

専利法（ライセンサーによる無効抗弁）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、第一審原告、特許権者）、vs B社（被上告人、第一審被告）

判断主体：最高法院

事件番号：104年台上字第2016号民事判決

言渡し日：2015年10月22日

事件の経過：原審を維持し、上告を棄却する。

【概要】

新規性、進歩性を有しない特許は、社会上公衆が使用できる公共の技術であるため、ライセンサーがその有効性につき抗弁することは認められるべきである。原審（第二審）で被上告人が係争特許に取消事由があることを理由として、係争契約を解除することができることを認めたことは、民法353条、256条の規定に合致し、法令違反はない。

【事実関係】

A社は、両当事者間で技術移転及びライセンス契約（以下「係争契約」という）を締結した後、係争契約の内容に基づき、すでに技術ライセンスを履行しB社も使用したが、B社は如何なる権利金を支払っていないうえ、約定に反し月毎の売上報告を提出していないため、A社はB社の毎月の売上数量を知ることができず、A社による催告も無視しているなどの事情から、契約に基づいて権利金の支払いを請求すると主張した。B社は、契約締結後にA社が技術移転をした事実はなく、その技術は実施することができないうえ、係争特許は新規性及び進歩性を有さず、特許要件を満たしていないことからライセンスの対象とすることはできず、係争契約は履行不能であると認められるため無効であり、たとえ有効だとしても、すでに解除、終了の意思表示をしたため、A社は権利金を請求できない、などと主張した。第一審ではA社の主張に理由があるとしてB社に権利金の支払いを命じたが、B社はこれを不服として控訴し、第二審ではB社の主張が認められ、A社はこれを不服として第三審に上告した。

【判決内容】

1. 当事者が知的財産権に取消の原因があると主張または抗弁した場合、裁判所はその主張または抗弁につき理由の有無を自ら判断すべきである。裁判所が取消の原因があると認めたとき、知的財産権の権利者は当該民事訴訟において相手方に権利を主張することができない。これは、智慧財産案件審理法第16条の規定を見れば明らかである。台湾の係争特許は主務官庁である經濟部智慧財産局による取消処分が確定していないが、B社は特許の有効性について争い、原審でも当該特許が新

規性、進歩性を有しないため取り消すべき原因があると合法に認定した。このことから両当事者間において、当該特許権は存在しないため履行不能を構成し、B社は債務不履行に関する規定により権利を行使することができる。

2. また、新規性、進歩性を有しない特許は、社会上公衆が使用できる公共の技術であるため、ライセンサーがその有効性につき抗弁することは認められるべきである。原審が係争特許に取消事由があることを理由として、B社は係争契約を解除することができることを認めたことは、民法の規定に合致し、法令違反はない。A社が、当該特許の取り消しが確定していないとして、なおも排他的効力を有し、権利に瑕疵がないので、B社は契約を解除することができない云々と述べたことは、採用することができない。B社が係争特許の内容を利用して利益を得たかどうかという点については、双方が民法の規定に基づきどのようにして現状回復するのかという問題に該当するので、B社による解除権の行使には影響を与えない。また、B社が上述の事由により係争契約を解除することには理由がある。従って、原審でA社が資料を渡していないとして、B社がこれに基づき契約を解除することができる云々はその事実認定に不当なところはなく、判決の結果に影響しない。

【専門家からのアドバイス】

1. 本判決は、以前紹介した特許侵害案件と同じく、特許権者がライセンス契約に基づきライセンサーに権利金を支払うよう求めた案件だが、以前の判決では特許が有効と認められたため、ライセンス契約終了後に特許の実施を継続した場合、専利法に定める最高3倍の懲罰的損害賠償を請求できる規定の適用があったのに対し、本件の場合には特許の移転を行っておらず、なおかつ特許が無効であると認められたため、ライセンサーは特許権者の履行不能を主張して契約を解除することができ、権利金も支払う必要がないとされた点が大きく異なる。このほか、本判決は第一審の認定では特許権者に有利な見解を採っていたが、第二審では逆転し、特許権者は技術移転を移転していないうえ、特許も進歩性を有していないと認定し、ライセンサーの主張に理由があると認定し、第三審は第二審の見解を維持した。その最大のポイントは、特許権者が技術ライセンスの書類を引き渡してすでにライセンス契約を履行したとの事実認定に合致するかどうかである。
2. 特許ライセンス契約に関して、台湾では公平交易委員会が技術ライセンス協議案件処理原則（中国語：技術授權協議案件之處理原則）を制定して規範している。台湾で特許を取得していない場合に交わされたライセンス協議であっても、台湾の特定市場に対して競争の制限または不公平競争を引き起こす影響がある場合、本処理原則の規定を準用する。当該処理原則第6条第7項においては、「技術ライセンス協議の内容につき、ライセンサーがライセンス技術の有効性について争うことを制限し、特定市場に対して競争の制限または不公平競争を引き起こすおそれがある場合、

ライセンス協議の当事者はこれをしてはならない。」と規定され、当該処理原則に違反した場合、公平交易法第9条または20条の違反を構成する可能性がある。

3. また、実務の判決から見ると、特許権者にとって、特許が有効であると認定されれば、権利金を3倍まで請求することができるが、万一無効であると認定された場合、一切の権利金を取得することができなくなる可能性がある。ライセンス契約を作成する上で、権利金の支払い時点に関して、例えば先に契約金を支払い、その後分割で製造数量に応じて権利金を受領するなど、たとえ後日に特許が無効になっても返金の義務を負わないように特に注意するとともに、技術をライセンスするとき、後日に技術ライセンスが完成していないと認定されることを避けるため、どのように技術ライセンスを進めるかを具体的に記載するようにし、また、ライセンス契約においても前述の処理原則に違反がないかに注意しなければならない。

【公平交易委員制定技術授權協議案件之處理原則】

<http://www.ftc.gov.tw/internet/english/doc/docDetail.aspx?uid=746&docid=1025>

4 (公平取引委員会 HP より、英訳全文ご参照頂けます)