

## 専利法（裁判所の釈明義務の範囲）

特許権者が提出した侵害鑑定報告書等の証拠資料の内容には不足点がある場合、裁判所には特許権者に対し当該不足点の補足を促す義務があると判示した事例

### 【書誌事項】

当事者：A、B（原告・控訴人・上诉人） v. C（被告・被上诉人・被被告人）

判断主体：最高法院

事件番号：103 年台上 1424 号民事判決

言渡し日：2014 年 7 月 11 日

事件の経過：破棄差戻し

### 【概要】

最高法院は、特許権者が提出した侵害鑑定報告書等の証拠資料の内容には不足点がある場合、裁判所には特許権者に対し当該不足点の補足を促す義務があると判示した。

### 【事実関係】

A は、台湾発明特許第 575407 号「粘着式乳形向上システムとその使用方法」（以下より「係争特許」という）の特許権者であり、B は A 製品の「NU BRA」の台湾代理店である。A と B は、C が販売している「SHOW BRA」、「INVISIBLE BRA」等計 5 種類のブラジャー製品（以下より総合的に「係争製品」といい、個別に商品名という）が係争特許を侵害したと主張し、係争製品の廃棄と損害賠償を請求した。智慧財産法院による第 1 審、控訴審を経て、さらに最高裁判所による破棄差戻を経た更審（本件の原審）において、A と B が提出した係争製品の侵害鑑定報告書は単に「SHOW BRA」を対象にするものであり、その材質は「INVISIBLE BRA」と同一であると主張したものの、単に「INVISIBLE BRA」で使用された化学物質を特定したのみで、請求項 1 における「各乳形体において、熱可塑性薄膜材料の間に封止される一定量のシリコン」の「可塑性薄膜材料」に該当するか否かを確認できないと智慧財産法院が認定し、「INVISIBLE BRA」の部分に関する侵害主張を採用しなかった。A と B は不服し、最高法院に上告した。

### 【判決内容】

本件事案において、最高法院が、係争製品の乳形体に使用される熱可塑性材料は「INVISIBLE BRA」で使用される材質は同一であるか否かについて、「侵害の有無には肝心な事項である」と指摘し、さらに「裁判所は、控訴人に対し、裁判所の判断のために、係争製品の薄膜材料に関する別の測定報告書を提出する必要があるか否かについて告知し、かつ控訴人に事実上の陳述及び必要な証拠の提出により不足点を補足させなけ

ればならない」と示し、原審裁判所には釈明権を尽くしていないため違法の事由があるとして、原審判決のこの部分を破棄し智慧財産法院に差し戻た。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 民事訴訟の弁論主義の下で、攻撃防御方法は訴訟当事者に委ねることになるので、権利主張者が権利侵害者の侵害行為を立証する責任があり、その立証による法律上の効果を受けなければならない。しかし、審理の内容を充実し、かつ訴訟の効率性を向上するために、例えば当事者の主張が明確でない場合に質問したり、必要な立証が行われていない場合にこれを促す需要もある。これはいわゆる「釈明権」の概念があり、そして裁判所に釈明権を行使させるのは、裁判所に「釈明義務」を課することである。
2. 台湾民事訴訟法において、裁判官の釈明権の行使を義務化したのは、日本民事訴訟法第149条の規定とは異なる。釈明義務の根拠となる条文は第199条第2項であり、「審判長は、当事者に対し、事実上または法律上の陳述に係る証拠の声明又はその他必要声明及び陳述につき、問いを發し又は立証を促さなければならない。その声明又は陳述には不明瞭又は不十分の部分がある場合、説明又は補充を命じなければならない」と規定しており、ここで「不明瞭又は不十分」との文言の範囲と具体的な態様の認定は肝心になる。
3. 台湾の特許権侵害訴訟では、特許権者が第三者に依頼し係争製品の鑑定報告書を作成し、これをもって侵害行為者の侵害行為を証明するのは一般的な実務であるが、実務上では、特許権者は製品の性質によって、侵害を直接に立証できず、複数の判断資料を組み合わせて侵害を間接的に立証する場合もある。本件判決の意義は、複数の判断資料で証明する事実には疑問点又は不足点があった場合、裁判所には特許権者に対し補充説明の機会及び方向性を与える義務があると、最高法院が釈明義務の範囲とその具体的態様を明確に示した点である。