

専利法（実用新案の権利行使）

【書誌事項】

当事者：A社（本件損害賠償訴訟の原告、権利侵害訴訟の被告、無効審判請求人）vs
B社（本件損害賠償訴訟の被告、代表者Cは実用新案権者、権利侵害訴訟の原告）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：104年民專訴字第87号行政判決

言渡し日：2016年7月6日

事件の経過：

原告の訴え及び仮執行の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

【判決概要】

実用新案権者が実用新案技術評価書を提出せずに、権利を行使した場合においても、その具体的な行使内容に基づき、故意または過失による不当な権利行使があるか否かについて判断すべきである。実用新案技術評価書を取得していないものの、相当な注意義務を果たしたとき、例えば関連専門家の意見を求めた後に権利を行使した場合、実用新案権がその後取消されたことで実用新案権者に賠償責任を負うよう要求するのは、適切ではない。

【事実関係】

1. 被告B社は、そのアプリケーションソフトウェアの機能を原告A社が盗作し、他人の努力の成果を搾取した疑いがあることを公平取引委員会（日本の公正取引委員会に該当する。以下「公平会」という。）に告発したが、公平会は公平取引法の規定に違反していないと認定した。B社の代表者Cは、係争実用新案の実用新案権者であり、A社のアプリケーションソフトウェアが係争実用新案の技術内容に酷似していると主張し、智慧財産法院に訴訟を提起し、専利法の規定により侵害排除と侵害防止、必要な処置及び1億台湾元の賠償を請求したが、訴訟進行中に、A社が智慧財産局に請求した無効審判が成立したことにより、権利侵害訴訟のB社の敗訴が確定された。
2. B社は公平会に告発した後に記者会見を開き、テレビニュース、紙媒体及びインターネット媒体を通じてA社が係争実用新案権を侵害していると指摘したことにより、A社は名誉・信用に損害を受けたとして、権利侵害訴訟の判決が確定された後、A社はB社に対して本件損害賠償訴訟を提起した。

【判決内容】

1. 実用新案権者が実用新案権を行使するとき、実用新案技術評価書を提示して警告しなければならないと専利法第116条に明文の定めがある。当該条項は改正前の専利法第104条であり、2003年に新たに設けられたときの立法趣旨によると、「実

用新案は実体審査を行っていないので、実用新案権者がその権利を濫用し、第三者による技術の利用及び開発に影響することを防ぐために、実用新案権者が権利を行使するとき、客観的な判断資料がなければならず、即ち実用新案技術評価書を提示しなければならない。その目的は、公衆の訴訟権を制限するためではなく、権利の濫用を防ぐためであることから、たとえ実用新案権者が実用新案技術評価書を提示しなかったとしても、民事訴訟を提起できないわけではなく、また裁判所は実用新案技術評価書を提示していない案件について当然受理しないというわけでもない。これは実用新案技術評価書制度設計の核心である」とされている。

2. したがって、実用新案技術評価書の提出は、実用新案権侵害の訴訟を提起するための法的要件ではないことから、侵害されたと主張した実用新案権者が、訴状をもってその実用新案権が侵害されたとの事実証拠を具体的に示した場合、その訴訟の提起は適法なものである（司法院积字第 507 号解释文理由書を参照）との旨に不適切なものはない。
3. 実用新案権者が実用新案技術評価書を提出せずに、被疑侵害者に対して権利を行使した場合においても、その具体的な行使内容に基づき、故意または過失による不当な権利行使があるか否かについて判断すべきであり、特に実用新案製品によってはライフサイクルが非常に短く、それに対して実用新案技術評価書の取得はたとえ長い年月でなくても、それなりの時間を要するため、実用新案権者は実用新案技術評価書をもって権利行使をしなければ、故意または過失による不当な権利行使に該当すると指摘した場合、明らかに公衆の訴訟権に対する不当な制限になる。また、実用新案技術評価書を取得していないものの、相当な注意義務を果たしたとき、例えば関連専門家の意見を求めた後に権利を行使した場合、実用新案権がその後取消されたことで実用新案権者に賠償責任を負うよう要求するのは適切ではないため、専利法第 117 条に前掲規定が定められ、これは即ち実用新案権の権利行使について実用新案権者の責めに帰すべき事由があることを証明できるその他の証拠がなければ、実用新案権者は賠償責任を負う必要がないと認定しなければならない。原告は、被告が権利侵害訴訟を提起する前に係争実用新案が無効の実用新案であると明らかに知っていたことについて、挙証をもって証明できなかった。よって、原告は被告が権利濫用により権利侵害訴訟を提起したと主張し、民法第 184 条第 1 項後段、第 195 条第 1 項の規定により被告が賠償責任を負うとともに新聞紙に謝罪広告を掲載するよう請求したが、これには根拠がない。

【専門家からのアドバイス】

1. 台湾の実用新案は 2003 年の法改正により実体審査が廃止され、現行の専利法第 116 条及び第 117 条は日本の実用新案法第 29 条の 2 及び第 29 条の 3 の規定を参考としたものである。しかし、施行された後、実用新案技術評価書を提出しなくても権利侵害訴訟を提起できるのか、実用新案技術評価書を提出せずに訴訟を行

った後、実用新案が取消された場合、実用新案権者は損害賠償責任を負うのか、との二つの争議が発生した。これに対して、智慧財産法院は100年度民専上字第33号判決において、「実用新案技術評価書の提出は、実用新案権侵害の訴訟を提起するための法的要件ではないことから、侵害されたと主張した実用新案権者が、訴状をもってその実用新案権が侵害されたとの事実証拠を具体的に示した場合、その訴訟の提起は適法なものである。実用新案技術評価書を取得していないものの、相当な注意義務を果たしたとき、例えば関連専門家の意見を求めた後に権利を行使した場合、実用新案権がその後取消されたことで実用新案権者に賠償責任を負うよう要求するのは適切ではない」と明確に示した。本件判決は前掲判決をそのまま引用して原告の請求を否定した。

2. 100年度民専上字第33号判決において、「実用新案技術評価書の取得はたとえ長い年月でなくても、それなりの時間を要するため、実用新案権者は実用新案技術評価書をもって権利行使をしなければ、故意または過失による不当な権利行使に該当する、と指摘したら、明らかに人民の訴訟権利に対する不当な制限になる」と示されている。調べによると、当該判決では、実用新案権者はまず実用新案技術評価書を申請してから、その10ヶ月後に相手方に警告書を発送したが、智慧財産局は申請から1年2ヶ月後ようやく技術評価書を完成させた。
3. そのため、裁判所は前掲判決において「しかし調べによると、実用新案技術評価書の性質につき、専利法第103条が2003年に新たに設けられたときの立法趣旨により『……実用新案技術評価書の性質は、機関に対して拘束力のない報告書に該当し、行政処分ではなく、権利行使または技術利用の参考でしかない』。機関に対して拘束力のない報告書であるなら、実用新案権は当然これにより取消されることはないため、技術評価書の内容を、被上告人が故意や過失により上告人の権利または利益を不法に侵害した根拠としてはならない。ましてや、被上告人は警告書を発送する前にすでに実用新案技術評価書を申請していたため、被上告人が権利を行使したときに実用新案技術評価を提出していないことを理由として、権利者に故意または過失により不法に他人を侵害した行為があるとは認定し難い」と明確に判示した。
4. 本件実用新案権者は、技術評価書を申請せずに、まず特許代理人の事務所に鑑定報告の取得を依頼した後、直接公平会に告発してから記者会見を開き、マスメディアを通じて原告が権利を侵害していることを説明し、さらに権利侵害訴訟を提起した。裁判所は「被告は係争実用新案侵害の対比報告書の内容に基づいて権利を行使したのであれば、過失がないと推定すべきであり、そのうえ原告は挙証をもって被告に故意もしくは過失により原告の権益を侵害した行為または不正競争の行為があることを証明できなかったため、原告の請求を否定した」と判示し、実用新案権者は実用新案権がその後取消されたことで賠償責任を負う必要がないと認定した。よって、実務上、実用新案権者が権利侵害の事実証拠を発見した場合、迅速に対応するために、また今後権利が無効であると認定されたことにより賠償を請求されるリスクを避けるために、実用新案技術評価書を申請すると同

時に、専門の鑑定機関に鑑定を委託して対比報告書を取得した後に権利行使することをおすすめする。