

専利法（独占ライセンシーの権利行使）

【書誌事項】

当事者：A社（原審原告、独占ライセンシー）vs B社及びC（原審被告）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：104年民專上字第43号民事判決

言渡し日：2016年12月29日

事件の経過：

原判決のA社の下記第二項の請求、及び当該部分に関する仮執行の申立て、並びに訴訟費用（確定された部分を除く）の判決を破棄する。

B社及びその代表者Cは、2014年11月29日から完済日まで、年5%の利息で計算し、連帯してA社にニュー台湾ドル1466万7758元を支払うこと。

原判決主文第一項の残りのニュー台湾ドル673万1576元の利息起算日は2014年11月29日とする。

A社のその他の請求を棄却する。

B社及びCの請求を棄却する。

第一審（確定部分を除く）及び第二審の訴訟費用は、B社及びCが連帯して三分の一を負担し、残りはA社が負担すること。

【判決概要】

特許権者はその特許を譲渡、信託、他人の使用への許可、または質権を設定するにあたり、特許主務官庁への登記がないと、第三者に対抗することができない。登記対抗とは、権利を具体的に行使することにより異なる各権利の間に紛争、矛盾または互いに対抗する現象が生じた場合に、登記を権利帰属の判断基準とすることを指す。特許権の場合、権利の二重譲渡、譲渡と信託、信託と質権設定、譲渡と使用許諾、信託と使用許諾等の異なる法律行為及び権利の変動の間に対抗の問題が生じるおそれがある。登記対抗制度が保護するのは取引行為の第三者であり、権利侵害の行為者ではない。

被控訴人（B社）は、別件の行政判決を提出し、係争特許権の譲渡登記に誤りがあったため、輝瑞愛爾蘭公司（ファイザーアイルランド社）が真正な権利者であることを確認できないことから、A社（輝瑞大薬廠、即ちファイザー台湾社）が合法的独占ライセンシーであることを確認できないので、控訴人（A社）は係争専利に基づき権利を主張してはならない云々と主張した。しかし、調べによると、当該行政判決は確定されていないうえ、行政機関の登記の誤りの有無は、民事の法律関係の権利帰属に影響しない。

【事実関係】

控訴人 A 社（輝瑞大薬廠、即ちファイザー台湾社）は、訴外第三者（ファイザーアイルランド社）が所有する特許第 I83372 号（以下、係争特許という）の独占ライセンスであり、訴外第三者が係争特許を侵害し製造した後発医薬品（ジェネリック）の輸入販売行為について、被控訴人 B 社に損害賠償請求訴訟を提起した。智慧財産法院の第一審では一部請求が認められた。当事者双方とも不服とし、更に第二審に控訴を提起した。

【判決内容】

1. 特許権者はその特許を譲渡、信託、他人の使用への許可、または質権を設定するにあたり、特許主務官庁への登記がないと、第三者に対抗することができない。登記対抗とは、権利を具体的に行使することにより異なる各権利の間に紛争、矛盾または互いの対抗の現象が生じた場合に、登記を権利帰属の判断基準とすることを指す。特許権の場合、権利の二重譲渡、譲渡と信託、信託と質権設定、譲渡と使用許諾、信託と使用許諾等の異なる法律行為及び権利の変動の間に対抗の問題が生じるおそれがあり、登記対抗制度が保護するのは取引行為の第三者であり、権利侵害の行為者ではない。
2. 被控訴人（B 社）は、別件の行政判決を提出し、係争特許権の譲渡登記に誤りがあったため、輝瑞愛爾蘭公司（ファイザーアイルランド社）が真正な権利者であることを確認できないことから、A 社（輝瑞大薬廠、即ちファイザー台湾社）が合法的独占ライセンスであることを確認できないので、A 社は係争専利に基づき権利を主張してはならない云々と主張した。しかし、調べによると、当該行政判決は確定されていないうえ、行政機関の登記の誤りの有無は、民事の法律関係の権利帰属に影響しない。
3. 当裁判所が確認したところ、係争薬品が高利益の薬品であるのに対し、「同業利潤標準表」の数値は平均的な値であるうえ、税務機関が税額を推算するための基準であって、実際の利益の計算基準ではない。また、本件につき、財政部関務署に係争薬品の輸入申告書上の情報について問い合わせたところ、B 社によって輸入された係争薬品の数量が多く、A 社が市場において購入した係争薬品の販売金額を参考にすると、B 社の得た利益が少なくないことは明らかであり、純利益で損害賠償額を計算することは明らかに合理的ではなく、たとえ売上総利益率で計算したとしても、B 社の輸入数量に鑑みると、B 社が侵害行為によって得た実際の利益より遥かに低い。そのため、B 社は純利益率で計算すべきであると弁解したが、明らかに採ることができない。
4. さらに、B 社は、たとえ侵害があったとしても、それは係争特許の訂正が公告された後に行われたものでなければ、故意による侵害ではない云々と弁解したが、訂正は公告されれば、出願時に遡及して効力が生じるうえ、本件訂正は特許請求の範囲の縮減及び明らかな誤記、誤訳によるものであり、本件はたとえ

訂正を行わなかったとしても、係争薬品が係争特許を侵害したことに変わりはない。B社は、A社の長年の競争相手であり、係争特許は第二医薬用途の発見により特許を取得し、世に知られるようになったことを明らかに知っており、係争特許が1996年に公告された後に、または係争特許薬品が1999年1月に市場に出た後に、係争特許の公告内容を調べ、係争特許に対する無効審判を請求できるはずである。それにもかかわらず、B社は、同一の医薬組成物であるものの、心血管疾患の治療に使用されている米国輝瑞公司(米国ファイザー社)の特許の存続期間が満了した後、ファイザーグループが台湾で所有するシルデナフィル活性成分はすでに失効し、今こそが市場に進出するときである等と表明した。このことから、B社は意図的に係争特許を侵害しただけでなく、意図的に他のジェネリック医薬品製造業者より先に台湾市場に進出しようとしていたことがわかる。

5. B社が世界的に有名な医薬品製造会社の台湾代表者として、台湾市場においてこのような行為を行ったことは、故意や過失がない、または注意義務の違反でしかないとは認定し難く、故意によるものであるはずなので、A社が倍額の賠償を請求したが、決して非合理的な請求ではない。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件判決は原審一部請求が認められた判決を維持し、更に原告の請求を拡大して認定した。ただ双方とも上告を提起したので、本件はまだ確定していない。
2. 特許権者は国際的に知名な製薬グループの子会社であり、租税回避のために、度々特許権を違う国にある子会社に譲渡し、ベルギー社から米国社に譲渡し、さらに、アイルランド社に譲渡した。しかし、台湾で特許の譲渡登記をした時に誤りがあったため、存在しないオランダ社の名義で登記され、権利者がいない状態が生じた(別件の行政判決が係争中であって、未確定である)。行政判決が未確定であるうえ、行政機関の登記実務が正確さを重視すべきであり、民事の法律関係の権利帰属が当事者間の真正な法律関係によるものであることと異なるため、裁判所は自ら認定することができ、行政機関の認定に拘束されないとの見解が示された。また裁判所は、登記の誤りが事後に修正できるものであると認定したので、特許が有効であること、原告A社が合法的独占ライセンスであることから、権利侵害賠償を主張することができると認定した。
3. また、A社は、本件は薬品の特許延長期間が有効であるか否かに関わるので、裁判所に認定する権限がないと主張した。しかし、智慧財産裁判所は、延長の合法性が専利の有効性にも関係するため、民事裁判所が智慧財産案件審理法第16条第1項により認定することができると認定した。なお、本件の延長は無効であると認定された(損害賠償額を計算する期間はA社の請求通りにならなかった)。

4. 更に、裁判所は、本件特許は有名な医薬品の特許であるため利益が高いとして、A 社が倍額の賠償を請求することができると認定したことも参考価値がある。