には競争制限若しくは不正競争を禁止する公平取引法に違反することがあったとしても、専利法第 76 条第 2 項の範疇に属するものであり、本件強制実施権付与決定の根拠となる同条第 1 項は、原告が競争制限若しくは不正競争に当たるかどうかとは無関係である。被告がこれを参考に強制実施権付与の要件を満たしているかを判断するのは妥当でない。

5. 原告が提示した新しいライセンス契約（ライセンサーがフィリップス社のみ。以下は新契約）について、参加人は 2001 年 4 月 4 日付の原告宛の書簡で、ロイヤリティーがライセンス製品の純販売価格の 2~5%にあたる額なら受け入れられるという意味を伝えたほか、契約条項第 1 条、第 2 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 11 条についても意見を表明した。これにより参加人はライセンス契約締結に関する商業条件を具体的に提示したことになる。ライセンス契約締結交渉において、参加人が提示した商業条件が合理的かどうかは、参加人による新契約第 1 条、第 2 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 11 条についての変更及びその他未修正の契約内容、並びにロイヤリティーの算定方式、ライセンサーとライセンシーの利益、分担すべきリスク、技術ブランドの知名度、市場のニーズ、実施権の範囲、実施権の期間、実施される技術、同業者間の競争、市場状況その他のライセンス条件等を総合的に判断しなければならない。参加人が上記書簡で新契約第 1 条のライセンス契約の定義、第 2 条の権利授与、第 5 条のロイヤリティー、報告、支払い、第 6 条~第 8 条及び第 11 条（当該実施料率のもとでの 10 年のライセンス期間が長すぎる）を変更した後の内容が、参加人がライセンス契約締結交渉で提示した商業条件が合理的かどうかの判断に関係するので、強制実施許諾請求の認否を考える上で参酌すべき要素である。参加人と原告はロイヤリティーの算定方式で合意が得られず、争点となっているものの、ロイヤリティーの算定方式が合理的かどうかはライセンス契約交渉における商業条件の合理性判断の一要素に過ぎず、交渉で提示した全ての商業条件が合理的かどうかを判断するのにロイヤリティー以外の、参加人が提示した契約内容も併せて勘案しなければならない。
6. 参加人は 1999 年 10 月 12 日に原告が代表する三社（フィリップス、ソニー、太陽誘電）と原告が所有する五件の CD-R 関連特許を含む特許発明についてライセンス契約を結んだ。それによると、契約期間は 10 年とし、参加人は CD-R 製造で係争特許発明を実施することができ、その対価にライセンス製品の純販売価格の 3%に相当する額か日本円 10 円のうち高いほうを支払うことを約束した。参加人は原告が所有する五件の CD-R 特許の実施について上記のロイヤリティーを支払うことで原告と合意したことが言えども、原告がライセンス製品一枚あたりの純販売価格の 3%に相当する金額だけをロイヤリティーとすることに同意したという推論にはならない。参加人は 2001 年 3 月に原告宛の書簡で、原告が要求するロイヤリティーは純販売価格の 30%を超え、合理的な金額とは思えず、受け入れられないという意味を伝えた。逆に、旧契約ではロイヤリティーの算定方式について定額払いと純販売価格両方が採用されていたが、参加人は新契約について「定額払い」を削除し、純販売価格の 2~5%に相当する額のみをロイヤリティーとすることを提案した。光ディスクの出荷価格の下落傾向が続く中、参加人の案は原告にとって一定の額のロイヤリティーを確保できないリスクがある。原告の立場からいえば、純販売価格に一定の率を乗じてロイヤリティーを算出する方式が合理的な商業条件であるとは考え難いであろう。
7. 原処分、参加人が専利法第 78 条第 1 項（現行法第 76 条第 1 項）に定める合理的な商業条件の提示という要件に該当するとした理由には、参加人が数回にわたって純販売価格の 2%に相当する額のロイヤリティーを強制実施後の補償金として支払う意思表示をしたことを挙げている。ところが、これはあくまで強制実施後、強制実施権者が特許権者に支払うべき補償金の適否の問題であって、強制実施許諾請求前に特許権者に合理的な商業条件を提示したかどうかの要件該当性の判断に関わりはない。純販売価格の 2%でロイヤリティーを算出する方式採用の提案が合理的な商業条件に該当するかどうかは、ロイヤリティー以外のライセンス契約交渉の内容を参酌して判断すべきであって、純販売価格の 2%に相当する額をロイヤリティーとする形で強制実施後の補償金を支払う意思表示だけで、参加人が強制実施許諾請求前に合理的な商業条件を提示したという判断の根拠にはならない。
8. 2001 年 6 月から 2002 年 4 月までの間に繰り返された原告と参加人による交渉が旧契約期間終了前の違約行為及び契約終了後の権利侵害行為に関するものか、それとも新契約についての交渉か、双方の主張が食い違い、会議記録など具体的な書面資料がない状況では確認するすべはない。況して、たとえ数回にわたる交渉には新契約の交渉が含まれたとしても、参加人が提出した交渉

内容の要約から参加人は具体的なライセンス契約内容を提示していないことがわかる。交渉は、原告がロイヤリティーにライセンス製品 1 枚当たり 0.035~0.06 ドルの支払いを堅持することで合意に至らなかった。参加人は一体交渉でどのようなライセンス契約内容を示したか、はっきりしないまま参加人が交渉において合理的な商業条件を提示したと認定することができない。

9. 2001 年 6 月から 2002 年 4 月までの間に原告側と交渉したことについて参加人が提出した資料によると、原告側が提示した新契約についてロイヤリティー以外の条項を参加人が全て了承し、受け入れたことを示していない。参加人による 2001 年 4 月 4 日付の原告宛の書簡で、参加人は新契約の第 1 条、第 2 条、第 5 条~第 8 条、第 11 条について意見と立場を表明していることから、原告とのライセンス契約交渉において実施料率だけを争ったわけではないことが分かる。専利法第 76 条第 1 項にいう合理的な商業条件は本件強制実施では、ロイヤリティーの多少で具現化されているという訴願決定の見解が採用されるべきものではない。

以上をまとめると、専利法第 76 条第 1 項に定める合理的な商業条件については、強制実施許諾の請求者がライセンス契約交渉で提示した内容全体を総合的に判断しなければならない。参加人が提出した 2001 年 3 月から 4 月までの原告側との交渉資料は、参加人が係争特許をめぐるライセンス交渉で合理的な商業条件を提示したと認定するには不十分なものである。「純販売価格の 2~5%に相当する金額をロイヤリティーとする」算定方式を提案したからといって、係争特許をめぐるライセンス交渉で専利法に定める合理的な商業条件を提示したと認定することができない。にもかかわらず、参加人は 2001 年 3 月から 4 月までの間に「純販売価格の 2~5%に相当する金額をロイヤリティーとする」条件を提示していることと、この算定方式が合理的だということを何らかの資料を提出して裏付けていることで、係争特許をめぐるライセンス交渉で合理的な商業条件を提示した、と被告は判断した。上述のように、強制実施権を参加人に付与するとの裁定に至った原処分が理由が不十分なのに、訴願決定でその不十分さを指摘しないどころか、原処分の見解を維持した。よって、原処分及び訴願決定の取消しを請求する原告の訴えに理由があり、これを認めるべきである。

**意匠権関連**

02

任天堂によるテレビゲーム機に係る意匠権登録出願は、日本で獲得した二つの意匠権をもとに優先権を主張したが、第一優先権のもととなる本意匠の図説に出願対象を掲示しなかったため、出願を受理しないとされた事例

■ハイライト

日本ゲーム機大手メーカー、任天堂は 2004 年 8 月に知的財産局に「電子遊樂器」（以下、電子ゲーム機）に係る新式様專利（意匠）登録出願をし、日本で獲得した二つの意匠権をもとに優先権を主張したが、知的財産局は、任天堂が第一優先権のもととなる本意匠の図説に出願対象を掲示しなかったため、（出願を）受理しないとの決定を下した。任天堂はあきらめず、2005 年 4 月に原出願を他の專利（意匠）に類似する意匠の登録出願に変更した。知的財産局が受理した後、産業上の利用性、新規性及び創作性等実体要件について審査した結果、專利が付与されるのに求められる要件を満たさないとし、專利を付与しない処分にした。（訳注：台湾でいう「專利」には發明專利（特許）、新型專利（実用新案）、新式様專利（意匠）がある）

任天堂は断念せず、2006 年 11 月に聯合新式様專利（類似意匠）を更に最初の独立した「新式様專利」に変更して出願したところ、知的財産局は「重複審査禁止」原則に基づき、直接任天堂の出願を退け、行政裁判で台北高等行政裁判所も同局の決定を維持し、任天堂に敗訴を言い渡した。

1.

台北高等行政裁判所判決  
裁判番号：96 年度訴字第 3560 号  
裁判期日：2008 年 04 月 24 日  
件名：新式様專利登録出願

2.

原告：日系企業任天堂股份有限公司  
被告：經濟部知的財産局

3

3-1

上記当事者間で新式様專利登録出願事件について原告は經濟部中華民國 96 年 8 月 16 日經訴字第 09606072930 号訴願決定を不服として、行政訴訟を提起し、本裁判所は次のとおり判決する。

主文：原判決の訴えを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

3-2 事案概要

- (1) 原告は 2004 年 8 月 17 日に「電子ゲーム機」について被告に意匠登録出願（以下、係争案件）をした際、2004 年 4 月 1 日及び 7 月 28 日に日本で出願した第 0000-000000 号及び第 0000-000000 号意匠をもとに優先権を主張し、被告がこれを第 00000000 号として審査した結果、2005 年 3 月 18 日に（94）智專一（三）03040 字第 09420244480 号書簡で原告宛てに（要点のみ）「本案出願対象は第一優先権基礎案（もととなる案。即ち 0000-000000 号意匠）の図説に掲示されておらず、第一優先権主張は受理しない」と返事した。その後、原告は 2005 年 4 月 19 日に原新式様專利登録出願を第 00000000 号新式様專利的聯合新式様專利（類似意匠）登録出願に変更するとともに、原主張した第二優先権（即ち 0000-000000 号意匠）をもって本案優先権を主張し、被告が第 00000000U01 号登録出願と番付して審査した結果、2006 年 9 月 12 日に（95）智專一（三）03040 字第 0950748320 号專利拒絕查定書をもって「本案は意匠を付与しない」処分にした。
- (2) 原告は 2006 年 11 月 8 日、更に第 00000000U01 号聯合新式様專利出願（類似意匠）を独立した新式様專利登録出願に変更した。被告はこれを第 00000000 号專利出願案として審査した結果、「專利審査基準第 1 篇手続審査及び專利權管理第 1-6-5 ページ規定により、独立した新式様專利（意匠）に係る登録出願を聯合新式様專利（類似意匠）に変更した後、再び独立した新式様專利に出願変更することができない。原出願は出願変更されると、もし当該原出願案が実体審査を経た場合、「重複審査に関わり、審査手続を順調に進めることができない」又は「重複審査禁止」の法理に基づき、当該出願変更案件を再び原出願に出願変更することができないというのを理由に、2006 年 12 月 11 日（95）智專一（二）15032 字第 09521062730 号書簡をもって本件新式様專利の出願変更は受理し

ない処分（即ち、原処分）にした」（書簡の要点のみ）。原告はこれを不服として訴願を提起した結果、棄却されたため、行政裁判所に訴訟を起こした。

### 3-3 理由概要

- (1) 独立した新式様專利（意匠）の聯合新式様專利（類似意匠）への出願変更、又は連合新式様專利の独立した新式様專利への出願変更は專利法（日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）第 115 条の文言の意味から考えると、法の許さないことではないが、当該条文でいう独立した新式様專利又は聯合新式様專利は、原出願は即ち独立した新式様專利又は聯合新式様專利であってはじめて適用の余地がある。最初は独立した新式様專利ではあるが、聯合新式様專利登録出願への出願変更、又は最初は聯合新式様專利だが、独立した新式様專利への出願変更が認められたものは、同一案件について二次審査を行い、手続の順序の進行と終結を妨げるのを回避するため、当然のことながら前掲規定を引用して、独立した新式様專利又は聯合新式様專利への出願変更への回復はできない。
- (2) 經濟部 2005 年 5 月 17 日經授智字第 09420030420 号令をもって発布した「專利審査基準第一篇 手続審査及び專利權管理」第 1-6-5 ページに定めた「新式様專利の部分について、独立新式様專利が連合新式様專利に出願変更された後、再び独立した新式様專利への出願変更ができない。原出願案が変更されると、若し原出願案が実体審査を経た場合、『重複審査に関わり、審査手続を順調に進めることができない』又は『重複審査禁止』の法理に基づき、当該変更出願案を再び最初に出願に戻すことができない」とあることから明確にこう規定している。「最初は独立した新式様專利の聯合新式様專利への出願変更、又は聯合新式様專利の独立した新式様專利への出願変更が認められたものは、同一案件の重複審査で審査手続の順序の進行と終結を妨げるのを回避するため、当該出願変更を再び最初の出願に変更することができない。」
- (3) 本裁判所で調べたところ、本件第 00000000U01 号聯合新式様專利について独立した新式様專利に出願変更される前に、即ち独立した係争第 00000000 号新式様專利出願案件であり、被告の審査を経て、2005 年 3 月 18 日（94）智專一（三）03040 字第 09420244480 号書簡で、第一優先権の主張は受理しないとした。その後、2005 年 4 月 19 日に聯合新式様專利出願への出願変更申請があり、被告の審査を経て、專利を付与しない処分にした。原告はさらに独立した新式様專利出願への変更を申請したが、原独立した新式様專利出願を聯合新式様專利出願に変更することを申請したため（知的財産局で第 00000000U01 号と番付される）、聯合新式様專利の手続中において被告は産業上の利用性、新規性及び創作性等実態要件について審査を行い、專利を付与しない拒絶査定処分をした。再び独立した新式様專利出願への変更をすると、被告は同一技術について二次審査をすることになり、審査の重複による不公平と審査官の負担増をもたらすだけでなく、出願変更の繰り返しを認めたら、審査手続の終結はいつになるか問題が生じ、立法趣旨に反するため、出願変更の申請を受理しないという被告の原処分は妥当でないところはない。
- (4) 係争出願案件が聯合新式様專利に変更され、被告は專利要件について実体審査を行い、拒絶査定にしてあり、再び独立した新式様專利への出願変更申請については受理すべきでないとした処分は何ら誤りはなく、訴願決定においてこれを維持したのも法にそぐわないところはない。原告は依然にその主張を堅持し、原処分及び訴願決定の取消し、並びに第 00000000U01 号聯合新式様專利の独立した新式様專利登録出願への変更申請の容認を請求したのは理由がなく、棄却すべきである。

**特許権関連**

03

特許付与への異議に証拠として提出されたインターネット上の記事報道の掲載期日が質疑されるときは、それが真実であることを証明する責任は申立人にある

■ハイライト

韓国会社サムスン電子は 2000 年 9 月に知的財産局にポータブル USB メモリに関する発明（USB コネクタを衝撃や損害から保護するためのプロテクトカバー。以下、係争特許）について特許を出願し、特許査定を受けたが、2002 年 4 月の公告期間中に進歩性に欠けるとして甲〇〇から異議があったため、知的財産局で改めて審査した結果、2004 年 3 月に同出願に拒絶査定を処分を下した。

これを不服として、サムスンは訴願手続きを経て台北高等行政裁判所に提訴した。一審の台北高等行政裁判所では、異議申立人甲〇〇が提出したインターネット上の情報は信憑性がないとしてサムスンに勝訴を言い渡したが、二審の最高行政裁判所は、原審がインターネット情報の真偽性の調査を怠ったとして、原判決を破棄し、裁判を高等行政裁判所に差し戻した。

申立人甲〇〇は、シンガポールの「Trek 2000 International 社」が開発した、USB ポートに接続するフラッシュメモリ記憶装置「Thumb Drive」（サムドライブ）に関する 2000 年 2 月から 7 月の間に掲載されたインターネットニュース七篇及び、2000 年 7 月に公告された実用新案「コネクタの改良」に関する資料を証拠として提出し、係争特許のコネクタカバーとキーホルダーの取り付けに関する情報はすでに係争特許の出願前に報道で開示されことから、係争特許は進歩性に欠けるとした。

サムスンはこれに対し、甲〇〇が提出した証拠資料では係争特許の特許請求範囲の技術特徴を達成できず、サムスンが開発したコネクタ専用プロテクトカバーの設計に関しても揭示していないと指摘し、さらにこれらの証拠は全てインターネット情報で証拠能力が疑わしいと反論。

台北高等行政裁判所は、知的財産局が申立人に対し、報道時間の真実性の証明を要求しなかったため、知的財産局の処分及び経済部の訴願決定を取り消し、サムスンに勝訴を言い渡した。ところが、最高行政裁判所は、インターネット上の情報が実在したかどうかを確かめるのは困難なことでなく、たとえホームページが削除されたとしても証明をとることが可能なのに、職権によりインターネットニュースの真偽性と内容について調査してこなかった原審の不備を指摘した。

最高行政裁判所判決

裁判番号：97 年度訴字第 564 号

裁判期日：2008 年 06 月 12 日

控訴人：經濟部知的財産局

控訴人：甲〇〇（即ち参加人）

被控訴人：韓国サムスン電子（SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.）

主文：原判決を破棄し、台北高等行政裁判所に差し戻す。

判決理由

一、行政訴訟法第 125 条第 1 項、第 133 条前段規定により、行政裁判所は当事者の主張にかかわらず、職権により事実関係を調査しなければならない、また、取消し訴訟においては、職権により証拠調べをしなければならない。行政裁判所は行政処分における事実認定に誤りがあると認める場合に限り、処分を取り消すことができる。事実の真偽が不明で、証拠を調査する必要があるときは、行政裁判所は職権によりこれを調査し、調査の結果次第で判決をしなければならない。

二、原判決では、本件控訴人、即ち参加人甲〇〇が提出した引用証拠 1、2、3、5、6 の文書について、控訴人は甲〇〇に文書の公開期日の真実性を証明することを命じることなく、上記文書を根拠に係争特許が進歩性に欠けると認定し、「異議申立が成立し、特許を付与すべきでない」処分をしたことは拙速な判断であるとされた。さらに訴願決定が控訴人が 2004 年 7 月 1 日に公布施行した特許審査基準 2.5.2.4 注意事項を誤って引用し、原処分の見解を維持したのも法にそぐわないところがあったため、訴願決定及び原処分を取り消し、控訴人が原判決の法律見解にそった処分をやり直すことを命じたことにはそれなりの理由があったかもしれない。しかしながら、被控訴人は控訴人、即ち参加人甲〇〇が提出した引証文書 1、2、3、5、6 の真実性が疑わしいとしたことについて、上記文書の出所が記載されているから、文書が記載されたホームページが実在したかどうかを確かめるのは難しいことではないはずであり、たとえホームページが除去されたとしても、ウェブサイ



トの証明を取得することが可能である。証拠調査方法があるからには、証拠文書の内容、そしてそれが掲載されたホームページの真実性はどうかを調べるのは即ち行政裁判所が職権により調査すべきことであり、行政裁判所は尽力して調査を行わなければならない。にもかかわらず、原審が、控訴人即ち参加人甲〇〇が提出した、出所が明記された資料に相手方当事者が否認したという理由で、行政処分における証拠採用が法に違反するとして、直ちに原処分を取り消し、新たな処分のやり直しを命じたのは、職権による調査義務を果たしたとは言いがたい。

三. 特許審査基準は 2004 年 7 月 1 日に初めてインターネット上の情報を規定に盛り込み、原異議決定がなされた 2004 年 3 月 17 日には同規定がまだ公布施行されていなかった。原決定は同規定を適用する余地がなく、当然のこと原判決は 2004 年 7 月 1 日のインターネット上の情報に関する規定を適用するかどうかを論ずるまでもない。よって訴願決定が誤って同規定を引用したと指摘する原判決は妥当ではない。

四. したがって、原審は、控訴人即ち参加人甲〇〇が提出した引証文書 1、2、3、5、6 の真偽を調査せず、控訴人知的財産局が甲〇〇に上記引証文書公開期日を立証してそれが真実であることを証明するのを命じることなく、直ちに上記文書を根拠に係争特許が進歩性に欠けると認定したとして、直接原査定処分を取り消すとしたのは拙速な判断であり、行政裁判所の職権による事実調査規定に反する。よって、原判決を破棄して原裁判所に差し戻し、事実を明らかにしてから改めて適法な判決を命ずる。

---

---

台北高等行政裁判所判決

裁判番号：93 年度訴字第 3644 号

裁判期日：2005 年 11 月 02 日

原告：韓国サムスン電子 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.)

被告：經濟部知的財産局

参加人：甲〇〇

主文：訴願決定及び原処分を取り消す。

被告は第〇〇〇号発明特許異議申立事件に関し、本判決の法律見解に従い、あらためて処分を行う。

訴訟費用は被告の負担とする。

#### 判決理由

一. 本件係争第〇〇〇号発明専利(特許)は「ユニバーサル・シリアル・バス(USB)に使用するポータブル集積回路メモリ記憶装置」に関する技術発明である。参加人が異議申立の証拠として提出した添付文書 2、3、4、6、7 はいずれも「Trek 2000 International Ltd. Singapore社」が開発した「Thumb Drive」(サムドライブ)に関する報道記事である。添付 2 は <http://www.businesswire.com> に掲載され、報道期日：2000 年 2 月 25 日(引証 1)、添付 3 は <http://www.reviewsonline.com/cgi-bin/article.exe> Comdes Spring2000&00000000 に掲載され、報道期日：2000 年 4 月 20 日(引証 2)、添付 4 は <http://www.pcxtrmest.com/news/2000-04/241.shtml> に記載され、報道期日：2000 年 4 月 25 日(引証 3)、添付 6 は <http://www.jpost.com/Editions/2000/07/16/Digital/Digital.9653html> に掲載され、報道期日：2000 年 7 月 23 日(引証 5)、添付 7 は <http://hardwaregroup.com/pipermail/hardware/Week-of-Mon-00000000/039321.html> に掲載され、報道期日：2000 年 6 月 16 日(引証 6)、添付 5 は <http://www.cnpedia.com/result/Eword.Asp?Eword=Hot%20insertion,%20Hot%20swapping> に掲載され、報道期日：2000 年 3 月 20 日(引証 4)、添付 8 は 1998 年 12 月 3 日に出版し、2000 年 7 月 1 日に公告査定第〇〇〇〇〇号実用新案「電器コネクタの改良」(引証 7)。

二. 以上の引証から、係争特許の集積回路メモリは特殊な効能の増進はなく、引証 4 と引証 7 にもプロテクトカバーに関する技術が掲示されているので、係争特許は出願前に既にあった技術又は知識を運用して当該技術に習熟した者が容易に完成できるものであり、進歩性に欠ける。また、係争特許請求範囲第 1 項と第 3 項の独立項に述べた構成に付け加えた付属項第 2、4、5、6 項も進歩性に欠ける。したがって「異議が成立し、特許を付与しない」処分をした。原告がこれを不服として訴願を提起した。経済部の審議では、被告が 2004 年 7 月 1 日に公布施行した特許審査基準 2.5.2.3.1 の

認定原則に列挙した(1)政府機関、(2)学術機構、(3)国際的機関、(4)声譽が良好な刊行物の出版社のウェブサイトは、同認定原則に該当し、比較的信用性があるが、前掲四種類のサイトに限らない。もし証拠が「インターネット上の情報・・・公衆がそのホームページ及び位置(アドレス)を知り当該情報にアクセスすることができるか、及びその頒布方法は公開発行の刊行物と同様に公衆に知られることができるかによって判断する」という原則に合致すれば、証拠能力があると認定される。また、同審査基準 2.5.2.4 注意事項にも「インターネット上の情報の公開期日は明確でなければならない。例えば公発行期日が掲載された電子ニュース。もしインターネット上の情報に公開期日が掲載されていないならば、当該情報の公開又はメンテナンスをするウェブサイトが発行する証明を取得しない限り、引証とすることができない。引証文書には前に述べた引証方法により記載すべき事項を確実に明記し、かつホームページのプリントアウトを添付した場合、出願人は当該文書の公開期日及び情報内容の真実性だけを質疑し、如何なる証拠も提出しないときは、直接原引証文書によって査定することができる。」と明確に規定している。

三. 本件引証文書 1、2、3、5、6 は「Trek 2000 International Ltd. Singapore 社」製品「Thumb Drive」(サムドライブ)に関する報道記事が掲載されたホームページであり、アドレス及び報道期日ははっきりと記載されていて、しかも報道期日はいずれも係争特許の出願日より先である。これは何人も掲示されたアドレスにアクセスして検索することができ、証明できないことではない。報道期日は任意に変更できるものでなく、またその記事も Trek 2000 International Ltd. Singapore 社製品に関するインターネットニュースで掲示された資料及び技術内容である。原告は漠然と当該文書の公開期日及び情報内容が疑わしいとし、その質疑を裏付ける如何なる証拠も提出していない。したがって、被告は直接引証文書によって査定をすることができ、引証文書 1、2、3、5、6 が真正であると認めることもできる。そのうえ、上記引証文書の公開期日はいずれも係争特許出願日より先であることから、係争特許が進歩性を要件とする規定に違反する証拠として採用することができ、証拠能力があると認める。

四. 本件参加人が異議申立の証拠として提出した、引証文書 1、2、3、5、6 はインターネット上に伝達する技術情報をプリントアウトしたもので、これに対し、原告は異議の段階で提出した答弁書第 4 ページに上記引証資料の公開期日を質疑した。しかし、原処分はなお上記引証資料に掲載された報道期日を公開日とし、係争特許が進歩性に欠けると認定した。訴願決定においても、被告が 2004 年 7 月 1 日に公布施行した特許審査基準 2.5.2.4 注意事項を引用し、「引証文書 1、2、3、5、6 はいずれも「Trek 2000 International Ltd. Singapore 社」製品「Thumb Drive」(サムドライブ)に関する報道記事が掲載されたホームページであり、アドレス及び報道期日ははっきりと記載されていて、しかも報道期日はいずれも係争特許の出願日より先である。これは何人も掲示されたアドレスにアクセスして検索することができ、証明できないことではない。報道期日は任意に変更できるものでなく、またその記事も Trek 2000 International Ltd. Singapore 社製品に関するインターネットニュースで掲示された資料及び技術内容である。原告は漠然と当該文書の公開期日及び情報内容が疑わしいとし、その質疑を裏付ける如何なる証拠も提出していない。したがって、被告は直接引証文書によって査定をすることができ、引証文書 1、2、3、5、6 が真正であると認めることもできる。なおかつ上記引証文書の公開期日はいずれも係争特許出願日より先であることから、係争特許が進歩性を要件とする規定に違反する証拠として採用することができる」とした。しかし、本裁判所で調べたところ、

(一) 行政訴訟法第 173 条により、本法の文書に関する規定は、文書以外の物品で、文書と同様の効用を有するものにおいてもこれを準用する。文書又は前項物品は、科学技術設備によってはじめてその内容を表すことができ、又は原本の提出は事実上困難な場合は、その内容を表現した書面だけを提出し、かつその内容は原本と一致することを証明することができる。

(二) 被告が 2004 年 7 月 1 日に公布施行した特許審査基準 2.5.2.3.1 認定原則によると、「・・・インターネットの性質はペーパーの刊行物と異なり、インターネット上に公開された情報は全て電子ファイル形式で、画面に現れた情報の内容又は『公開の時点が変更されたかどうか』を判断することが難しい。したがって、インターネット情報を引証するときは、ウェブサイトの信用性に注意しなければならない。またインターネット情報の内容又は『公開の時点が疑わしいときは、当該サイトが発行する証明を取得しなければならない。』、それが真実であることを証明する書類を取得することができないときは、インターネット情報を引証することができない。」

(三) 被告が本裁判所 2005 年 8 月 23 日の準備手続きにおいて自ら「インターネット情報の報道期日はハッカーの不正アクセスによって変更される可能性がある」と認め、また参加人の 2005 年 10 月 17 日付参加状第 17 ページに「偽造の可能性は極めて低い」と記載し、偽造の可能性を排

- 除していない。実情を考えると、コンピュータのプロがウェブサイト不正アクセスしてホームページの内容を改ざんするほか、ウェブサイトの管理者（責任者）も任意にサイトの内容（報道期日を含めて）を変更することができる。一般の人々でさえ、インターネット情報をまずパソコンに保存して、その内容（報道期日を含めて）を変更したうえで、プリントアウトして引証証拠とすることが可能である。すると、それによって提出された資料の内容（報道期日を含めて）は原本と一致しなくなり、当然引証証拠とすることができない。
- (四) 以上のことから、行政訴訟法第 173 条第 2 項、又は被告が 2004 年 7 月 1 日に公布施行した特許審査基準 2.5.2.3.1 認定原則によっても、ホームページのプリントアウトを特許査定への異議申立の証拠として提出した場合、その公開期日が質疑されるときは、まず、申立人にその公開期日の真実性を証明する証拠の提出を命じなければならない。異議を申し立てられた者のほうから反証を提出してその公開期日が不実であることを証明するのは道筋ではない。
- (五) 本件参加人が提出した引証文書 1、2、3、5、6 について、その公開期日の真実性を証明するよう命ずることなく、直ちに上記引証文書を根拠に係争特許が進歩性に欠けると認定し、「異議成立、特許不付与」の処分をしたという被告の査定は拙速な判断であり、また 2004 年 7 月 1 日に公布施行の特許審査基準 2.5.2.4 注意事項を誤って引用し、原処分の見解を維持した訴願決定も不当である。よって原告の請求に理由があり、原処分及び訴願決定を取り消す。

**特許権関連**

**04**

**職務に関係のある発明**

裁判番号：台湾高等裁判所 97 年智上易字第 3 号民事判決

裁判案由：特許権の確認

裁判期日：2008 年 07 月 01 日

関係法律条文：民事訴訟法第 78、449 条（96.12.26）特許法第 7 条（92.02.06）

**判決要旨**

特許法第 7 条での「被用者が職務により完成した発明」は、被用者と使用者との雇用契約の権利及び義務の約定に基づき、使用者が製品開発、生産に従事参与し、又は執行することを指すもので、言い換えれば使用者が被用者を雇用した目的が研究開発の従事を担当させることである。会社の副総経理は専門に研究開発に従事する人員ではなく、その完成した創作は仕事契約上の義務を履行したものでない。職務により完成した発明ではない。たとえ被上訴人は元々副総経理として上訴人の会社に勤務していたとしても、職務上では公司各開発研究製品の内容を完全に知っているの、せいぜい「職務に関係のある発明」に過ぎず、特許法第 7 条の職務により完成した発明ではなく、その特許権の使用者による所有は当然ではない。

上訴人：〇〇金属股份有限公司

被上訴人：Z〇〇

上記当事者間の特許権確認請求事件について、上訴人が 2007 年 11 月 30 日台湾桃園地方裁判所 96 年度智字第 11 号第一審判決に対して上訴し、本裁判所での口頭弁論が 2008 年 6 月 17 日に終了したので、次の通り判決する。

主文：上訴を棄却する。

第二審訴訟費用は上訴人が負担する。

**事実概要**

- (一) 上訴人は通信、コンピュータ金属部品の製造業者であり、登記している営業項目が五金部品、金属部品の製造加工売買業務などになっており、プラスチック原料の製造、研究開発等に従事していない。被上訴人は 2007 年 1 月の停職に至るまで、既に上訴人の会社に 20 年近くも勤務し、上訴人中国〇〇支社副総経理の職務を担当したこともあるが、当時、主に営業処の市場販売促進の業務を管理し、製品処、研究開発処、資材処などは被上訴人が管理する職務範囲ではなかった。上訴人の製造研究開発などの仕事は被上訴人とは関係なく、被上訴人も上訴人のために設計研究開発などの仕事に従事したこともなかった。上訴人は金属枠型製品を対外交付するとき、プラスチック原料で製品を包装しなければならないが、上訴人は包装用原料を生産して、第三者からプラスチック原料を購入することにしており、上訴人起訴状の証物 5 でも統一發票を提供し、第三者からの購入を証明したが、市場の伝統的プラスチック原料は体積が大きすぎるか又は鉄の部分に変形しやすいかなどの欠点があり、被上訴人はひそかに原料の設計を変更し、硬力を除去するアイデアを提出し、協力業者にサンプルの製造を要求し、変更後の設計では、包装効果が改善され、製品保護の効果が極めてよくなったことが発見されたので、被上訴人は知的財産局に係争特許を出願したわけで、被上訴人が出願した係争特許は上訴人とは無関係である。
- (二) 特許法第 7 条第 1、2 項の規定によると、もし被上訴人が上訴人会社に勤務している期間に、上訴人の指示を受け、且つ被上訴人の職務範囲内に完成しなければならない係争特許の創作である場合、又は被上訴人がそれによって報酬を取得できる場合は被上訴人の職務により完成した実用新案に属し、さもなければ属しない。上訴人は従事して、被上訴人からもプラスチック原料の製造、研究開発を要求されていないことは上記の通りであり、係争特許は被上訴人が職務により完成した実用新案ではなく、その特許権は被上訴人の所有である。又、上訴人はプラスチックの研究開発において如何なる改造、加工もしていず、上訴人が包装に使用した被上訴人が係争特許を改良した後のプラスチック原料は被上訴人が第三者の瑜傑企業有限公司及び蘇州碩茂電子材料有限公司に生産を授権し、上訴人はその第三者から購入したものであり、上訴人が類似のプラスチック原料を購入した後、被上訴人が職務により改良して上訴人の利用に供したのではなく、法によってそれが職務により完成した発明であるとは主張できない。双方は委任関係であり、雇用関係ではなく、被上訴人が執行していた副総経理という職務の工作内容に対して独立な判断能力があり、指令を受ける雇用関係ではなく、労働基準法規定の内容とも符合しないので、特許法第 7 条の法律関係は適用されない。

**理由摘要**

- (一) 被用者が職務により完成した発明、実用新案又は意匠については、その特許出願権及び特許権は使用者に属し、使用者は被用者に適当な報酬を支払わなければならない。但し契約に別段の約定がある場合はその約定に従う。前項の職務上の発明、実用新案又は意匠は、使用者が雇用関係中の職務の遂行において完成した発明、実用新案又は意匠をいう。一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させたときは、その特許出願権及び特許権の帰属は双方の契約の約定に従う。契約に約定がない場合は、発明者又は創作者に属する。但し、出資者はその発明、実用新案又は意匠を実施することができる。第1項、前項の規定により、特許出願権及び特許権が使用者又は出資者に帰属するときは、発明者又は創作者は氏名表示権を享有することは、特許法第7条に明文が規定されている。
- (二) 民事訴訟法では、原告が権利を主張した場合、原告が挙証の責任を負うべきで、もし原告が挙証できず、自己の主張が真実であることを証明できないのであれば、被告がその抗弁事実について挙証できなかったり、その挙証には瑕疵があったりした場合でも、原告の請求は棄却されるべきである（最高裁判所17年上字第917号判例を参照）。本件被上訴人は係争特許の取得と上訴人とは職務上の関係が存在していることを否認し続け、上訴人は被上訴人の係争特許所有権は上訴人が所有することを主張し、自分に有利の事実、即ち使用者は被用者が取得した特許権はその職務上の創作であることを主張したので、当該事実についての挙証責任を負うべきである。
- (三) 被上訴人が提出した2005年2月23日組織系統表によると、被上訴人が実用新案を出願した時は、上訴人会社の副総経理を担当しており、管轄範囲は営業処だけで、研究開発部門を含まなく、研究開発が被上訴人の工作範囲ではない事実について、双方が共に争議しないことなので、被上訴人が上訴人会社に勤務期間の職務が研究開発と関係があるとは認定し難く、上訴人が提出した前記証拠は被上訴人がかつて上訴人会社に勤務していたことが証明できるが、その工作内容が係争SMT原料実用新案と何の関連があるかについては証明できず、被上訴人が取得した係争実用新案特許権が上訴人会社に勤務していた職務上の創作であるとは認定し難い。
- (四) 又、特許法第7条での「被用者が職務により完成した発明」は、被用者と使用者との雇用契約の権利及び義務の約定に基づき、使用者の製品開発、生産に従事参与し、又は執行することを指すもので、言い換えれば使用者が被用者を雇用した目的が研究開発の従事を担当することである。それ故、使用者は発明又は生産技術の改良を目的とし、被用者を雇用して研究開発又は改良に従事させ、被用者は依頼を受け、発明の完成に当り、並びに使用者の設備、費用などを使用することなどから、その完成した発明、実用新案又は意匠の製品は、使用者が支払った給料及び提供した設備とは対価関係があるので、特許法では、被用者が職務により完成した発明、実用新案又は意匠について、その特許出願権及び特許権は使用者に属する、と規定している。会社の副総経理は専門に研究開発に従事する人員ではなく、その完成した創作は仕事契約における義務を履行したものであるのではないので、職務により完成した発明ではない。たとえ被上訴人は元々副総経理として上訴人の会社に勤務していたとしても、職務上では公司各開発研究製品の内容を完全に知っているのだから、せいぜい「職務に関係のある発明」に過ぎず、特許法第7条の職務により完成した発明ではなく、その特許権の使用者による所有は当然ではない。
- (五) 上記を総合すると、上訴人の主張は採用できないが、被上訴人の抗弁は尚信用できるものである。従って、上訴人が特許法第7条の規定に基づいて、被上訴人は中華民國実用新案第M282969号を上訴人に移転登記すべきであるとした主張には理由がなく、原審のこの部分について上訴人敗訴の判決をしたことは妥当である。上訴趣旨では原判決のこの部分が不当であることを指摘し、廃棄して改めての判決を請求したことに理由がないので、棄却されるべきである。

**特許権関連**

05

**全懋精密科技股份有限公司と南亞電路板股份有限公司との紛争をめぐる事件**

1、基本資料

裁判番号: 台湾台北地方法院 95 年度智字第 22 号民事裁定

裁判期日: 2008 年 08 月 13 日

裁判理由: 損害賠償 (特許権)

関連条項: 専利法第 27 条

智慧財産案件審理法第 16 条

裁判要旨:

- (1) 特許権の付与は、行政機関の公権力による行政処分であり、出願人はこれにより取得した特許権について、専利主務官庁による取消しが確定しない限り、特許権存続期間満了前に有効することは当然である。これについては、専利法第 74 条第 2 項に「特許権の取消しが確定したときは、特許権の効力は初めから存在しなかったものとみなす。」(最高法院 93 年度台上字第 1073 号判決から参考できる)と規定されている。前記の最高法院による判決の趣旨では、特許権が智財局により取り消されたが、まだ確定しない場合には、民事裁判所では、なお特許の有効性に対して、自ら判断してはならないとされている。前記の見解について、わが国では従来通り、知的財産事件処理の実務において特許権侵害及び特許の有効性に関する審理を二元化し、それぞれ実行した当然の結果であり、本院が、特許侵害事件を受理してきたここ数年来、この基準をそのまま採用している。ところが、智慧財産案件審理法(知的財産案件審理法)の制定に応じて、同法第 16 条に「当事者が知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき自ら判断しなければならない」と規定されていることから、同法の適用対象は、智慧財産法院のみではなく、普通の裁判所に係属中の知的財産事件も含まれることになる。
- (2) 本院では、被告が係争特許に進歩性を欠くとした抗弁は、受け入れられるものと認定する。智慧財産案件審理法第 16 条第 2 項に基づく、知的財産権者(即ち原告)は、当該民事訴訟において、相手方(即ち被告)に対して権利を主張することができないと規定されている。従って原告は不法行為の法律関係に基づき、侵害の排除及び損害賠償を被告に請求したことは、信用に足りぬものであり、棄却されるべきであると認定する。

2、当事者

原告: 全懋精密科技股份有限公司

被告: 南亞電路板股份有限公司

3 裁判内容

3-1 裁判主文

原告の訴え及びその仮執行の請求はともに棄却する。

訴訟費用は原告が負担する。

3-2 事実摘要

- (1) 原告の主張について: 原告は中華民国発明特許第 169598 号「チップパッケージ基板の電気コンタクトパットのニッケル/金メッキプロセスと構造」(以下係争特許という)の特許権者であり、特許権存続期間が 2002 年 12 月 21 日から 2021 年 11 月 11 日までとなっている。
- (2) 原告は弁護士を通じて 2003 年 11 月 28 日付遠浚字第 92120 号書簡及び 2006 年 1 月 26 日付 95 國際字第 01168 号書簡を被告に送付した。それは、原告がすでに係争特許の特許権を取得した云々と称したほか、係争特許に含まれる製品の製造、販売等の侵害行為を停止するよう被告に求める旨を盛り込んだものである。

3-3 判決理由摘要

- (1) 係争特許は、一の出願を二件として出願したか否かについて: 被告は、係争特許と原告による別の中華民国特許第 201222 号「回路基板のニッケル/金メッキ区域無電気メッキリード線の回路方法」とは同一の発明であることから、審理当時の専利法第 27 条第 1 項の規定に違反した云々と抗弁した。ところが、調べた結果、審理当時の専利法第 27 条第 1 項に「同一の発明について二以上の特許出願があるときは、最も先に出願をした者に対してのみ発明特許を付与することができる。」と規定されている。「同一の発明について、二以上の特許出願があった件」の解釈に関して、発明特許実体審査基準 4.2.1 規定に基づく「同一の発明とは、

- 二以上の先、後出願又は同日付で二以上の出願において、特許請求範囲に記載された発明又は実用新案が同一であることをいう…」としている。
- (2) 例えば、係争特許と、中華民国特許 201222「回路基板のニッケル／金メッキ区域無電気メッキリード線の回路方法」の出願を比較した結果、そのうちの第 201222 号特許請求範囲第一項が一種の回路基板ニッケル／金メッキ区域無電気メッキリード線のメッキ方法」に該当する。分析のステップ要件に (a) 一つの基板 2 を提供した。当該基板 2 にすでに若干のメッキ待ちニッケル／金区域 100 を形成した。(b) 一つの導電膜 120 を当該基板 2 にカバーした。(c) 各メッキ待ちニッケル／金メッキ区域 100 の上にある一部の導電膜 120 を排除した。(d) 当該導電膜 120 を通じて、各メッキ待ちニッケル／金区域 100 に対して、保護層 140 のメッキを行った。(e) 前記の導電膜 120 を排除した。などが含まれている。
- (3) 係争特許の特許請求範囲第 1 項の構造について、その素子を外して、分析すれば、(a) すでにパターン化した回路を提供したことにより、回路層 105 の基板 100 を定義した。当該基板 100 の表面において、物理沈着方式を利用して、導電膜 110 を形成した。(b) 導電膜 110 をカバーした基板 100 の表面に第一レジスト層 115 を形成し、当該レジスト層 115 に開孔 1151 を有したことにより、回路層 105 を露出し、当該電気コンタクトパット区域の上方にある導電膜とした。(c) 当該第一レジスト層 115 にカバーされなかった導電膜を排除した。(d) 基板 100 の上に第二レジスト層 120 を形成した。当該第二レジスト層 120 が残留の第一レジスト層開孔区 1151 の導電膜をカバーした。(e) 当該基板 100 が少なくとも一つの電気コンタクトパットでニッケル／金メッキを行い、電気コンタクトパット 1051 の表面にニッケル／金層 125 をメッキさせた。(f) 第二、一レジスト層 120、115 及びそのカバーした導電膜 110 を排除した。などが含まれている。
- (4) 原告による中華民国特許第 201222 号「回路基板のニッケル／金メッキ区域無電気メッキリード線の回路方法」の特許請求範囲は、係争特許の特許請求範囲第 1 項又は第 4 項とは異なり、明らかに同一の発明に属されないものである。それ故、係争特許は、出願審査ときに適用すべき専利法第 27 条に違反しないとしている。
- (5) 係争特許は周知の技術分野に該当し、進歩性を有しないか否かの部分について：  
本件の被告は、係争特許の有効性に対して抗弁し、主として被証 A、ヨーロッパ特許第 0000000 号（以下被証 B という）及びアメリカ特許第 0000000 号（以下被証 C という）等の証拠資料をその証明方法として提出した。原告は、前記の証拠及び内容について、すべて智慧財局無効審判請求事件で提出され、面談及び数回にわたる攻撃防御を経ており、専利法第 67 条第 1、4 項にも「特許権を受けた後、専利法による無効審判請求の事由があるのを除き、その有効性について疑いがあるとはならない。無効審判案件は審査を経て不成立とされたときは、何人も同一の事実及び同一の証拠をもって再び無効審判請求をすることができない。」と規定されている。
- (6) ところが、調べた結果、智慧財産案件審理法第 16 条の立法説明では、「ところが、訴訟当事者が権利の有効性に関する争点について、民事訴訟において主張又は抗弁できる事由は、法律によらなければならない。関連法定手続きに基づき、救済の申し立てができるものに限る。それ故、法により行政訴訟手続きにおいて主張することが出来ない事由、例えば同一の事実及び同一の証拠をもって、すでに行政訴訟手続きによりその特許又は商標の無効審判請求不成立が『確定』したとき、又は無効審判請求の法定期限を超えたとき等の状況において、実体法の規定によりすでに特許又は商標の無効審判請求を行うことができない場合、民事訴訟においても、再び当該事由をもって権利の有効性について争うことができない。」としている。  
前記の立法説明を踏まえて、もし特許の無効審判手続きがまだ確定しない前に、当事者が再び出願又は行政訴訟を提起したことにより、原行政処分の見解を覆すことがあり得るので、行政機関は無効審判不成立とした処分のみを下したことにより、直ちに当事者が前記の無効審判手続きにおいて提出した証拠をもって、民事侵害訴訟において特許有効性の証拠方法とすることが出来ないと認定できないことは当然である。それ故、原告は、被告が提出した被証 A、C をもって、再び、特許有効性を争う証拠とすることができないとした主張は、誤解であることを併せて説明する。
- (7) 「専利制度は出願人に排他特許権の専用を付与することにより、その発明の公開を励まし、公衆に当該発明を利用させる制度である。先行技術に貢献しない発明に対して、特許を受ける必要がない。それ故、特許出願を行った発明は、当該発明に属する技術分野において通常の知識を有する者が出願前の先行技術により簡単に完成できるときは、発明特許を受けることができない」と 93 年版専利審査基準に明らかに示された。
- (8) 被証 A 自体の叙述に基づくと、形式的な内容及び実質的に隠された内容が含まれていることから、係争特許が出願時に同じ分野に属する、通常の知識を有するいかなる者が当然「直ちにかつ相違なく」、原告による特許の構造の内容を全部導き出すことができることは至って明確である。
- (9) 更に「専利審査基準」に基づき、そのうちに「進歩性の補助的要因」(secondary consideration) に関して、「予期できない効能を有する発明」、「長期間にわたり存在した問題を解決する発明」、

「技術的偏見を克服する発明」が含まれている。

前記の判断基準に基づき、係争特許が進歩性を欠くものであると認定されるべきである被告の抗弁は、当然採用すべきである。

- (10) 本院は、係争特許が進歩性を欠くとした被告の抗弁は、受け入れられるものと認定し、智慧財産案件審理法第 16 条第 2 項に基づき、知的財産権者（即ち原告）は、本件の当該民事訴訟において、相手方（即ち被告）に対して権利を主張することができない。それ故、原告は不法行為の法律関係に基づき、侵害の排除及び損害賠償を被告に請求した部分については、採用に足りぬものであり、棄却されるべきである。



**特許権関連**

06

公平取引委員会による公法上の処分は私法契約の履行を妨げず、ロイヤリティーの支払請求が認められた事例

■ハイライト

フィリップスと台湾メーカー間で CD-R 特許権の実施許諾をめぐる訴訟が長年世界各地で繰り広げられている中、8 月 15 日、台湾シリコンバレーと呼ばれる新竹の地方裁判所で台湾 CD-R メーカー「巨擘」にロイヤリティー23億円をフィリップスに支払うよう命じる判決があった。

新竹地方裁判所によると、台湾公平取引委員会（以下、公平会）はフィリップスが独占事業であると認定したが、公法の処分と私法の契約を一概に論ずることができないとして、1997年から1999年にかけての2年間、未払いロイヤリティー23億円相当の支払いを巨擘に命じた。

1997年、巨擘とフィリップスは CD-R 関連特許五件に関するライセンス契約を結び、同契約によると、巨擘はフィリップス、ソニー、太陽誘電三社に CD-R 一枚につきロイヤリティー10円を支払うことになっている。ところが、契約締結後、巨擘はロイヤリティーが高すぎるとして減額を求めたが、受け入れられなかったため、1999年にフィリップス社を公平取引法で禁じられる市場独占にあたるとして公平会に告発した。2001年、公平会はフィリップスら三社による特許権の一括ライセンスは連合行為（共同行為）に該当し、公平取引法に違反するとして、1400万円の罰金処分を行った。

契約締結の1997年から契約中止の1999年まで、フィリップスは何度も催促したにもかかわらず、巨擘からロイヤリティーを支払われたことはないため、契約を中止し、裁判所にロイヤリティーの支払いを求める裁判を起こした。またライセンス契約が中止となったため、巨擘がその後の CD-R 製造でフィリップスら三社が所有する特許権を実施していたことは特許権侵害にあたり、これについて別件で損害賠償を求めている。

一方、巨擘は、「フィリップスら三社が所有する技術は市場で圧倒的な支配力を有するもので、権利者はその独占的な市場地位を濫用し、一括ライセンスによって台湾国内メーカーから高すぎるロイヤリティーを徴収していたため、公平会が処分したとおり、その一括ライセンスは不合理なもので、巨擘には支払う義務はない、と主張し、ロイヤリティー23億円の支払いを拒否している。

台湾台北地方裁判所

裁判番号：88年度重訴字第37号

裁判期日：2008年08月15日

件名：特許ライセンス料の給付請求

原告：Philips

被告：巨擘科技股份有限公司

主文：被告は原告に対し日本円23億5385万820円を支払う。

訴訟費用は被告の負担とする。

●判旨の要約

一、当事者双方は1997年6月23日に本件ライセンス契約を締結した。契約第2.01条、第4.02条及び第4.05条により、原告はライセンス契約で実施を許諾した特許権につき、中華民国台湾地区における CD-R 製造で非専属（通常実施権）かつ譲渡不可の権限、並びにその他特許権を有する国で被告が製造する CD-R につき使用、貸与、販売その他処分をする権利を被告に与える。被告は被許諾特許権を利用した CD-R の販売量に基づき、本件ライセンス契約に定めたロイヤリティーを原告に支払い、販売状況が記載された報告書を交付するものとする。また、ライセンス契約により、ロイヤリティーは、一枚あたりの CD-R の純販売価格の3%に相当する金額又は日本円10円のうち高いほうで計算し、四半期ごとに期間が終わって60日以内にロイヤリティーを原告に支払う。支払遅延があった場合、さらに月利2%で計算した遅延利息を原告に支払う。被告は1997年第4四半期からロイヤリティーの支払及びロイヤリティー報告書の交付を拒んでいる。

二、本件ライセンス契約は有効

1. 被告は、「本件ライセンス契約は公平取引法第10条第2号、第10条第4号規定に違反し、最高行政裁判所判決96年判字第553号、台北高等行政裁判所判決92年訴字第908号を経て確認されている。本件契約は公平取引法に定めた強制規定に違反するだけでなく、公の秩序及び善良の風俗にも反している。民法第72条により、無効なはずである。原告は無効な契約により請求する

ことができない」と抗弁する。

公平取引法第 5 条により、「独占とは、事業者が特定市場において競争のない状態にあり、又は圧倒的な地位を占め、競争を排除しうる能力を有することをいう。二以上の事業者は、事実上の価格競争をしておらず、その全体の対外的関係が前項規定に該当する場合は、独占とみなす。第一項でいう特定市場とは、事業者が一定の商品又は役務につき競争をする地域又は範囲をいう。」、そして第 10 条により、「独占の事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。一. 不公平な方法をもって直接又は間接他の事業者が競争に参入することを阻害すること。二. 商品の価格又は役務の報酬について不当な決定、維持又は変更をすること。三. 正当な理由がなく取引相手方に優遇させること。四. その他市場の地位を濫用する行為。」。したがって、事業者が公平取引法においていう独占的な地位を構成するかどうかは、次に掲げる事項を参酌して認定する：事業者の特定市場における占有率、時間や空間などの要素の下、特定市場が変動する中で商品又は役務の代替可能性を考量する、事業者の特定市場の相場に対する影響力、他の事業者が特定市場に参入するのに容易に克服できない困難の有無、商品又は役務の輸出入状況（公平取引法施行細則第 3 条）。

原告は係争ライセンス契約について、訴外二社（ソニー、太陽誘電）と CD-R 技術市場において圧倒的な優位を確立し、他の事業者の競争参入を排除することが可能な立場で、公平取引法でいう「独占事業者」に該当する。市場事情が著しく変動する中で、なおライセンシーに交渉の機会を与えず、引き続き本来のロイヤリティーの計算方式を維持していたのはライセンス料の不当な維持であり、公平取引法第 10 条第 2 号に反する。また、原告は独占的な地位を占めながら、ライセンシーに対しライセンス協議に関する重要な取引情報の提供を拒否し、並びに特許有効性についての異議申立を禁止していた。これは市場地位の濫用に該当し、公平取引法第 10 条第 4 号に反するものであることが、最高行政裁判所判決 96 年判字第 553 号、台北高等行政裁判所判決 92 年訴字第 908 号によって確認されている。

2. 民法第 71 条は、「法律行為は強制又は禁止の規定に違反するものは、無効である。但し、その規定はこれを無効としない場合は、この限りでない。」と定めている。「これを無効としない」というのは、法律そのものにその他の効力を定める明文規定があり、又は法律規定の目的についていえば、違反者に対してその行為を防止するために制裁を加えるだけで、これを無効とすることでないものをいう。

公平取引法第 10 条第 2 号、第 4 号により、独占事業者は商品価格又はサービス報酬について不当な決定、維持又は変更をしてはならず、またその他市場地位を濫用する行為があってはならない。然しながら、同法第 35 条により、同法第 10 条に違反して、中央主務官庁が第 41 条により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たにもかかわらず、期間を超えてその行為の停止、改善をせず、又は必要な是正措置を講ぜず、又は停止した後に再び同一若しくは類似の違反行為をしたときは、行為者に対し三年以下の有期懲役、拘留に処し、又は新台幣一億元以下の罰金を科し、又はこれを併科する。前掲規定の構造からして、同法第 10 条規定は強行規定ではあるが、独占行為が自由市場経済競争の秩序を破壊するのを回避するためのものであり、違反者に対しては行政罰及び刑罰で制裁することから、独占行為の防止を目的とするもので、その独占行為が無効かどうかによっては、公平かつ自由な取引競争を維持する目的が達成されるわけではない。このため、公平取引法第 10 条は取締り規定であり、民法第 71 条後段規定に定められたもので、同法規定に違反する行為はこれによって無効になるわけではない。したがって、原告が無効な契約によりロイヤリティーを請求するのは根拠がないとする被告の抗弁は採用されない。

### 三. ライセンス契約に基づくロイヤリティー及び遅延利息の請求は理由あり

1. 民法第 148 条により、「権利の行使は公共の利益を違反し、又は他人に損害を与えることを主な目的としてはならない。権利の行使、義務の履行は誠実かつ信用できる方法によらなければならない。」。権利の行使は権利の濫用を構成するものは、主観的に専ら他人に損害を与えることを主な目的とするもので、客観的には権利の行使により取得した利益と他人が受ける損害は相当でないものをいう。当事者双方が締結した係争契約第 4.02 条により、ライセンシーはその販売する全ての、単一又は複数の被許諾特許又は主張が不可の特許を利用して製造した商品について、フィリップスがライセンシーに対する特許権の実施許諾の対価としてフィリップスにロイヤリティーを支払うことに同意する。その特許は製造、販売又はその他の処分をするどの国で利用されたかを問わない。ロイヤリティーの金額は、被許諾製品の 1 枚当たりの純販売価格の 3%又は日本円 10 円の高いほうで之を計算する。

被告が係争契約を結ぶときには、契約第 4.05、4.07 条の約定により契約の有効期間内に約定のロイヤリティーを支払うことに同意し、それを支払わない場合は、月利 2%の利息を加算して支払

うことを約束している。ロイヤリティーは経営コストであり、原料、設備其の他の支出等と同様にコストの一部で、そして光ディスク製品の販売価格をどのくらいに設定するかは被告が決定することである。CD-R の市場価格が下落するのは企業経営上のリスクであり、どの電子製品であれ、製品の普及及び生産効率の向上によりその価格が下落するのは当たり前のことであり、被告はこれをよく知っているはずである。ライセンス契約で以上の方法でロイヤリティーの金額を算定するのを明らかに知っていながら、商品価格の下落により生産コストが高まり、利益が減るおそれがあるにもかかわらず、原告が提示したロイヤリティーの算定方法に同意し約束したのは、全てのコストを考量してから合理的なものだと認定したためであろう。たとえライセンス契約締結後 CD-R の価格が下落し、ロイヤリティーの販売価格に占める割合が比較的高くなったとしても、これを理由にロイヤリティーについて約束した金額は不合理なものだと主張することができない。これにより、重大な不利益をもたらしたが、著しく公平さを欠く事情はない。ロイヤリティーの算定方法は、当事者の自由意思によって決めたことであり、前述のように、たとえ被告がこれが原因で獲得できる利益が減少したとしても、原告は被告に損害を与えることを主な目的としていると認定しがたい。故に、係争契約に民法第 148 条違反のおそれはない。

2. 本件ライセンス契約が有効であれば、原告にどのくらいのロイヤリティーを支払うべきか？

民法第 227 条ノ 2 により、契約成立後、事情が変わり、それは契約当時予測できるものでなく、本来の効果によっては明らかに公平さを欠く場合、当事者は裁判所にその給付の増減又はその本来の効果の変更を申し立てることができる。然しながら、係争契約第 4.02 条により、ロイヤリティーの金額は 1 枚当たりの被許諾製品の純販売価格の 3%又は日本円 10 円の高いほうで計算すると当事者双方は約定している。光ディスクの商品価格は被告が決定するものであり、市場においては電子製品の普及及び生産効率の向上による価格の下落はそもそも被告が予測できたはずであることから、本件には前掲規定でいう「(契約) 当時予測できないこと」はない。況して前述のように、被告は係争ライセンス料(ロイヤリティー)についての約定は合理的だと考えて契約を締結し、そして二点比較式の計算方式を採用したわけだから、たとえ契約締結の後、被告が得られる利益が(市場価格の下落により)減少したとしても、明らかに公平さを欠くようなことはあるとは認めがたい。したがって、係争契約について民法第 227 条ノ 2 は適用されない。

- ① 1997 年第 4 四半期の製造販売量に関し、光ディスク市場の需要が 1997 年以降倍数のようにプラス成長し、被告が自ら提出した 1997 年第 3 四半期のロイヤリティー報告書では製造販売量は 528,930 枚であることから、同年第 4 四半期の製造販売量は前期同様 528,930 枚という原告の主張は採用できる。したがって、被告が 1997 年第 4 四半期に支払うべきロイヤリティーは日本円 5,289,300 円とする。
- ② 被告の 1998 年の財務報告により、1998 年の年間製造販売量は 53,538,152 枚であるため、同年度支払うべきロイヤリティーは日本円 5 億 3,538 万 1,520 円とする。
- ③ さらに、被告が作成した 2000 年年報によると、1999 年の製造販売量は 181,318,000 枚で、同年度支払うべきロイヤリティーは日本円 18 億 1,318 万円とする。三者を合計して 23 億円とするのが妥当である。

工業研究院経済情報センターの資料によると、1997 年以降、世界市場における CD-R の平均出荷価格は急落し、2000 年には平均で 1 枚当たりの価格は 0.5 ドルより低くなるという。さらに世界市場の規模の発展趨勢からみて、全世界の CD-R の出荷量は 1997 年の 1 億 8200 万枚から 2000 年の 41 億 5700 万枚に拡大する。台湾メーカーの出荷量は 1997 年の 6005 万枚から 2000 年の 35 億 8700 万枚に拡大し、実に 60 倍近く成長している。1997 年以降、CD-R 市場は倍数に成長しているという原告の主張はこれによって裏付けられている。また、原告が引用する被告会社各該当年度の財務報告に不実なところがあると証明するに足る証拠もないため、被告が実施許諾を受けた各年度の販売量の数値は採用できるものとする。本件ロイヤリティーは 1 枚当たりの被許諾製品の純販売価格の 3%又は日本円 10 円の高いほうで計算すると明確に約定しており、許諾を受けた期間内に光ディスクの販売価格が下落したことを被告が自ら認めているため、比較的高いほうの日本円 10 円でロイヤリティーを計算するという原告の主張は理由がある。

以上

**営業秘密・実用新案権関連**

07

受託製造で知悉した外国技術を利用して製造した商品を自社ブランドで販売し、かつその技術に係る実用新案登録出願をしたのは、委託側の営業秘密漏えいにあたり、第三者名義になっている権利の移転を除き、違約金支払や販売停止等請求が認められた事例

■ハイライト

X社は2006年1月1日にドイツブランドのツインバック（TWINBACK）健康座椅子の製造をY社に委託する際、協議書（以下係争協議書）を結んでモジュール及び設計等は営業秘密としてこれを守る約束をした。ところが、X社はY社への製造委託を止めた後、ツインバック健康座椅子の類似品（以下、係争商品）が中国上海、ロシア、台湾中部の大手デパートで販売されていることを発見し、それを購入して両方を比較した結果、ヘッドと足部分以外の部品構造がほぼ一致して、コピー防止のために特別にデザインしたマークまでが付いていた。X社はY社が営業秘密保持義務を果たさなかったとしてYを告訴した。

一審で勝訴したY社は、X社はドイツメーカーの使用許諾を受けている証拠としてのライセンス契約や設計図を提示することができず、係争商品はY社が自ら研究して開発したもので、X社が提供する設計図或いはX社の発想で完成したものではない、と主張する。

控訴審で、裁判長は、Y社は係争商品はドイツの特許製品であると抗弁しながら、なぜその構造装置について実用新案登録出願をしたのか？自らが研究開発をしたという主張と矛盾する部分について立証できていないため、X社と結んだ営業秘密の守秘義務に関する協議書に違反したとして、X社の違約金給付等請求を退けた原判決を破棄し、実用新案権の移転を除き、X社の主張をほぼ全面的に認めた。

台湾高等裁判所

裁判番号：97年度智上字第19号

裁判期日：2008年10月14日

主文：原判決のうち、控訴人の下記第2項、第3項の訴え及びそれについての仮執行の申立並びに訴訟費用の裁判に関する部分を破棄する。

被控訴人は連帯して控訴人に新台幣ドル210万元を支払う。

被控訴人が係争商品の製造・販売その他の利用をする行為を差し止める。

第一審、第二審の訴訟費用は、被控訴人が連帯して十分の七を負担し、残りは控訴人が負担するほか

●判決要旨

控訴人X社は2006年1月1日に被控訴人Y社と係争協議書を結び、委託製造のためサンプルのツインバック健康座椅子一つをY社に渡し、モジュール開発の費用を支払い、サンプルを根拠にデザインのし直し及びモジュール（以下、係争モジュール）の開発を依頼した。Y社がデザインのし直し及びモジュールの開発を終え、控訴人が依頼した製品を作り始めた。Y社が製造のために使用するモジュールは、X社の費用負担でY社がX社から渡されたサンプルを根拠に製作したものである。Y社は新製品をデザインし直し・製造したが、X社は少量を買い取っただけで、更なる取引を要求してこなかった。その後、双方は2007年1月5日に誓約書及び同意書を取り交わし、協議書の終止を約束した。X社は未払いのモジュール開発費の決済を済ませ、Y社は係争モジュールをX社に返還した。ところが、Y社代表者丙の姪、丁の名義で2006年6月26日に係争商品の構造装置に係る実用新案登録出願をし、それぞれ2006年10月21日（証書番号M299517）、2006年10月11日に（証書番号M298940）係争実用新案の登録査定を受けた。協議書終了後、Y社は係争商品を製造・販売して中国上海の見本市に出展したり台湾台中市の大手デパートで販売していたなどの上記事実が関連書類で証明され、双方はこれについて争わない。ただし、Y社は協議書に違反したことを否認している。本件において究明すべきことは、1. 係争協議書の真意は何か？2. 被控訴人Y社は係争協議書の約束に違反したかどうか？3. 違反したとすれば、控訴人の請求は理由あるものかどうか？4. 被控訴人代表者丙は連帯責任を負うべきか、である。以上の四点について、それぞれ次のように分析する。

一、係争協議書の真意について

1. 係争協議書第1条は「営業秘密」について「この協議書において定める営業秘密とは、甲（控訴人、以下同じ）が乙（被控訴人Y社）に提供し、又は乙が委託製造で知悉し若しくは所持する、製品設計に関する設計図、モジュール、製造プロセス、技術、仕様、包装方法、調達価格等情報

及びその他甲の生産販売、企業経営に関する如何なる情報をいう。」と定める。いわゆる「製品設計に関する設計図、モジュール、製造プロセス、技術、仕様、包装方法、調達価格等情報」とは何か？当事者双方が取り交わした協議書の真意に照らし、また控訴人が当時サンプルのツインバック健康座椅子を被控訴人に渡した事実及び被控訴人にモジュール開発費を支払ったなどの証拠資料からみて、「営業秘密」は当然、控訴人が交付したサンプルの実物を含む。なぜなら、サンプルの実物から、製品の設計、製造プロセス、技術、仕様等情報を知ることができるからである。したがって、サンプルの実物は設計図、モジュール、製造プロセス、技術、仕様、包装方法、調達価格等情報よりも製造のうえで参考価値がある。控訴人が被控訴人に費用を支払い、開発されたモジュールは控訴人が被控訴人に渡したサンプルを基本とするものであるため、そのサンプルは係争協議書第 1 条の「営業秘密」に属するという控訴人の主張は一理あると考える。

2. 更に、係争協議書第 2 条の「秘密保持義務」第 1 項は「甲の事前の書面による同意を得ない限り、乙は甲の営業秘密を如何なる第三者にも漏えいしてはならない。乙の代理人、使用人又は被用者も亦同じである。」と定める。その「営業秘密」という言葉は、当然ながら第 1 条に明確に定めた範囲をいう。また同条第 2 項は「甲が乙に提供するあらゆる営業秘密及びその関連書類（電子的方式で伝送されたファイル資料を含む）に関し、その所有権及び知的財産権は全て甲又は甲の許諾を受けた者の所有に属し、甲の事前の書面による同意を得た場合を除き、乙は任意に複製をしてはならず、また乙にもこれを改作し、これについて他人に使用を許諾し又は受託製造以外の目的でこれを利用する権利はない。乙の代理人、使用人又は被用者も亦同じである。」と定めており、その「甲が乙に提供するあらゆる営業秘密」において「営業秘密」の範囲は係争協議書第 1 条の内容と同じであると考えなければならない。言い換えれば、控訴人が被控訴人に渡したサンプル及び控訴人が指示したとおりに開発したモジュールは、いずれも係争協議書で約束した「営業秘密」にあたることは明らかである。

## 二. 係争協議書の約束に違反したかどうかについて

1. 係争協議書第 2 条、第 9 条はそれぞれ「甲の事前の書面による同意を得ない限り、乙は甲の営業秘密を如何なる第三者にも漏えいしてはならない。乙の代理人、使用人又は被用者も亦同じである。甲が乙に提供するあらゆる営業秘密及びその関連書類（電子的方式で伝送されたファイル資料を含む）に関し、その所有権及び知的財産権は全て甲又は甲の許諾を受けた者の所有に属し、甲の事前の書面による同意を得た場合を除き、乙は任意に複製をしてはならず、また乙にもこれを改作し、これについて他人に使用を許諾し又は受託製造以外の目的でこれを利用する権利はない。乙の代理人、使用人又は被用者も亦同じである。」、「甲、乙双方間の委託（受託）製造関係は、甲の事前の書面通知をもってこれを終止することができる。甲の書面による同意又は書面を以って乙に本協議書の終止を通知する場合を除き、この協議は甲、乙双方の間の委託（受託）製造関係の解除又は終止の後においても有効であり、双方のいずれにも拘束力がある。」と規定している。
2. 控訴人は、被控訴人は係争協議書が終了した後も、係争商品の製造販売を行い、かつ控訴人の委託製造で製作し開発したモジュールを使用して製造したのであるなどと主張し、証拠として提出されたサンプル、控訴人の委託で製造した健康座椅子と係争商品の比較写真一枚ずつで証明されている。両者の外観はほぼ一致し、また証人も原審で、「座椅子の頭（枕）と足部分以外の全ての部品構造は同じである。われわれが被控訴人会社に委託して製造した座椅子にはコピー防止のマーク（TWINBACK）があり、係争商品の同一の位置にも同様のコピー防止マークが付いていた。」と証言している。乙は、Y 社が係争商品の製造で使用していた控訴人が所持するものと同様のモジュールの多くは 2006 年以降に製造したものだ、と主張することから、Y 社は係争協議書が終了した後、控訴人の委託を受けた際に製作した設計図及びモジュールをもとに係争商品を新たに製造・販売していたという控訴人の主張は根拠のないものではないと考えられる。
3. また、係争協議書第 6 条により、「乙は受託製造の義務を履行する範囲内においてのみ甲が提供する各知的財産権を使用する権利がある。前掲知的財産権は、甲又はその許諾を受けた者（ライセンサー）が所有し、乙は OEM 製品の受託製造で著作権、商標権、専利権（特許、実用新案、意匠を含む）その他の如何なる権利をも取得しない。乙又はその関係企業も亦前掲知的財産権を利用して、如何なる専利、商標、商号の登記又は著作権の登録をしてはならない。これに違反する場合において、乙は無条件で当該登記を甲に譲渡し、又は甲の要求によりこれを取り消すことに同意し、絶対に異議を唱えない。乙はその被用者、代理人又は使用人が前項に定める規制に違反しないことを確保しなければならない。前に記した者が前項規制に違反した場合は、乙が違約

したと看做す。」。Y社は代表者丙の姪であり同社で働いている丁の名義で登録した係争実用新案は会社側が所有するものであることを自ら認めているため、Y社は前掲第6条に違反したとする控訴人の主張は根拠がある。

4. 被控訴人は、コピー防止マーク「TWINBACK」のあった部分は係争商品に使われた部品の一部に過ぎず、控訴人は自ら「TWINBACK」の付いた部品と取り替えることができるから、「TWINBACK」マークが付いたからといって、被控訴人が模倣して作ったという証拠にはならないと指摘し、係争実用新案は丁が研究開発したもので、控訴人の営業秘密と無関係であると主張する。然しながら、法律関係の存在を主張する当事者は、当該法律関係の発生に必要な特別要件についてのみ立証責任を負い、相手方の当事者が主張する自己に有利な事実についてはその相手方当事者が立証するものとする（最高裁48年台上字第887号判例をご参照）。前述のように、本件控訴人はその主張について立証しており、被控訴人は「控訴人が提出したコピー防止マーク『TWINBACK』の付いたツインバック座椅子は控訴人が自ら改装をしたものである」という抗弁に限らず、前掲係争実用新案は丁が自ら研究開発したということについても立証をしていない。もし被控訴人が繰り返して抗弁したように、ツインバック座椅子はドイツの特許製品であるならば、なぜそれについて勝手に実用新案登録出願をしたのか？被控訴人の抗弁は取るに足らない。

### 三. 控訴人の請求は理由あるものかどうかについて

#### 1. 違約金及び弁護士費用について

控訴人は、Y社が協議書で約束したとおりに200万円の違約金及び弁護士費用10万円を賠償すべきと主張する。

係争協議書第8条により、「・・・乙又はその代理人、使用人、若しくは被用者が故意又は過失により本協議書の規定に違反した場合、甲は乙との委託製造関係を終止する権利があり、乙はその代理人、使用人又は被用者と連帯して甲に新台幣ドル200万円の懲罰的違約金を給付し、並びに甲が受けた実質的な損害について、甲がこれにより支払ったを弁護士費用を含めて賠償しなければならない。」、第9条により、「甲、乙双方間の委託（受託）製造関係は、甲の事前の書面通知をもってこれを終止することができる。甲の書面による同意又は書面を以て乙に本協議書の終止を通知する場合を除き、この協議は甲、乙双方間の委託（受託）製造関係の解除又は終止の後においても有効であり、双方のいずれにも拘束力がある。」

#### 2. 被控訴人会社による係争商品の製造販売の差し止めについて

民事訴訟法第538条により、仮処分の規定に関し、争われる法律関係において暫時的な状態を定める必要があるものは、これを準用する。法律関係とは、金銭請求以外の、民事訴訟の対象となりうるものをいい、継続性のあるものは全てこれに属する。例えば、所有権、通行権、占有状態、扶養義務、特許権等が侵害され又は争われるときはこれに当たる。特許権が侵害されることで仮処分を申し立てるときは、債務者が特許権と関係のある貨物を販売し、又はその他これに類似する行為をすることを禁止することができないではない（最高裁61年台抗字第506号判例）。したがって、控訴人は当然その争う法律関係について本案の判決を請求することができる。

係争協議書第8条第3項により、「前項により定めた賠償を除き、甲は法により乙又はその代理人、使用人若しくは被用者の民事・刑事責任一切を追及することができ、また甲が受ける損害の拡大を避けるため、法により仮処分等保全措置をとることができる。」。前述のように、本件被控訴人会社に協議書の約定に違反した事情があり、このため、控訴人は前掲規定により被控訴人が引き続き添付図に示されたツインバック座椅子の製造・販売を続け、又はその他の利用行為をすることを禁止することに理由がある。

#### 3. 丁が享有する実用新案権のY会社への移転について

契約の効力は原則として、契約当事者の間に限って存在する。裁判所は当事者以外の者に対して裁判をすることができない。本件被控訴人会社は係争実用新案は被控訴人会社が所有し、丁の名義で登録したというが、実用新案権は丁が所有するものと登録されており、その権利義務の関係は被控訴人会社と、被控訴人会社から丁に移転するに於いてのみ存在し、丁がその所有する実用新案権を被控訴人会社に移転する前に、言うまでもなく被控訴人会社は係争実用新案権を控訴人に移転することができない。丁は、X社とY社が取り交わした係争協議書の当事者でもなければ、本件訴訟の当事者でもない。したがって、丁が所有することになっている係争実用新案の権利を被控訴人会社が控訴人会社に移転すべきことを、控訴人が請求するのは根拠がない。

**特許権・著作権関連**

08

**ジェネリック医薬品取扱説明書での他の薬剤との併用推奨は特許権の間接侵害にあらず、また製造販売承認申請のための先発メーカー作成の説明書の複製は著作物の合理的な利用とされた事例**

**■ハイライト**

日本武田薬品工業株式会社が、台湾中国化学製薬股份有限公司（日本でいう株式会社）が糖尿病治療薬「Glitos」の製造販売に際して取扱説明書で他の薬品との併用を勧めたため、武田薬品が所有する医薬品の組合せに関連する特許発明及び説明書に関する著作権を侵害したとして、中国化学製薬を相手取りに150万円の損害賠償金の支払い等を求めた裁判で、知的財産裁判所は先日、権利侵害は成立しないと武田薬品の主張を退けた。

武田薬品は、「中国化学製薬は2006年に武田薬品が製造販売している「Actos（アクトス、主要成分はピオグリタゾン, Pioglitazone）」と成分が類似するジェネリック医薬品 Glitos の製造販売許可を取得し、取扱説明書に insulin（インスリン）製剤や Sulfonyleurea（スルフォーニ尿素剤）、Metformin（メトホルミン）との併用を勧めている。ピオグリタゾンと他の化合物との組成物、及び人体がピオグリタゾンを代謝して発生する糖尿病の治療に効く派生物に関する製法及び用途は武田薬品の特許発明であり、中国化学製薬が説明書にピオグリタゾンと他の化合物との併用療法を推奨することは、医師と患者さんに対する特許権侵害の誘引であり、また Glitos とアクトスの説明書の内容はほぼ一致するため、武田薬品の著作権を侵害する疑いがある」と主張する。

裁判長によると、「武田薬品が取得した特許権は、ピオグリタゾンと他の化合物の組成物に限る。ピオグリタゾン若しくはその塩類、メトホルミン、スルフォーニ尿素剤、インスリン製剤のいずれについても特許を取得しておらず、またピオグリタゾンを含めた医薬品は台湾衛生署（厚生労働省に相当）の許可さえあれば、生産販売が認められるジェネリック医薬品である」。次に、ピオグリタゾンは処方薬であり、医師から処方されなければ勝手に服用することができない。したがって、医師が患者に他の薬物との併用を指示するかどうかは、中国化学製薬が左右することなく、またその併用療法は医学界で広く知られており、Glitos 説明書にも薬物の割合に言及していない。医師の処方（併用療法）はその専門知識の判断によるものか、それとも被告の中国化学製薬が Glitos の説明書で推奨したためかということ、武田薬品は証明することができない。

さらに、医薬品取扱説明書は「言語著作物」に属するかどうか、法曹界でも意見が分かれている。「文字内容は表現の定義に合致するものは、著作権法の保護を受けられるはずである」について、知的財産局 2006 年 5 月 3 日付智著字第 516001590 号解釈令でもその見解を支持している。しかし一方で、説明書は法令に従って作成した公文書であり、著作者の個性或いは独特性が欠如し、オリジナリティーもなく、著作権で保護すべきでないという説もある。

判決では、「説明書は私人の研究開発の結果についての表現であり、私文書の性格を有する。説明書には薬品の作用、使用量、副作用等の事項が記載されるのに大量の専門用語が使われているが、その背景には複雑な研究過程、実験結果が支えている。表現の難易、用語、文字の編集・配列などは教育、経験の異なる執筆者を通して表現されたスタイルであり、その中に大量の専門用語や数値データが使われているからといって、創作性を失うことにはならない」としている。

「薬品検査登記審査準則」第 20 条第 1 項第 3 号により、ジェネリック医薬品メーカーが提出する薬品説明書は最初に許可を受けた先発メーカーの説明書の内容に基づいて記載しなければならない。したがって、中国化学製薬は原告の係争薬品説明書の複製若しくは翻案をしなければ販売許可を取得することがあり得ない。製造販売承認申請のため、被告は係争薬品説明書の複製を余儀なくされているのであって、著作権法第 52 条の合理的な利用にあたる。裁判長は、「法令上の衝突による不利益の結果は、ジェネリック医薬品メーカーが蒙るべきことではない」と判示する。

知的財産裁判所民事判決

裁判番号：97 年度民專訴字第 5 号

裁判期日：2008 年 10 月 28 日

原告：武田薬品工業

被告：中国化学製薬

主文：原告の訴え及び仮執行の申立はすべて棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

**●判決要旨**

- 一. 原告が所有する第 135500 号特許発明「糖尿病の予防及び治療のための医薬組成物」の内容は主として医薬品の「組成物」であり、その特許明細書に記載された特許請求範囲は、ピオグリタゾン又はその塩類 (A) に限定し、前掲医薬組成物は (A) とメトホルミン (B) との混合を含む。その組成物は即ち「ピオグリタゾン又はその薬理学上受け入れられ得る塩類とスルフォニ尿素剤、(又は) インスリン製剤との混合」であり、その特許範囲はいずれも二種類以上の化合物の組成である。原告がわが国で取得した特許はピオグリタゾンと他の化合物との組成物に限り、ピオグリタゾン若しくはその塩類 (Pioglitazone Hydrochloride)、メトホルミン、スルフォニ尿素剤又はインスリン製剤のいずれについても特許をとっていない。原告は単に「Pioglitazone Hydrochloride」の薬品について、その台湾における子会社「台湾武田」を通して申請を経て台湾衛生署からアクトス (ACTOS) と名づけた薬品の製造販売許可証を交付されている。
- 二. 原告が台湾で取得した第 63119 号特許「テトラヒドロディオネトリアゾール誘導体、その製法及び用途」の主な技術的特徴は、テトラヒドロディオネトリアゾール誘導体、その製法及び関連医薬組成物にある。上記化合物は人体がピオグリタゾンを代謝して発生するもので、ピオグリタゾン自体を除く外、代謝物の活性化により体内に糖尿病に効く効果をもたらすのである。
- 三. 前述のように、本件原告はピオグリタゾン若しくはその塩類、メトホルミン、スルフォニ尿素剤又はインスリン製剤のいずれについても特許を受けていない。原告は単に「Pioglitazone Hydrochloride」の薬品について、子会社の台湾武田を通して台湾衛生署に対しアクトス (ACTOS) という薬品の製造販売承認を申請し、許可を受けているに過ぎない。Pioglitazone 塩類を含んだ薬品は台湾ではどの医薬品メーカーでも製造販売できるジェネリック医薬品であることは疑われない。被告はその製造販売する「Glitos」という薬品に Pioglitazone 塩類が含まれていることについても争わない。然しながら、原告はピオグリタゾン又はその塩類 (Pioglitazone Hydrochloride) の薬品に特許を持たない限り、被告が単純に上記成分を含んだ Glitos を製造するのであれば、原告の特許権を侵害しないことは言うまでもない。ただ、問題にされるのは、被告がその製造販売する Glitos 薬品の取扱説明書で医師や糖尿病患者に対し Pioglitazone Hydrochloride とスルフォニ尿素剤、メトホルミン又はインスリン製剤との併用を教示し、建議することである。薬品を「服用」する行為は、果たして原告の係争第 135500 号特許によって保護される医薬品の組み合わせを「製造」及び「使用 (実施)」することに該当するか？又は他人が原告の特許権への侵害の教唆行為に属し、原告特許権への侵害を構成するか？ピオグリタゾン又はその塩類 (Pioglitazone Hydrochloride) の成分を含んだ薬品は処方薬であるため、医師の署名無しでは一般人がこれを任意で処方することは許されない。したがって、ピオグリタゾンを使用する際、メトホルミン、スルフォニ尿素剤又はインスリン製剤と併用すべきかどうかは被告が決めることではなく、医師が患者さんの病状と身体状況を判断して処方するものである。被告は単にピオグリタゾンを製造するだけで、前掲 (A) + (B) の組成物を「製造」することにイコールしない。(A) + (B) の組成物を「使用」するのは医師の処方に従って薬物を服用する患者さんであり、被告ではない。原告が患者の『服用』行為を被告が (A) + (B) の組成物を「製造」、「使用」する行為と同一視することは、明らかに行為の主体を混同している。医学界で広く知られている係争薬品の併用療法だけに、医師が処方で上記成分を含んだ薬物の併用を患者に勧める場合、それは被告が取扱説明書にそう教示、教唆したためか？それとも医師として専門知識によりそう判断したためか？区別のすべはない。また、係争特許では (A) 対 (B) の割合を 1 : 0.0001~5 に限定する一方、被告の薬品取扱説明書では併用の場合の薬剤のそれぞれの比重を説明していないため、被告は係争特許を侵害したかどうか疑問を思う。次に、被告が製造する「Glitos」薬品取扱説明書は原告のアクトス薬品の説明書に基づいて作成したため、その内容は併用療法に言及するのは当然である (この部分に関しては原告の著作権を侵害したか？詳細は後で述べる)。ただ、このような記載は、ピオグリタゾン若しくはその塩類の成分を含む Glitos 薬品の製造を、係争特許にいう組み合わせの「製造」、「使用」と認定するか？もし、そのように認定するならば、原告が製造するアクトス薬品の説明書にも同じような記載があることから、当該アクトスは実際はピオグリタゾン若しくはその塩類 (A) とメトホルミン、スルフォニ尿素剤又はインスリン製剤 (B) との組み合わせの「製造」、「使用」を指していると考えられるか？更にいえば、以上の見解を受け入れると、原告が最初に台湾にアクトス薬品の許可証を申請し、それを受け取ったときにすでに係争第 135500 号特許の内容を世に公開したことになり、その特許権の取得には当然問題が生じてくるわけである。
- 四. 原告は、被告が Glitos 薬品説明書で糖尿病患者に Pioglitazone Hydrochloride を含む薬物の服用を提言し、その薬物は人体の代謝を経て化合物 M-III 及び M-IV を発生させる行為は第 63119 号特許権による保護を受ける M-III 及び M-IV 化合物を「直接に製造」および「使用」することと変わらないため、原告特許権の侵害を構成すると主張する。然しながら、専利法 (日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当。以下、「特許法」) 第 56 条により、物品の特許権者は、他人がその同



意を得ないで製造、販売の申し出、販売、使用又は前述目的のために当該物品の輸入をすることを排除する権利を専有する。ここでいう「物品」とは、特許権範囲により主張し得る内容をいう。本件原告が係争特許により主張し得る物は M-Ⅲ及び M-Ⅳ化合物に限り、被告説明書に記載された活性成分はピオグリタゾンであり、その化学構造は M-Ⅲ及び M-Ⅳ化合物と同一でないため、当然のこと原告はその特許権の範囲をピオグリタゾンにまで拡張することができない。さらに、ピオグリタゾンは人体がそれを代謝した後、自然に M-Ⅲ及び M-Ⅳ化合物が発生するのであって、人の意志又は努力によってコントロールできる結果ではなく、商業的販売行為に関わらず、特許権の実施にも全く関係しないことである。原告が、第三者即ち患者さんが薬物を服用すること、そして薬物に対する人体内の代謝作用を被告の「直接製造」及び「使用」と看做したのは、意図的に第三者の行為を被告の行為とすることにほかならない。また、原告も、被告が Pioglitazone Hydrochloride 成分を含む Glitos 薬品を販売することは民法第 185 条第 2 項に定めた「教唆」又は「幫助」にあたるという。だが、いわゆる「教唆」又は「幫助」とは、前者はもともとその意思はないが、他人の告知を受けてはじめてその意思を生じることをいい、後者はもともとその意思があって、他人の助けを受けてその意思を実現すること（幫助を受けることを知っているかどうかを問わず）をいう。いずれにせよ、その行為者（即ち教唆又は幫助を受けた者）は自分のしたことは何事かを承知する。ところが、本件被告は単に Pioglitazone Hydrochloride 成分を含む Glitos を販売し、その説明書で当該薬品を購入・服用した後、体内に M-Ⅲ及び M-Ⅳ化合物が発生することを患者に告知し、進んで服用することを推奨していない。患者が Pioglitazone Hydrochloride 成分を含む Glitos を服用する目的は M-Ⅲ及び M-Ⅳ化合物の製造に非ず、糖尿病の治療のためである。

五. 被告が販売する Glitos 薬品の取扱説明書の内容の編集・配置、文字記述及び関連図表は著作権を享有するアクトス薬品説明書とほぼ一致し、明らかにそのまま書き写したものであり、原告の著作権を故意に侵害した、と原告は主張する。

双方が争うことは、薬品説明書は著作権法でいう言語著作物に該当するかどうか？また、もし薬品説明書は言語著作物であるとする、被告が原告のアクトス薬品説明書と内容が全く同じものを使用することは著作権侵害を構成するか？次にこの二つの問題点を分析する。

(一) 台湾では、薬品取扱説明書は「薬品検査登記審査準則」に基づいて作成したもので、筆者の個性若しくは独特性が欠如し、オリジナリティーがないため、性質上公文書に属し、著作物として保護すべきでないと考えられる。薬品説明書は主に、薬品の作用・特徴、薬物の交互作用、適応症（効能・効果）、用法・用量、使用上の注意、副作用、してはいけないこと等を記載する。前記事項は繁雑な研究過程、数多くの実験、試行錯誤を経てはじめて研究の結果を文字に表現することができる。そのなかで大量の数値統計若しくは専門用語が使われているものの、表現内容の難易度、用語、文字の編集・配列等は筆者個人の文筆を表現したものでないとは言い難い。同じ数値、共通の専門用語でさえ、教育や経験、バッググラウンドの違う人が書くことによって、その風格も異なる。その文字表現に大量の専門用語や数値データが使われているからといって、独創性を失い、著作権法の保護を受けられないということにはならない。

薬品説明書は「薬品検査登記審査準則」に基づいて作成するもので、主務官庁の指示によって直す場合もあるかもしれないが、その内容は私人による研究開発結果の表現であり、性質上私文書であることに変わりはない。他に、例えばビデオ、パンフレット、展示品、彫刻等政府機関が定めた仕様書をもとに制作されたものを、公務員が職務において作成したものとして著作物性（Copyrightability）がないと考えるべきではない。このため、私人が法令が求めた規格に基づいて作成した文書は公文書の性格を有するという説は全く学理上の根拠がない。本件原告の係争薬品説明書は原告が作成したもので、たとえそこに記載された内容の多くは医薬に関する専門用語であっても、その表現スタイルや内容はやはり独創性があり、著作権法によって保護を受けられるはずである。

(二) 「薬品検査登記審査準則」第 20 条第 1 項第 3 号前段規定により、監視薬品のジェネリック医薬品の説明書は、最も先に許可証を受けた先発メーカーが作成した説明書の内容により記載しなければならない。また衛生署第 9613209 号書簡により、監視成分のジェネリック医薬品の説明書は最初に主務官庁の承認を受けた説明書に基づいて掲載し、印刷しなければならない。他者が説明書の変更申請をする必要はない。このため、被告がその販売する Glitos 薬品説明書に原告の係争アクトス薬品説明書と同様に記載するのは、前掲規定があるからである。上記審査準則は主務官庁がその所管事務について制定した作業規則であり、前掲規則に違反すれば、（医薬品製造販売承認）申請者は許可を受けることができない。

現行規定により、著作権によって保護される原告の係争薬品説明書を複製し又は翻案（改作）しなければ、被告がジェネリック医薬品の販売許可を受けることはあり得ない。窮境まで追い詰めたのは、法令規範の不備が原因で、被告の故意又は過失によるものではない。この不

利益は、被告が負担すべきものではない。したがって、被告が法令により為した、本質上「権利侵害」行為に該当する係争説明書の複製・翻案は、著作権法第 52 条にいう、その他の正当な目的による「合理的な利用」に属し、原告が享有する著作権に対する侵害という不法行為の違法性が阻却されることになる。

- (三) 本件原告は著作権法により保護を受ける創作は、行政機関の法規命令により本来受けられる保護を排除されるべきではない。法令規定の相違により生じる矛盾については、法改正による早期解決が望ましいが、ジェネリック医薬品説明書は最初に製造販売承認を受けた先発メーカーが作成した説明書に基づいて記載しなければならなくても、臨機応変で対処すべく、例えば先発メーカーの説明書をそのまま複製したり翻訳したりする現行制度の代わりに、それを引用し又は参照する形で作成することを認めるなど、と裁判長は提言している。すると、ジェネリック医薬品メーカーは先発メーカーの薬品説明書に関する著作権を侵害せずに済むし、ジェネリック医薬品説明書の内容に対する要求を満たすこともできる。いずれにしても、法令上の衝突による不利益の結果は、ジェネリック医薬品メーカーが蒙るべきことではない。

**特許権関連**

09

**均等論と禁反言の「権利紛争」**

**一 最高裁判所 96 年台上字第 1134 号民事判決の評論**

一、 本件判決の評論

原告X所有の「架橋パソコンキーボードスイッチ」実用新案(以下「係争専利」と称する)の特許期間は1995年1月1日から2006年3月27日までとなっている。被告Yは1996年10月18日にXと係争実用新案のライセンス契約書を締結し、その後、Yは契約に従いロイヤリティを支払わず、Xが催告したが、効果がなかったため、Xは同年12月5日にライセンス契約を解除した。ライセンス契約解除後でも、Yは係争特許の内容に基づき、2キーボードスイッチを製造し(型番はそれぞれ K/B950405CUS及びK/B950528AUS)、更にそのキーボードスイッチにより三種類のキーボードを製造し(本案では「9505キーボード」、「9605キーボード」及び「9504キーボード」と略称する)(「係争物件」と総称する)ノートブック製品の組立にコンピュータ会社に販売した。本件管轄の地方裁判所では9504キーボードが特許侵害に該当しないと認定し、9605キーボードでは損害賠償請求が提起されなかったため、本件特許権侵害に対し、被告Yとその法定代理人は連帯して1372万3040台湾ドル(1倍の懲罰性損害賠償を含む)及び1996年5月1日から返済日までの利息を賠償し、且つ模倣品廃棄部分は9505キーボードだけにするとの判決を下し、その他の訴えはすべて棄却した。

(一) 均等論部分の評論

1. 均等論の法理基礎

- (1) 均等論の特許侵害の判断は特許文義上の侵害と異なり、たとえ第三者が原特許出願内容(claims)修正後、始めて製造した製品でも、法的評価(または事実認定)上、当該修正は重大な意味がないと認定されれば、(即ち修正後の特許出願内容と原特許出願内容との間に重大、また実質的な差異がない)修正後の特許出願内容に基づき製造した行為は特許侵害が構成すると認定される。
- (2) 均等論の法理基礎には3つの異なる見解がある。  
第1種類の可能な見解は、均等論の創設及び適用が特許権保護の公平及び適切に基づき論じられる。  
第2種類の可能な見解は、均等論の目的が特許出願内容の起草者に書面による救済機会を与える。  
第3種類の可能な見解は、均等論の機能に事情変更の権利範囲内での調節機能がある。
- (3) 著者は、第1種類の見解が適切に均等論の法理基礎を表現できると考える。

2. 均等論の適用

- (1) 第1部分では、均等論の適用時機は、特許権者が特許文義上の侵害で潜在的な特許権侵害者の責任を追及することができない時に限り、即ち均等論の適用と特許文義上の侵害の主張が排他的で、併存せず、特許権侵害の認定において、均等論は確かに特許文義上の侵害認定の補充地位にある。
- (2) ①第2部分の均等論の構成要件について、均等論の法理から見ると、一方は特許保護の公平及び適切を確保し、特許権者による均等論での特許出願内容の拡張を許可することで、潜在的な特許権侵害者の責任を追及し、その他、均等論の発動上、潜在的な特許権侵害者の原特許出願内容に対する行為は、発明の評論上で「重大な修正ではない」に該当し、修正後の特許出願内容の実現に限られる。  
②注意すべきことは、すべての特許出願内容は「機能」を中心としているわけではなく、特に物質の分子構造を重視しているバイオ、化学または薬品等の特許は、「機能、方法または結果が実質同一」の下で、特許出願内容の「重大な修正ではない」と直接認定し、均等論を発動するか否かを決定することは、更に研究の余地がある。  
③著者は今後の関連判決で、特許出願内容に「重大な修正ではない」に該当するか否かを判断し、均等論の発動を決定する時に、裁判所の説明は原特許出願内容と修正、入替後の内容は「重大な差異ではない」(insubstantial difference)を構成するか否かを強調すべきで、前記「機能、方法及び結果」テスト方法を「重大な差異ではない」の下位概念とし、機能を中心としない

特許が「機能、方法及び結果」テスト方法を適用し、一致しない状況を避けるために、直接「重大な差異ではない」テスト方法で均等論を發動するか否かを決定し、当然「等価互換性」を「置換可能性」に変更するのが妥当である。

- (3) ①均等論適用の第3部分について、均等論の判断基準を検討する必要がある、即ち前記特許出願内容の修正または置換前後の「重大な差異ではない」もしくは素子の「置換可能性」の判定は、法律上で誰の基準を基準とするか？通説では法律擬制の同一の技術領域での一般的な知識能力を有する専門家の基準により判定すると認定している。
  - ②均等論の特許出願内容の「重大な差異ではない」または素子の「置換可能性」の判定は、法律擬制の専門家がその専門及び経験により簡単に知ることができるか否かに力点を置くべきであり、簡易に完成するか否かの問題ではない
  - (4) 均等論適用の第4部分の関心を示している部分は、どの時点で均等論を發動するかであり、特許侵害を判断の時点とすることは、国際間の通説であるが、将来の特許侵害事件で裁判所が、予測できない新興科学技術が与えた利益の状態を十分に斟酌し、特許出願時または特許侵害時を選択し、均等論の判断時点とすべきである。
  - (5) 均等論適用の第5部分について、均等論の発動及び適用の認定はといった法的問題または事実問題であるか？均等論の認定は特許出願内容の文義上から拡張して解釈すると、特許出願内容文義上の解釈の法的価値判断と関係があり、その他、裁判所はどうやって特許出願または侵害の時点において、法律擬制の専門家の視点で「機能、方法及び結果」をテストするか、または「重大な差異ではない」をテストするかについて、これは裁判所が利益を十分に考量した後、決定する特許権利範囲であるので、この認定が法的問題である。
3. 均等論の法的効果及び制限
- (1) 特許侵害の均等論適用の法的効果は、特許文義上の侵害が構成しない技術内容を特許権利範囲に入れ、前記内容が具体的に実現した時、法律上、特許権侵害と評価する。
  - (2) 均等論は「全要件原則」に従い適用するか否か？裁判所は前記テーマに対し、立場を表明しないが、特許侵害の多様化を考量し、将来特許権侵害事件の審理において、均等論の適用は「全要件原則」を必要とするか否かについて、裁判所による立場及び説明が最も重要である。
  - (3) 本件に対し、著者は1点を提出し、即ち、特許請求の内容に先行技術があるものは、特許権者がこれによって均等論を主張することができないものではない。もし特許請求の内容に先行技術があり、特許の適格性に影響を与える場合、無効審判請求の手続及び関連の行政救済手続で解決すべきであり、均等論の主張とは直接関係がない。

(二) 逆均等論の評論

1. 均等論適用下の特許侵害は、特許文義上の侵害の外、法律で特別に創設されたものであり、均等論下の特許侵害には特許文義上の侵害を補足する機能がある。「逆均等論」の本質は、特許文義上の制限である。
2. 「逆均等」及び「逆均等論」の属性は一致していないので、本件管轄の裁判所では「逆均等」及び「逆均等論」を同種類にし、且つ両者に特許権範囲に影響する機能があると認定されているが、著者の見解では、いくつかの斟酌すべきところがある。

(三) 禁反言部分の評論

1. 禁反言の意義及び台湾の私法における地位
  - (1) 禁反言原則は直接台湾法律システムにあるものではないが、解釈上、台湾の民法148条第2項で記載されている誠実信用の原則の1つであり、学説及び司法実務の発展から言うと、禁反言原則は解釈及び適用において「権利失効」の法的概念に類似する。
  - (2) 以上の論述に基づき、本件最高裁判所（裁判所）及びその下級裁判所が特許侵害の判決で直接禁反言原則を引用したので、再討論の必要がある。最高裁判所及びその下級裁判所は本件で直接禁反言原則を引用したことは、やや軽率であり、禁反言原則の法律システムを混乱させ、適用の正当性について疑問が呈されるばかりではなく、禁反言原則が特許侵害事件特有のものであると人を誤認せしめるおそれがあるので、特に注意すべきである。

2. 禁反言の特許侵害の解釈

- (1) 米国特許法では、特許侵害の均等論において禁反言を均等論主張の抗弁とし、ドイツ法及び日本法では、「禁反言」が言及されていないが、類似の衡平概念がある。台湾特許法では、米国の「特許審査で禁反言を協議」、またはドイツ法及び日本法の「特許審査期間の放棄原則」と類似するものが明文で規定されていないが、台湾特許実務は長期的に米国の影響を受け、台湾智慧（知的）財産局は米国の発展で作成された「特許侵害鑑定要点」を参考とし、「禁反言」を直接言及し、台湾司法実務（本件を含む）では「禁反言原則」が特許侵害均等論の適用制限であると認定されている。
- (2) 「禁反言原則」の台湾法律システムの4つの可能な法理基礎：
  - ① 第1種類の可能な法理基礎は、「法理」を経て解釈するものであり、米国特許法の「禁反言原則」を台湾特許法システムに入れる。
  - ② 第2種類の可能な法理基礎は、特許権放棄の類推適用である。
  - ③ 第3種類の可能な法理基礎は、権利侵害行為の合法性から研究するものである。
  - ④ 第4種類の可能な法理基礎は、著者の見解により台湾法の誠実信用原則の「失権効」で構築することができる。

3. 禁反言の特許侵害の適用

(1) 適用時機

- ① 特許権者が特許文義上の侵害で主張する権利範囲について、原則上、禁反言原則は適用できない。
- ② 特許権者が均等論について主張する権利範囲は、禁反言原則には適用の余地があるべきであり、権利範囲に対する制限の効果が発生する可能性もある。この結論は比較法の角度で検証することができる。
- ③ 本件三つの審級の裁判所は均等論の適用を禁反言原則主張の前提とし、即ち、禁反言原則を均等論適用の制限とし、この観点が正確なので、賛同に値する。禁反言原則の適用は裁判所の職権によるものではなく、被告（潜在的な特許侵害者）が援引し、立証すべきである。

(2) 構成要件

- ① いかなる特許請求内容の修正、または変更によりすべて均等論適用の制限が発生できるか否か？本件三つの審級の裁判所の立場から見ると、肯定の見解が採用されたが、著者は否定の見解を採用する傾向がある。著者は均等論適用を制限する禁反言原則の下、失権効が構成する理由について限縮解釈されるべきであり、法律上擬制の公衆の信頼は特許権者の権利行使行為と直接関係がある場合に、始めて正当化の基礎が形成すると考えている。特許権者が特許請求内容を修正する原因は、特許適格性を確保することで、この状況下では禁反言原則を発動する原因になる。
- ② 2つ目の問題は特許権者が特許請求内容を修正する時、主観上、権利を放棄、または限縮する意思がなければ、禁反言原則の発動ができるか否か？著者は、特許権者が行為を修正した時に権利を放棄、または限縮する意思があるか否かについては、禁反言原則の適用上、関心を示すべきものではないと考えている。
- ③ 3つ目のテーマは、特許権者が特許請求内容を修正したので、禁反言原則が発動され、前記の修正行為は自発的な行為か、または特許審査機関の提案による行為であるか、もしくは両者であるか？修正の目的は特許適格性を確保し、自発的な修正、特許審査機関提案の修正を問わず、著者の見解では、禁反言原則の発動に影響がなく、本件裁判所の見解が肯定されるべきである。
- ④ 特許権者は無効審判手続、及び行政救済の手続において、特許適格性を確保し、特許請求内容に対し陳述し、または釈明する場合、禁反言原則が発動されるか？著者の見解では、否定の見解を取るべきである。特許請求内容は特許権者の権利行使の源であり、たとえ均等論の適用が特許請求内容を基礎として外に展開する必要があるとしても、この特許権が公的信用で制限され、生じる失権効は、特許請求内容の修正により生じるべきであり、たとえその他の文書の記載に権利範囲を制限する陳述があっても、特許請求内容が変更される前に、失権効があると認定すべきではない。特許権者

は無効審判手続及び後続の行政救済手続において特許請求内容に対し、限縮して解釈をするのは、ほとんどが先行技術を回避するための一時的な解釈であり、特許請求内容に関わらないので、その解釈を権利行使の宣言としてはならず、せいぜい特許請求内容の文義上の解釈とすることができ、均等論適用を制限する失権効が発生すると解釈することができない。

(3) 法的効果

- ① 第1種類の立場は、特許権者が特許請求内容を制限し、または置き換えることの如何を問わず、均等論の適用が凍結される。
- ② 第2種類の立場は、特許権者は原特許請求内容を制限し、均等論の適用は前記付加の別途の制限に相当するその他の制限を権利範囲に納入することができない。特許権者は新素子で原特許請求内容の特定な素子を置き換えた時、特許権者は将来均等論の適用により、置き換えられた素子を権利範囲に入れてはならない。
- ③ 著者の見解では、前記第2種類の立場は公衆の特許請求内容修正で発生する権利行使の信頼をより合理的に反映することができる。

4. 禁反言と逆均等論間の関係

逆均等論の適用は、特許請求内容で反映される権利範囲の変動と関係がない。逆均等論は特許文義上の侵害の例外であることに基づき、特許請求内容は修正された場合、逆均等論の適用の可能性がなくなるので、禁反言原則が存在する余地は勿論ない。

二、結論及び未来判決への提案

司法実務では智慧財産局制定の「特許侵害鑑定要点」及び専門家の「特許侵害鑑定報告」に頼りすぎ、「特許侵害鑑定要点」及び「特許侵害鑑定報告」は内容上、米国特許法の縮図であり、特許侵害の紛争を解決するにはかなり効率的であるが、均等論及び禁反言に対し、法理上で台湾特許法システムの地位を求めることができず、比較法の観点でも台湾特許法の最も適切な均等論及び禁反言が構築、検討されず、構成要件の論理が充分に開示されないばかりでなく、適用の制限上の検討にも常にミスがあり、観念上にもあいまいな部分がある。

**特許権関連**

10

**特許権侵害民事訴訟における「事実相当の別件判決」の証拠能力  
—最高裁判所民事判決 95 年度台上字第 1177 号を例として**

一、主要争点

本件の争点は本件の前に発生した別件判決の証拠能力、即ち「別件判決の本件に於ける証拠能力」である。

二、地方裁判所意見

- (一) 被告嘉宏会社が製造販売したものと被告亜欣会社が製造使用した係争機器が、原告が特許権を取得している浪板製造機を模倣したものであり、判決を経て確かに被告亜欣会社が非合法に原告の実用新案権を侵害したことが確定したと原告が主張した。そこで本裁判所も、判決確定により認定された、係争機器が原告特許権を侵害しているという事実があるのかどうかを精査するべきである。
- (二) 原告はかつて、亜欣公司を被告として侵害排除を訴え、本裁判所による 88 年度豊簡字第 780 号及び 90 年度簡上字第 18 号侵害排除事件の審理を経て、中国機械工程学会、国立中興大学のそれぞれに鑑定を委託した。鑑定結果では、被告亜欣会社の係争機器の主要且つ必要な構造特徴が、いずれも原告の浪板製造機の特許範囲に属していると認定された。
- (三) 本裁判所 90 年度簡字第 18 号侵害排除事件の民事確定判決では、中国機械工程学会及び国立中興大学の鑑定報告が、いずれも特許侵害鑑定審査の判定手順に合致していると認め、これらに基づき係争機器が確かに原告が取得した特許権を侵害している等の事実を認定した。上記説明のとおり、裁判所はかつて被告亜欣会社が使用した係争機器が原告の浪板製造機を侵害した事実について、当事者による弁論の結果に基づき判断を下した。その際、裁判官の原告実用新案権侵害成立の重要争点についての判断は、被告亜欣会社が特許権を侵害したとして原告が損害賠償を請求した訴訟に於いて、本裁判所及び原告、被告亜欣会社が既に裁判所が判断した重要争点の法律関係について反対の判断又は主張をしてはならないというものである。従って、被告に原告特許権侵害の事実があったかどうかについて、国立中正大学が改めて新鑑定を行っても、係争機器が原告実用新案権を侵害しているかどうかの判断の依拠としてはならない。ましてや、異なる機関が係争機器について再度、鑑定結果を出しても、その性質は新しい訴訟資料の提出ではない。

三、高等裁判所意見

- (一) 「調べてみると、特許権侵害も侵害行為の一種であり、民法第 184 条権利侵害行為の規定を適用すべきであり、即ち「故意又は過失により、不法に他人の権利を侵害する」ことが成立要件であり、他人が損害を受けて始めて損害賠償を請求することができる。
- (二) 被上訴人の特許の取得及び公告は、上訴人嘉宏会社が製造販売した発泡成型機を上訴人亜欣公司に納品して設置した後であり、たとえ当該発泡成型機の主要且つ必要な構造特徴が、中国機械工程学会鑑定のとおり、係争特許範囲に属していて、係争特許範囲内容と実質的に同一だとしても、上訴人嘉宏公司、亜欣公司にも故意又は過失と言える行為は一切ない。

四、最高裁判所意見

調べてみると、上訴人はかつて亜欣公司を被告とし、台中地方裁判所 88 年度豊簡字 780 号侵害排除事件では中国機械工程学会に鑑定を委託した。その結果、亜欣公司には確かに非合法に上訴人の実用新案権を侵害したと認められた。その後、同院 90 年度簡上字 18 号侵害排除事件でも、再度中興大学に鑑定を委託し、その結果、亜欣公司所有の係争機器の構造及び装置特徴と上訴人の特許が主張する技術内容範囲は実質的に同一だと認められた。つまり、亜欣公司が確かに上訴人特許を侵害した事実は、当該判決で確定しており、亜欣公司も当該既判力の拘束を受けるべきであり、裁判所も確定判決主旨に反する裁判をしてはならない云々となっている。(原審ファイル(一)) 被上訴人が上訴人の特許権を侵害し、侵害行為の損害賠償責任を負うべきかどうかについては、重要な攻撃方法に属する。原審判決理由では、その取捨意見についての記載がなく、被上訴人が上訴人の特許権を侵害していないという認定は、既に判決理由不備の違法がある。

五、評論

- (一) 地方裁判所は別件判決を採用し、最終的に特許権侵害の決定を下した。
- (二) しかし、二審では高等裁判所が審理の焦点を、侵害行為の「故意又は過失」の討論のみに置いた。

- (三) 1.最高裁判所は、高等裁判所がなぜ原告 A が堅持している中興大学鑑定報告を採用しないのかその理由を討論すべきであると指摘した。
- 2.最高裁判所は被告 B (被上訴人) が原告 A (上訴人) 特許を侵害した事実が既に前件の判決により確定していると認定し、即ち被告 B は当該既判力の拘束を受けるべきであり、また、前件の最終判決主旨に違反してはならないと原告 A が主張したことについては以下のように述べた。「被上訴人が上訴人の特許権を侵害し、侵害行為による損害賠償責任を負うべきかどうかは、重要な攻撃方法である。原審では判決理由の中でその取捨意見を記載せずに、被上訴人が上訴人の特許権を侵害していないと認定しており、既に判決の理由不備という違法がある。」この意味するところは、前件で認定された特許侵害事実は本件でも重要な証拠であることから、裁判所もこれを評価しなければならないが、その一方、本件の裁判所が前件の事実発見を必ず受け入れなければならないということではない。裁判所が必ずしなければならないことは、前件の事実発見を取捨する意見を記載することである。

#### 六、結論

特許権侵害行為は一種連続性の侵害行為であることから、特許権者は異なる段階での侵害行為について侵害行為者に損害賠償を請求することができる。ひと度請求権争議が裁判所で起こった場合、いくつかの前後に発生した特許侵害民事訴訟中で、もし前件が既に判決されていた場合、当該判決中の事実認定は後の案件にもある程度の拘束力を有する。

最高裁判所民事判決 95 年度台上字第 1177 号に依れば、現案件前に発生した別件判決の証拠能力について、もし訴訟対象が同一でなお且つ別件判決が依拠している主要事実認定も同一である場合 (例えば鑑定報告)、即ち現案件に於いても別件で確定した事実認定は証拠能力を有するものである。しかしながら、現案件の審理管轄裁判所はやはり、判決の依拠として採用するかどうかを決定することができるので、別件裁判所と反対の判決をすることも可能である。但し、現案件裁判所は必ず、現案件の一方の敗訴に有利な別件における証拠を採用しない理由を討論しなければならない。



**特許権関連**

11

**外国特許権侵害への警告書について**

**一最高行政裁判所 96 年度判字第 1397 号判決を論じる**

1. 事案概要

- (1) この事件は控訴人 X 社はアメリカで取得した特許権を根拠に、わが国においてわが国のライバル Y 社の取引相手方 Z 社宛てに警告書を発し、その内容に Z 社が Y 社係争製品を購入する可能性又はすでに購入しており、控訴人 X 社の米特許を侵害することに関わったことに言及し、かつ米国の法律顧問の鑑定意見及び専門的判断（警告書に添付されず）に基づき、Z 社が Y 社の特許侵害物品を応用してどのような結果になりうるかについて説明した。訴外人 Y 社は被控訴人の公平取引委員会（以下、「公平会」）に摘発し、「控訴人 X 社とはライバルであり同業者でもある。控訴人が発した警告書の内容は Y 社の商業上の信用に損害を与えることを目的とするもので、Y 社の取引相手方に Y 社製品の購入を拒絶させる意図があり、公平取引法第 19 条第 1 号、第 22 条及び第 24 条に違反する」と主張する。
- (2) 公平会が調査した結果、係争警告書が最終的に発送された行為が行われた場所（行為地）及び警告書を受け取った場所（受取地）はいずれもわが国境内にあり、受取人はわが国事業者で、関連製品も国内市場で製造されるものであり、かつ控訴人によるライバル社の潜在的取引相手方への特許侵害関連警告書の送付はわが国市場取引秩序に影響するに足りる公平さを欠く行為であり、公平取引法第 24 条規定に反するとして、同法第 41 条前段規定により、2003 年 10 月 3 日付公処字第 092166 号処分書をもって、控訴人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を命じた。控訴人は当該処分を不服として、台北高等行政裁判所に行政訴訟を提起し、同裁判所が 93 年度訴字第 2126 号判決を以ってその訴えを棄却した後、更に最高行政裁判所に本件行政訴訟を起こしたが、その控訴も亦棄却された。

2. 最高行政裁判所判決理由要旨

- (1) 公平取引法第 45 条により、著作権法、商標法又は専利法（特許法、実用新案法、意匠法三法に相当）により権利を行使する正当な行為は、本法の規定を適用しない。知的財産権者への保障と公平取引秩序の維持との間に生じる衝突を調和するための規定である。若し事業者は競争の目的で専利法が付与する権利を濫用し、ライバルの取引相手方又は潜在的な取引相手方に対し任意で特許権侵害警告書を頒布し、そして警告書には専利権（特許権、実用新案権、意匠権をまとめていう）の内容、範囲及び侵害された具体的な事実を明確に陳述せずにして、警告書を受け取った相手方がライバルの商品若しくは役務を購入することで無意味な争訟に係わるのを恐れてそれを避けるため、取引を拒否し、不正競争を形成するとなると、これは専利法が保障する権利の正当な行使ではなく、公平取引法が市場競争行為を規制する範疇に入る。
- (2) 「事業者が著作権、商標権又は専利権の侵害に関する警告書を発する案件に関する処理原則」（以下、「警告書案件処理原則」）は、事業者が他人に知的財産権侵害警告書を頒布する案件を審理するために定められ、公平取引法第 45 条に定めた権利行使の正当な行為についての例示的書簡解釈であり、国民の権利行使に対して法律にない制限を加えていないため、法律上の保留原則に違反しない。
- (3) 警告書処理原則第 5 点が定めるところにより、「事業者が第 3 点又は第 4 点に定めた先行手続を実施せず、直接警告書を発する行為」を除くほか、取引秩序に影響するに足りるものであってはじめて公平取引法第 24 条に違反する。したがって、同原則第 5 点は単に同原則第 3 又は 4 点を実施しなかったことを公平取引法第 24 条違反の要件とするのではない。
- 原判決においては、「係争警告書を直接発した行為は、その警告書の内容からみると、実に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って、公平取引法第 24 条規定に違反する」としている。係争警告書が如何に公平取引秩序に影響するに足りるかについては、裁判官はその心証を得た事由を既に釈明したため、証拠及び論理法則のいずれにも反しない。
- (4) 知的財産権者が市場からその権利を侵害する可能性のある商品を見出し、直接侵害のメーカー又は同等な立場に立つ輸入業者若しくは代理業者に対して、侵害の旨の通知をし、（侵害の）排除を請求すれば、法により権利を行使する正当な行為に該当する。その内容が真実か不実かは別として、知的財産権に関する紛争に属し、公平取引法第 24 条が適用される余地はない。間接侵害の取次ぎ業者又は消費者（即ちライバルの取引相手方又は潜在的な取引相手方）に対しライバルがその権利を侵害する旨の表示（書面か口頭かを問わず）をした場合、若し確認及び通知の先行手続を経なければ、ライバルの取引相手方の疑念を招き、更に取引拒絶になりかねないので、公平取引法第 24

条においていう、著しく公平さを欠く行為に該当する。

本件控訴人による係争警告書は Z 社に発送したもので、公平会への摘発を行った Y 社宛のものではないことから、明らかに係争警告書は控訴人が直接侵害をしたメーカー Y 社に侵害の旨を通知し、排除を請求するものではない。また係争警告書の内容から、その目的は Z 社に Y 社が控訴人の特許権侵害に関わっていることを通知し、並びに Z 社がどのような仕入れの決定をするかを警告することにあり、Z 社に訴追或いは損害賠償額の起算・請求に関する意思表示をしていない。このため、係争警告書も Z 社に対する侵害通知及び排除請求ではないことから、専利権の侵害排除の主張に無関係である。係争警告書は Z 社による特許権侵害について為した正当な権利行使であるという控訴人の主張は明らかに事実ではなく、取るに足りない。

### 3. 判決の分析

- (1) わが国公平取引法第 45 条により、著作権法、商標法又は専利法（特許法、実用新案法、意匠法三法に相当）により権利を行使する正当な行為は、本法の規定を適用しない。被控訴人は事業者間の公平な競争を確保し、取引秩序を維持し、並びに事業者が著作権、商標権又は専利権を濫用し、外部に不当にライバル相手がその著作権、商標権又は専利権を侵害する旨の警告書を送付することで不正な競争をもたらすことを有効に処理するため、1997 年 5 月 14 日に「警告書案件処理原則」を制定・公布しており、最近は 2005 年 9 月 16 日に改正されている。

司裁判所釈字第 548 号解釈は次のように明確に示している。「行政院公平取引委員会は事業者が他人に知的財産権侵害警告書を発することが公平取引法第 45 条の権利行使のための正当な行為に該当するかを審理するために為した例示的書簡解釈について、国民の権利行使に法律にない制限を加えておらず、法律上の保留原則に反しない。また授權が明確なのかの問題もなく、憲法にも抵触しない。」したがって、被控訴人が制定・発布した警告書処理原則で定めてある、事業者はどのような先行手続を実施すべきかの規定は、事業者に権利濫用の事情があるかないかを判断する基準とすることもできる。

然しながら、公平取引法は原則として国内でしか効力を持たないため、わが国国内の市場競争秩序のみを規制するのである。したがって、同条がいう専利権はこの範囲内においてはわが国の専利権のみをいう。本件で関わっている専利権は米特許で、その警告書が関わっている公平取引法の問題は、第 45 条による判断を経る必要のない不正競争の問題であり、独占的地位を有する事業者の不正競争ではない。これについて言えば、外国特許権に基づいた警告書も警告書案件処理原則の規定を遵守しなければならないという高等行政裁判所の判断を、最高行政裁判所は正さなかったことは実に議論されるべきところである。

- (2) 公平取引法第 19 条以下に不正競争の典型的な類型を例示してから第 24 条でこれをまとめる。したがって、わが国法律第 24 条は不正競争に関する一般規定である。然しながら、他国科学技術と競争成果の模倣に有利なようにするため、科学技術がわが国進歩している日本の不正競争防止法は列挙主義をとっている。よって、わが国の包括規定の解釈は厳格に限定されるべきである。なぜなら、不正競争への規制は憲法中の経済自由権の例外であり、例外についての解釈は厳しくしなければならないからである。パリ条約第 10 条ノ 1 でいう「誠実な商業の実践に違反する」は加盟国現地の商業モラルと国の事情から具現化しなければならない。このため、わが国で「欺もう又は著しく公平さを欠く」行為に限定することは、パリ条約に反すると考えられるべきではない。わが国実務上公平取引法第 24 条の適用を拡大する傾向があることは条文の文義に反し、わが国事業者が外国技術を模倣する自由に必要な制限を加えることになる。

本件判決では、控訴人 X の行為は欺もう又は著しく公平さを欠く行為とし、かつ X の特許は米特許であり、わが国の専利権ではない。このため、不正競争に関する包括規定に反し、その行為の違法性はもともと第 45 条の「正当な行使の判断」（知的財産権と競争制限防止法間の関係を定めるものであるため）を経る必要はなく、直接行為（たとえ特許権制限行為であっても）者の行為についてわが国第 19 条（一部）、第 20 条、第 21 条及び第 22 条等の個別かつ具体的な不正競争の類型の構成要件に該当するかを判断する。不正競争行為を構成しないときに、不当性を含めて再び第 24 条に定めた不正競争の包括規定に該当するかを判断する。本件が関わっている警告書送付行為は不正競争を構成するかはもともと公平会の処理原則（これは第 45 条についてのものである）に基づいて判断する必要はない。したがって、高等行政裁判所は当該処理原則を遵守しないから、第 24 条の欺もう又は著しく公平さを行為を構成するとし、書簡発信者の行為はアメリカ法の必要性に基づいて通知を行った行為そのものが不当性があるかを含めて第 24 条に包含された不正競争の包括規定に該当するかについて考慮しなかったことは実に妥当ではない。しかしながら、言うまでもないが、これはわが国実務上の一貫したやり方であり、わが国では立法を粗略に扱いつつにその根本的な原因があるように思える。

- (3) 本件最高行政裁判所判決では、「それは間接侵害の取次ぎ業者又は消費者（即ちライバルの取引

相手方又は潜在的な取引相手方)に対し、ライバル相手がその権利を侵害した旨の表示(書面によるか口頭によるかを問わず)をする。若し確認及び通知の先行手続を経ないことによって、(ライバル)相手の取引相手方が疑念を抱き、更に取引拒絶になった場合は、公平取引法第 24 条の著しく公平さを欠く行為を構成する。」とすることから、最高行政裁判所は、特許権の直接侵害に属する販売又は使用の行為(主観要件を必要とせず、直ちに侵害を構成する)を、幫助又は示唆・故意を必要とする間接な権利侵害行為と誤認している。米裁判所は、延々と権利侵害者(例えばメーカー)を起訴せずに、ただ裁判所に当該紛争を裁決させ、一途かつ持続的にそのライバルの顧客たちを警告することで競争上の優勢を獲得しようとするを理由にその行為は悪意(bad faith)によるもので、不正競争を構成すると判断するケースがある一方で、多くの裁判所は権利侵害者(例えばメーカー)を起訴しないことだけで悪意(bad faith)とする唯一の判断基準とすべきではない。このため、権利侵害者(例えばメーカー等ライバル)を起訴し又は警告することで、ライバルの取引相手方への警告の前提とすることができない。

- (4) アメリカ法は、権利侵害行為について知悉した権利侵害者に対してのみ損害賠償を請求することを認める。この「知悉」には、擬制の知悉(即ち特許物品に又はその包装ラベルに「patent」又は「pat.」及び特許番号の表示がある)、及び実際の知悉(即ち特許物品には特許表示の事実がないが、特許権者が実際にその者に対して権利侵害を通知したときから、または権利侵害訴訟を提起したときから)がある。

本件控訴人 X は直接侵害に関わる可能性のある取次ぎ業者に通知した行為は、その「米特許」を行使し、かつ将来損害賠償を請求するために米特許法に定めた法律要件を実践するものといえ、確かに米国特許権の行使行為に属する。このため、わが国公平会はその警告書送付の行為がわが国公平取引法第 24 条に違反するかを考量するときに、わが国特許権の行使ではないため、本文の前述の見解から第 45 条の判断を経る必要はなく、直接その行為が公平取引法第 24 条の欺もう又は著しく公平さを欠く行為に該当するかどうかその不当性を判断すればよい。この場合においては、当該警告書送付行為は米特許法が定めて委損害賠償要件を実践するためのものであることは考量に入れられるべきであって、公平会の処理原則はただ参考にするだけのものに過ぎず、唯一の判断基準ではない。

最高行政裁判所は、特許物品の購買者又は取次ぎ業者も特許権の直接権利侵害者であることを忽略し、損害賠償を請求する場合(例えばそれらが当該特許物品をアメリカへ輸入するときに)、アメリカ法上確かにそれらに対し権利侵害を通知する必要がある。

- (5) 本件において、最高行政裁判所は「知的財産権者が市場にその権利を侵害する製品を発見した場合、直接侵害に関わるメーカー又は同等な立場に立つ輸入業者又は代理業者に対し、侵害の旨を通知して排除を請求することは法により権利を行使する正当な行為であり、その内容は真実か虚偽かを問わず、知的財産権の紛争に属し、公平取引法第 24 条が適用される余地はない。」としている。

最高行政裁判所はここでメーカーに対する特許侵害警告も故意の妨害を構成し、公平取引法第 24 条に違反する可能性があることを忽略するだけでなく、警告を受けた者はライバルの取引相手方であってもライバルへの故意の妨害を構成しうる。このため、本件においても控訴人 X の Z に対する警告行為は Y への欺もう又は著しく公平さを欠く行為かを論ずるはずである。最高行政裁判所は判決の蓄積により、公平取引法第 24 条に包含された故意の妨害を具体的に類型化して一般の見解を形成し、現行の第 45 条の判断基準を放棄すべきである。

#### 4. まとめ

特許権の属地的性格から、わが国市場力を生み、わが国公平取引法の競争制限と衝突を生じ、公平取引法第 45 条によって協調を必要とするものは、わが国専利権の行使行為に限る。したがって、公平取引法第 45 条の判断を経る必要があるものはわが国専利権をはじめとした知的財産権の行使(例えば警告書送付行為)で、わが国公平取引法中競争制限防止規制に関するものに限る。これは日本の独占禁止法 21 条が独禁法の適用を排除することから分かる。若し知的財産権の行使行為に関する不正競争規定であれば、例えば公平取引法第 20 条(表徴模倣)、第 21 条(不実の陳述と広告)、第 22 条(信用妨害、営業誹謗)及び第 24 条(その内容は不正競争の一般規定を含む)は知的財産権に関する補充規定であり、その適用はそもそも第 45 条の判断を経る必要はない。これは本文中のアメリカ法、ドイツ法及び日本法に関する紹介を参照すれば分かる。本国と外国の知的財産権行使行為(例えば警告書送付行為)は不実広告、信用妨害あつたはその他著しく公平さを欠く不正競争行為を構成するかは先に第 45 条の判断を経る必要はなく、直接その権利行使行為の内容から公平取引法第 21 条、第 22 条及び第 24 条(不正競争を含む一般規定)の構成要件を満たすかを判断すればよい。このため、大法官釈字第 548 号解釈では、「警告書案件処理原則」は公平取引法第 45 条に関する解釈的行政規則であると考えるところは誤解があるようである。本件高等行政裁判所は、当該処理原則を遵守しなかったことだけで、第

24 条の欺もう又は著しく公平さを欠く行為に該当するとし、当該警告書送付時の周囲の状況から、警告書発信者による送付行為は不正競争行為を構成する不当性（欺もう又は著しく公平さを欠く行為）があるかどうかを、総合的に判断しなかったことは妥当ではない。

**意匠権関連**

12

**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**

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发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「前項第一号の使用者は、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、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り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はない。

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、本件では発行期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かと思われる。

**特許権関連**

13

**特許権侵害の民事訴訟における数部の鑑定報告が互いに衝突した問題  
—最高裁判所 92 年度台上字第 1479 号民事判決の評論及び分析**

一、前言

特許侵害の民事訴訟の過程において、原告又は被告が共に特許侵害鑑定報告を提出し、被告の侵害行為を証明したり、若しくは自分が原告の特許権を侵害していなかったことについて反論したりすることである。予期できるのは、当事者双方が提出した侵害鑑定報告には必ず反対の意見がある。異なる意見の鑑定報告に対して、裁判所はどう論断するか。最高裁判所 92 年度台上字第 1479 号民事判決はそのような問題を処理している。

二、最高裁判所 92 年度台上字第 1479 号民事判決

(一) 本案の簡単な紹介

原告 A は自分が特許権者であることを主張し、一方、被告 B が敢えて被告 C とインテリア工事の契約を締結し、自家用の大貨車で舞台設備を設置し、舞台車としたので、被告等が NT\$150 万及び法定遅延利息の給付、且つ被告等が再びその特許権を侵害する商品を製造したり、販売したりしてはならないことを裁判所に申し立てた。ところが、被告 C は「昇降回転機能を持つ舞台構造」の実用新案を暫定許可されており、それに基づいて係争舞台車を製造し、且つその舞台車と原告 A の実用新案とは異っている、と主張した。又、被告 B はもともと原告 A に舞台車をオーダーしたが、かなりの時間が必要なことから、契約を解除し、被告 C と契約を締結し、被告 C に舞台車の製造を依頼したが、ライトが含まれていず、原告 A の特許権を侵害することは知らなかった云々と主張した。第一審では原告 A は敗訴した。第一審の手続きにおいて、地方裁判所は申し立てによって、中国生産力中心及び国立中正大学などの機構に鑑定を依頼することにした。

第二審でも原告 A は敗訴した。第二審裁判所は台湾高等裁判所台中支部であり、第一審における原告 A が敗訴した判決を維持した主な理由は三つある。(1) 被告等は当該特許権を侵害したことを否認したので、挙証責任分配原則によると、原告は被告の特許権侵害行為に対して、挙証責任を負うべきである。(2) 実用新案の権利侵害鑑定について、鑑定の際、その関係構造を了解するため、外して分析すべきであるが、中国生産力中心は鑑定するとき、係争舞台車を外して分析しなかったため、その鑑定は不精確のものである。(3) 国立中正大学の鑑定報告は特許説明書の記載に準じ、並びに鑑定すべき物を外して分析したので、その鑑定が信頼でき、その鑑定報告の鑑定すべき物と原告の特許権とが実質上同一機能及び同一効果が達成できるが、技術思想及び具備している機能が異っているので、両者は同一ではなく、被告は原告の特許権を侵害していなかった、と認めた。

本件第三審のとき、最高裁判所は原審判決を棄却した。第三審の主な争点は、鑑定報告の分析意見に反対があるとき、裁判所では第三個の鑑定機構に鑑定を依頼すべきか否か、という点である。

(二) 最高裁判所の見解

第三審における争点は、鑑定報告の分析意見が相反する場合、裁判所の取るべき処置である。最高裁判所は高等裁判所で実用新案第 144014 号権利侵害の認定が行われるとき、妥当に異なる鑑定報告の不同意見の問題が処理されなかったと認めた。

本件の争点について、最高裁判所は「中国生産力中心は係争舞台が連結されている舞台車に対する構造分析のときに、「分析すべき物はより高い揚程の昇降圧缸で、本件特許の固定架及び昇降圧缸を代わり、その圧缸を利用する方式機能及び結果が実質上同一となっている」云々と表示し、その結論では、分析すべき物と上訴人が上記すでに特許権を取得した舞台車の構造実用新案範囲が実質上同一となっている、と認定した。一方、国立中正大学の鑑定では、上記の特許分析報告結論の均等論の分析において、鑑定すべき物と上訴人の上記特許と実質上の機能が同一の効果が達成できる、と認定したが、両者の「技術思想及び具備している機能が異っている」ので、鑑定すべき物と特許範囲が同一ではない、云々とも認定した。果たして上記両者の技術思想及び具備している機能には何の差異があるのか。当該鑑定機構はそれについて説明しなかった。それに対して、上訴人に争議があり、原審ではそのほかの鑑定機構の意見を諮詢せず、詳細に調査し並びに取捨の理由も説明しないで、上訴人にとって不利の判断を出したので、公平ではなかった。上訴趣旨にて原判決が不当だったので、廃棄すべきである旨の指摘は理由がないとは言えない。」

三、評論

本件において、最高裁判所の判決と関係ある特許は僅かに実用新案第 144021 号「後斜空式舞台車構造」である。第一審の手続きにおいて、地方裁判所は鑑定を中国生産力中心及び中正大学に依頼した。第一審判決では、地方裁判所が中国生産力中心の鑑定報告を採用しなかった原因は、中国生産力中心が鑑定するとき、鑑定すべき物を外して分析しなかったことである。

第二審判決では、高等裁判所は地方裁判所の鑑定報告に対する意見を維持した。中国生産力中心の鑑定報告に対して、地方裁判所よりも一つ採用しなかった理由が増えた。それは中国生産力中心の鑑定方法は精確に特許出願範囲を解釈しなかったことである。

ところが、高等裁判所は証拠（中正大学の鑑定報告）を論証するとき、矛盾な陳述が出現した。即ち、鑑定すべき物の達成効果分析において、高等裁判所は「鑑定すべき物と係争特許とは後掀斜空式舞台車構造であり……可動式舞台車の効果に達成したので、鑑定すべき物と本件特許が達成した実質効果が同一である。上記の均等分析比較によって、鑑定すべき物と本件特許とは実質上同一の効果が達成できるが、技術思想が異っているので、均等に属しない。」と認め、且つ高等裁判所が引用した鑑定結論では、更に「上記の分析比較は、鑑定すべき物と係争特許とは実質上同一の機能を有し、実質上同一の効果が達成できるが、「技術思想及び具備している機能が異っている」と叙述したので、鑑定すべき物と公告第 327377 号（出願番号 86206554）特許出願範囲と同一ではない。」

最高裁判所はその疑問を発見し、「国立中正大学の鑑定では上記特許分析報告の結論において均等論の分析に関して、鑑定すべき物と上訴人の上記特許とは実質上の機能が実質上同一の効果が達成できるが、両者の「技術思想及び具備している機能が異っている」ので、鑑定すべき物と特許範囲とは同一ではなく、一体上記両者の技術思想及び具備している機能にどんな差異があるのかについて、当該鑑定機構が説明しなかった。」と指摘した。

しかし、最高裁判所は中国生産力中心の鑑定報告が採用できるか否かについて決定しないままに、高等裁判所に「上訴人に争議があり、原審ではそのほかの鑑定機構の意見を諮詢せず、詳細にわたる調査も取捨の理由の説明もせず、上訴人に不利の判断を取ったので、妥当ではない。」と指示し、即ち最高裁判所は高等裁判所が第三個の鑑定機構の鑑定に依頼することを希望している。

本件の核心問題は第三個の鑑定機構に鑑定を依頼する問題ではないかもしれないが、第三個の機構の鑑定報告には係争二部の鑑定報告の欠陥が発生されないとは言えない。核心問題は、どう鑑定機構を選択するのか、又はどう鑑定機構に鑑定を要求するのか。さもなければ、第三個の鑑定機構に依頼しても、その鑑定報告も特許権侵害の認定根拠にすることができない可能性がある。そのため、最高裁判所はもっとはっきり「如何に鑑定機構を選択する原則」、又は「如何に同鑑定進行の原則を指示するのか」について提示すべきであり、そうすれば鑑定報告の証拠能力としての品質が高められるのである。

#### 四、結論

最高裁判所 92 年度台上字第 1479 号判決に基づき、特許権侵害訴訟において、裁判所は鑑定報告の間に矛盾の意見が発生した場合、第三個の鑑定機構の意見を求めるべきである。但し、第三個の鑑定機構を選択しても、侵害行為が構成するか否かについての意見の形成に必ず助けになれるとは言えず、全てが下級審の証拠取捨の論断に論理的な矛盾を避けることに頼るべきものである。



**特許権関連**

14

**特許侵害鑑定報告は裁判所が委任した鑑定者のみではない  
—最高裁判所民事判決 95 年度台上字第 1663 号の分析**

卷、 前言

裁判所は当事者が自ら鑑定機関に委託し、作成された鑑定報告を信用しないことができるか、または当該鑑定報告の内容を討論せずに、権利侵害もしくは権利侵害ではないとの決定を下すことができるか否か？これは最高裁判所民事判決 95 年度台上字第 1663 号で処理された問題である。

式、 最高裁判所民事判決 95 年度台上字第 1663 号の分析

一、 本案の背景

本件で徳保有限公司（以下「原告 A」と称する）は実用新案第 106273 号「隔熱浪状板構造改良」の特許権者であると主張し、欣興石棉工業股份有限公司（以下「原告 B」と称する）が 1995 年 1 月頃からその特許権を侵害する製品を製造、販売したとして、告訴を提起したが、被告 B は権利侵害行為を否認し、その主な理由は 3 つで、（1）その製造の権利侵害の告訴が提起された権利侵害物と原告 A の取消されていない実用新案の構造が同一であるが、原告 A が修正した後、取得した実用新案権と異なる。（2）原告 A が提出した鑑定報告は修正前の特許出願範囲に基いて、作成されたので、重大な瑕疵がある。（3）係争特許権を侵害する故意または過失がなく、且つ原告 A の請求権は既に時効を過ぎた。

二、 主な争点及び裁判所の意見

（一） 主な争点

本件の主な争点は鑑定報告を判決の根拠とする必要性である。

（二） 高等裁判所の意見

控訴人は、被控訴人がその特許権を侵害した証明として、自ら中国機械工程学会に委託し、1997 年 1 月 15 日に作成された特許侵害鑑定報告コピーを提出したが、被控訴人が否認し、その鑑定が信用できないと抗弁した。調べたところでは、前記鑑定報告は控訴人が自ら委託し、作成されたもので、司法機関（例えば、検察署または裁判所）が本件訴訟事件の鑑定を鑑定機関に移送し、作成されたものではない。控訴人はなぜ鑑定を工程学会に委託したか、その間に特別な関係でもあったのか、21 社の会社製品が控訴人の特許を侵害したか否かの鑑定をなぜ一度に委託したか、その鑑定報告が公正で、且つ信用できるか否かについても、疑問がある。更に当該鑑定報告の記載期日が「1997 年 1 月 15 日」で、即ち、鑑定時間が当該期日の前で、控訴人は 1997 年 5 月頃から係争特許の修正を申請したので（1998 年 2 月には修正案の修正本も提出した）、前記の鑑定報告は明らかに控訴人の係争特許権の修正が申請される前に作成されたものであり、その鑑定報告は信用できるものではない。従って、前記の鑑定報告により被控訴人に確かに本件の権利侵害行為があったと認定することができない。

（三） 最高裁判所の意見

「控訴人は、被控訴人がその特許権を侵害したと主張し、中国機械工程学会作成の特許侵害鑑定報告を提出した外、原審で再び鑑定機関に移送する必要があるか否かについては裁判所の斟酌に任せると表明した。原審では、当該鑑定報告は控訴人が自ら委託し、作成されたものなので、信用できないと認定され、司裁判所指定の特許侵害鑑定専門機関に鑑定を委任せず、且つ被控訴人の自称（その製造の断熱鋼板は控訴人の修正前の実用新案出願範囲の構造と同一であるが、修正後の特許権の構造とは異なる）も斟酌せずに、修正前後の特許内容を比較しただけで、控訴人に不利な論断をしたことは、軽率すぎるものである。

三、 評論

1. 特許法第 92 条の規定により、「裁判所は、発明特許に係る訴訟案件を処理するために専門の法廷を設け、又は専門の担当者を指定してこれを行うことができる。司裁判所は特許侵害鑑定の専門機関を指定することができる。裁判所は、特許訴訟案件を受理したときは、前項の機構に囑託して鑑定を行わせることができる。」ことになっている。特許法第 92 条第 3 項では、裁判所は必ず「特許侵害鑑定専門機関」に特許侵害鑑定報告の作成を委任する必要があるが、裁判所の判決では、「全弁論要旨及び証拠調査の結果を斟酌し、自由心証により事実の真偽を判断すべである。」となっているので、裁判所は当事者提出の特許侵害鑑定報告を斟酌し、判決の論証の基礎とすべきである。即ち、特許侵害鑑定報告が証拠

の1種類であり、当事者が提出し、自分に有利な立場を証明することができる。特許法の規定では、裁判所が鑑定機関に特許侵害鑑定を委任「すべき」であるとは規定されていないので、一旦裁判所が鑑定機関に鑑定を委任しないことを決定した場合、裁判所は当事者提出の証拠により判断すべきである。

2. 本件訴訟の過程で、高等裁判所は鑑定報告の内容を討論せずに、「調べたところでは、前記鑑定報告は控訴人が自ら委託し、作成されたもので、司法機関、例えば、検察署または裁判所が本件訴訟事件の鑑定を鑑定機関に移送、作成されたものではない。控訴人はなぜ鑑定を工程学会に委託したか、その間に特別な関係でもあったか、21社の会社製品が控訴人の特許を侵害したか否かの鑑定をなぜ一度に委託したのか、その鑑定報告が公正で、且つ信用できるか否かについて、疑問がある。」として、当該鑑定報告の証拠力を否認した。

事実上、高等裁判所の論理に疑問があり、なぜならば、「自らの委託」と「鑑定報告の公正」とは因果関係がないからで、さもなければ、民事訴訟中では、「証拠」は全部が当事者により準備される状況なので、これらの証拠は「自らの準備」により公平性を失うことになり、その結果は裁判所が判決基礎となる証拠を有することができないことになる。

従って、最高裁判所の意見に基づき、特許侵害訴訟の審理を行う時には、下級裁判所が改めて鑑定機関への特許侵害鑑定の委任を決定した場合を除き、当事者が提出した鑑定報告を実際に斟酌すべきであり、下級裁判所も、鑑定報告は当事者が自ら委託したものであり、公正性を失うものであると認めることができない。

#### 参、結論

最高裁判所民事判決 95年度台上字第 1663号では、裁判所が案件を審理する時、自ら鑑定機関に特許侵害鑑定を委任しない場合、裁判所は当事者提出の鑑定報告を実際に斟酌すべきであり、鑑定報告は当事者が自ら委託し、作成されたものであるとして、当該鑑定報告の内容を信用しないと認定した場合、裁判所による判決が適法ではない。

**特許権関連**

15

**特許法を論じる上での「分割出願」の概念**

—最高行政裁判所 89 年度判字第 2665 号判決も併論

壹、前言

「分割出願」を論じるには、まず特許法上の「一発明一出願」制度又は「発明単一性」に触れなければならない。World Intellectual Property Organization (WIPO) の特許協力条約 (Patent Cooperation Treaty) 略して「PCT」の Regulations の Rule13.1 の規定によれば、発明単一性の意味は単一発明というだけでなく、更に単一で一般的な発明概念による一組の発明を含む。更に、判断の客体は「発明」自体であり、「Claim」ではない。(Rule13.3 参照)

「一発明一出願」制度の規定については、現行特許法第 32 条「特許出願は、各発明ごとに出願しなければならない。(第一項) 二以上の発明については、一の広義的な発明概念に属するものは、一の願書で特許出願をすることができる。(第二項)」となっており、修正前の特許法と比較すると、修正前の特許法第 31 条ではどのような条件下で、二以上の発明を併合して出願することができるかを規定しており、いっぽう現行特許法では「広義の発明概念」という用語だけで出願併合の問題を網羅している。

「一発明」の定義については、現行特許法施行細則第 23 条に「本法第 32 条第二項で述べている一の広義的な発明概念とは、二以上の発明又は実用新案が、技術上相互に関連しているものを指す。(第一項) 前項技術上相互関連している発明又は実用新案には、一又は多数の同一又は相対応を含み、なお且つ先行技術に貢献する特定技術特徴を含む。(第二項)」と規定されている。

貳、特許法上の「分割出願」の概念分析

一、現行特許法及びその施行細則の規定

現行特許法 33 条では以下のように規定されている。「特許出願の発明が実質上二以上の発明であるときは、特許主務官庁の通知により、又は、出願人の申請によって、それぞれの出願に分割することができる。(第一項) 前項の分割出願は、元の出願の再審査の査定前に行わなければならない。分割出願を許可された時は、元の出願の日を出願日とする。優先権がある場合は、優先権を主張できる。審査は、元の出願について完成した部分より続行しなければならない。(第二項)」米国法と異なる点は、第 33 条が「特許出願範囲」ではなく、「発明」の個数を「分割出願」できるかどうかの判断基準にしていることである。

しかし、分割出願の審査規範については、現行特許法施行細則でも規定がない為、現行特許審査基準の規定を分析しなければならない。

二、現行特許審査基準の規定

(一) 特許

1. 実体規範

親案件と分割出願案件間、及び分割出願案件間の特許出願範囲は同一であってはならず、特許明細又は図式に記載された内容が同一であるかどうかとは無関係である。(1.22 実体要件の(3)参照)この外、「1.4 審査注意事項」の(8)規定は以下のとおり。:「元出願案件明細書又は図式に記載されている特許が、特許出願範囲に記載されていない場合、直接分割出願することができる。当該特許を分割出願の特許明細及び特許出願範囲に記載すれば、先に明細書や図式を補充、修正して特許を元出願案件の特許出願範囲に入れてから再度分割出願する必要はない。」

2. 手続きの規範

親案件は修正案件手続きに基づき処理し、(1.2.2 実体要件の(4))なお且つ分割出願案件は新出願案件として処理する。但し、もし「分割出願が審査を経て分割出願の実体要件に合致していないと認めた場合、当該分割出願について分割不許可の処分をする。出願人は下の出願案件から削除した内容について、補充、修正を行って元出願案件を分割前の状態に復元することができる。」(1.2.2 実体要件の(5))

参、最高行政裁判所 89 年度判字第 2665 号判決の分析

一、概要

原告は、1995 年 1 月 12 日に、「シリカ沈殿調整の新規方法、新規のシリカ沈殿及びその強化エレスタに於ける用途」(以下、元出願と称する)を以って、被告(智慧財産局)に特許出願した。原告は 1996 年 7 月 26 日にその一部を個別に出願し、発明特許名称を「新規のシリカ沈殿及びその強化エレスタに於ける用途」とした。各出願案件(当時の特許法では「各別出願」と称する)は被告審査の結果、

本案件の特許出願範囲に第一項の独立項及び第二項から第九項の従属項を含み、その中の第一項出願内容と元出願の出願範囲第十八項の出願内容の一部範囲が重複していて区別できず、なお且つ両出願案件従属項も類似していて、実質的には二つ以上の発明ではないので、修正前の特許法第 32 条により、分割を許可しなかった。原告はこれを不服として訴願、再訴願を提起し、棄却の決定を受けた。原告は再訴願決定を不服として、本件行政訴訟を提起したが、最高裁判所は原告の訴えを棄却した。

## 二、争点

本件と本文討論の関連争点は二つあり、一つは智慧局が「各別出願」を審査する際の手続きの問題、もう一つは係争特許出願範囲が同一の発明であるかどうかという点である。

## 三、主張と弁論

### (一) 争点一について

原告は以下のように主張した。「被告は 1997 年 5 月 9 日再審査審決書で元出願の特許を許可すると審決した後、1997 年 8 月 5 日に原告に本分割出願の出願を不受理にするとの書簡を送付した！本分割出願は 1996 年 7 月 26 日に被告に出願したものであり、1997 年 8 月 5 日になって分割出願不受理の通知を受けるまで、1 年以上もあった。もし被告が手続きの問題により本分割出願を棄却したのなら、即ち親案の分割を不許可とするならば、被告の上記書簡の説明のように本分割出願の元出願の審決前に、まず本分割出願に対する処分をして元出願について「修正案件として処理」出来るようにするべきである。つまり、原告が「修正手続きに従い、当該子案の部分を回復させることは、職権濫用による違法な人民権益の侵害を構成しないはずである。」しかし、被告は安易な理由で元出願について審決し、元出願審決後に書簡で原告に本分割出願を不受理とすると通知した。このような状況で、原告はどうやって意思表示の機会を得ることができようか？また、どうやって修正手続きに従い子案の部分を回復する機会を得ることができようか？被告のこのようなやり方は「職権濫用による違法な人民権益の侵害を構成する。」また、被告の上記書簡の中で、各別出願（即ち分割後の親案、子案）の処理方法と、被告の本案件及び元出願の処理方法を比較すると、被告の審査は明らかに不一致で無基準である。」

主務機関は以下のように主張した。：「前述の「審査上の注意事項」第 6 項及び本局上記書簡の説明では、「元出願を修正案件として処理できる」と述べただけで、その前提は当然元出願がまだ審決されていない段階でなければならない。もし、原案が審決されたならば、修正案件として処理することはできず、「分割出願の元出願の審決前に、まず分割出願に対する処分をして、元出願について「修正案件として処理」できるようにする」との規定又は明示はない。ましてや、原告は既に分割出願と元出願が二つの発明であるとして自ら各別出願したのだから、即ちその行為により発生する法律効果を受け入れるべきである。その訴訟理由補充では、当局がまず手続き上、本分割出願を受理し、後日その後手続きを以て棄却したので、信用原則に違反するのみならず、深刻な法律違反をしている等と指摘した。しかし、この叱責は公平性を欠き、事実混乱の虞がある。分割出願の審査はそれが特許要件に合致しているだけでなく、分割要件も満たしていなければならない。しかしもし、審査を経て分割要件に合致していないと認めた場合、当該分割出願は不受理とすることができる。」

## 五、評論

### (一) 争点一について

本件の各別出願の出願日は元出願がまだ智慧局で処理されていた時期であり、修正前の特許法第 32 条の規定に依れば、各別出願が元出願を改変した状態ならば、「各別出願」と「元出願」は平行した「二つの独立した発明」ではない。もし智慧局が元出願に許可又は却下の審決をしていないときは、まず「各別出願」の手続きを執行し、後に再度特許出願審査を続行するべきである。

本件の裁判所判決はほとんど修正前特許法第 32 条の手続き上の意味を明確にしていなくて、各別出願を仮想化しており、更に二重特許権（double patenting）の問題が発生している。

### (二) 法律規範の欠陥

以上の分析と討論から、分割（又は各別）出願制度の混乱原因について、本文は元出願と分割出願の審査順序規定が不明確だからであると考えられる。

本文で分析した事例では、分割出願制度の問題が親案と審査手続き上の関係にあるので、上述をまとめて本文で法修正の提案を試みた。分割出願の修正は表三のとおりである。

この外、本文で修正を提案したが、分割出願の手続きが発生した際に、元出願審査手続きの発展にも規範があって、はじめて本文で挙げた例のような元出願の審査と分割出願の審査が並行状態の手続きになるという矛盾を避けることができる。いわゆる審査手続きも特許出願範囲を中心とし、即ち既に審査を通過した特許出願範囲は分割出願の成立により再度特許性要件の審査手順に入ること

はないのである。事実、智慧局の特許審査基準は、審査官が出願範囲の請求項ごと個別に特許性要件を判断しなければならないと規定しているので、本文で提案した修正は特許出願範囲の項ごとの審査制度の設立に有益である。

五、結論

本文では関連法規並びに実際の裁判案件の討論をとおして、分割出願制度の問題を指摘し、更には法修正の提案をしたので、立法の参考にしていただきたい。

表三

| 新修正特許法  | 本文提案の修正   |
|---|---|
| <p>第33条<br/>特許出願の発明が実質上二以上の発明であるときは、特許主務官庁の通知により、又は、出願人の申請によって、それぞれの出願に分割することができる。</p> <p>前項の分割出願は、元の出願の再審査の査定前に行わなければならない。分割出願を許可された時は、元の出願の日を出願日とする。優先権がある場合は、優先権を主張できる。審査は、元の出願について完成した部分より続行しなければならない。(第二項)</p> | <p>第33条<br/>特許出願の出願範囲が、実質上二組以上の互いに無関係な特許出願範囲である場合、特許主務官庁の通知により、出願人は一組の特許出願範囲を元出願の特許出願範囲として選択し、その他組の出願範囲を以って、分割出願することができる。</p> <p>分割した出願が出願人による自発的な出願である場合、特許主務官庁は分割出願を許可するべきである。</p> <p>前二項分割出願は元出願の再審査審決前に行うべきである。分割出願を許可された時は、元の出願の日を出願日とする。優先権がある場合は、優先権を主張できる。審査は、元の出願について完成した部分より続行しなければならない。</p> <p>特許主務官庁は出願人に、第一項の手続き後、元出願の審査手続きの一時停止を通知し、出願人の出願選択を受取った後、審査を続行すべきである。分割後の子案は、当該組特許出願範囲の元出願に於ける審査手続きを継続すべきである。</p> <p>特許主務官庁は出願人の自発的な出願を受取った後、元出願の審査手続きを一時停止し、分割出願成立後、個別に親案と子案を審査し、なお且つ審査する特許出願範囲も、その元出願に於ける審査手続きを継続するべきである。</p> |

**特許権関連**

16

**特許権が排他権であり、実施権ではないことについて  
—最高裁判所 88 年度台上字第 656 号民事判決を中心に**

一、はじめに

V 会社は、コンピューター用チップセットの開発に従事している会社で、同社は、その I タイプ製品を保護するために、主務官庁に特許を出願し、特許権 (K 特許) を取得している。ところが、この I タイプ製品が市販された後、もう一社の S 会社が、競争意識を喚起し、V 会社を対象に特許侵害の民事訴訟を提起した。続いて、S 会社は、I タイプ製品は、その Q 特許を侵害するとして、裁判所に告訴を提起した。訴訟の過程において被告 V 会社は、主務官庁によりすでにその「K 特許」が原告「Q 特許」の再発明に該当すると認定されたことから、その製造した I タイプ製品は僅かにその特許権を実施しただけで、S 会社による「Q 特許」を侵害する故意や過失がなかったと主張した。

前記のような問題は、特許権の発展過程において働きかけた二元概念から生ずるものであり、即ち特許権は「排他権」かそれとも「実施権」かの問題である。もし、特許権が実施権の性質を有する場合、被告 V 会社が争っているのが、「K 特許」の権利を実施するにあたり、原告の「Q 特許」を侵害する故意や過失があり得ることである。

二、最高裁判所による 88 年度台上字第 656 号民事判決について

1、本件の背景

本判決に関わる実用新案が二件あり、一件は、原告 A の第 34010 号「自動車ハンドル錠前」(以下 010 号特許という) であり、もう一件は、被告 B の第 78202311 号「片方向作動の自動車ハンドル錠前」(以下 311 号特許という) である。

原告 A は、010 号特許「自動車ハンドル錠前」の特許権者であり、特許権存続期間が 1986 年 10 月 1 日から 1996 年 9 月 30 日までとなっていて、被告 B 等がその同意を得ないで共同してその特許物品を偽造したことにより、賠償金として連帯して新台幣ドル 5 百万元及び法定延滞利息の支給を被告等に命じるよう裁判所に請求した。ところが、被告 B 等はかつて 311 号特許「片方向作動の自動車ハンドル錠前」を有したことがあり、その実用新案が主務官庁により査定許可され、片方向作動が可能な自動車ハンドル錠前を製造したことから、原告 A の特許権を侵害する故意や過失はあり得ないと主張した。更に、被告 B 等はたとえ、その 311 号特許が主務官庁により取消されたとしても、その特許権が取消される前は実施できることを主張した。まして、原告 A の特許権は、主務官庁により取消された後、訴願が提起され、権利が回復したけれども、そのクレームがすでに大幅に縮小された。その他、被告 B 等は原告 A がその特許権存続期間内に被告 B 等がどのように特許権を侵害したかの証明が提出できなかったとも主張した。

2、本件の争点

本件の主要争点は、再発明者又は「再実用新案創作者」がその発明又は実用新案を実施する際に、他人の特許権侵害行為に対する故意又は過失がないことが当然であるか否かにある。

3、議題の評論

本件の意義は、特許権が一種の「排他権」であり、「実施権」ではないことを確定することにある。それ故、再発明者 (又は再創作者) は、その特許権の「実施権」の享有を主張することで、元の発明特許権者に対する侵害行為の損害賠償責任を免れることができない。即ち、再発明者は、「再発明特許」を有していることで元の特許権者に対する侵害行為に「故意又は過失がない」と主張することができない。

本件の二審判決では、高等裁判所では、被告には侵害行為の故意又は過失がないと認定したが、その認定の主な根拠は、被告の実用新案が、原告の実用新案の「再発明」に該当することから、被告は侵害が訴えられた物品の製造はただその特許の実施にすぎないものと信じ、その製造した物品は、原告の実用新案に含まれるとしても、なお、被告に原告の特許権を侵害する故意又は過失があることは証明できないとしている。

しかしながら、最高裁判所では、「再発明又は再実用新案の創作は、他人の発明又は実用新案を利用した再発明又は再実用新案であるときは、再発明又は再実用新案権を実施するにあたり、元の特許権者にそれ相当な補償金を支払うか、それとも協議の上共同製造をすべきかによらなければ、元の特許権者に対する侵害を構成する」との見解が示されている。そうでなければ、「直ちに被上訴人 (被告) には、実施により特許権を取得し、製造、販売できる正当な理由は信用に足りるとして、故意又は過失はない」と認定したことは速断でもある。

それ故、再発明又は再実用新案の特許権者が当然、その特許を実施する権利を有するとは限らず、なお元の発明又は実用新案権者の同意を得て、始めてその特許を実施することができる。その他、再発明又は再実用新案権者が自ら特許権を有していると信じて、直ちに実施したことにより、元の特許権者を侵害したときは、裁判所では、被告がその再発明を実施しただけで、他人の特許権に対する侵害行為に故意又は過失がないことが当然であるとは認定できず、被告が元の特許権者による許諾を得ているか否かについて、更なる調査を行うとともに、実際に被告に故意又は過失があるか否かの認定をしなければならない。

### 三、 裁判所の審判に対するアドバイス

被告はその発明が特許権を取得していることから、実施権をも有しているので、元の特許権を侵害する故意又は過失がないとの主張についてどのように受け止めるかについては、次の通り意見を示す。

被告が、訴訟過程において、「その発明が特許権を有していて、実施権をも有しているので、元の特許権を侵害する故意又は過失がない」と主張した際には、裁判所では、このような主張を一種の「当事者尋問」又は「証人」の証拠として見なすことができる。この証拠が、被告による係争侵害品が原告の特許権を侵害するとの証明になり得る。それは、このような侵害品は、被告の「再発明特許」に基づき製造したものであり、原告の「元の発明特許権」を侵害することは論を待たないからである。

### 四、 結論

最高裁判所による 88 年度台上字第 656 号民事判決に基づき、特許権は一種の「実施」権ではなく、「排他権」であるとの見解が示された。排他権というロジックの下で、再発明又は再実用新案権者がその特許権を実施したことにより、元の発明又は実用新案特許権を侵害したときに、その侵害行為は故意又は過失がないと見なされるべきではない。

その他、本判決は国内における専利法では学説上、「排他権」の概念を論じるときの根拠とすることができる。