

## 専利法（弁護士費用の請求可否）

### 【書誌事項】

当事者：A社（原告、特許権者）vs B社（被告）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：106年度民専訴字第71号

言渡し日：2017年6月28日

事件の経過：原告の訴えを棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。

### 【判決概要】

民事訴訟法において訴訟進行に必要な費用の項目及び基準を制定することを司法院に授権したが、これに基づき当該基準に列挙されていない費用はいずれも必要のない費用であると認定してはならず、法院は個別案件の情状を斟酌し、訴訟費用として必要な費用であることを認定しなければならない。また、この認定にあたっては、一般の訴訟制度の使用者の正当かつ合理的な需要と一致しなければならない。弁護士強制制度の採用の有無とは関係がない。知的財産に関する民事訴訟は、弁護士強制制度を採用していないものの、専門性を追求する政策目標のため、少なくとも専門家による訴訟代理の必要性を肯定しなければならない。本件にかかる争いを斟酌し、個別案件の中で法律面及び技術面の専門性を統合する必要があるため、被告が訴訟代理人として弁護士を雇ったことは、必要な訴訟行為に該当すると認定した。

### 【事実関係】

A社は、A社の所有する「台形線幅の測定装置及びその方法」特許に基づいて「LG2000線幅・線間隔測定機（第二世代）」を製造し、それを販売したB社に対し、侵害排除請求及び損害賠償請求の訴訟を提起した。

### 【判決内容】

1. 明らかに勝訴する可能性がないにもかかわらず、原告が本件訴訟を提起したのは特許権の濫用であると被告は主張したが、両当事者が技術的特徴について争った内容から、被告の当該主張は採ることができない。本件において被告が支払った弁護士費用を訴訟費用として認めるべきかにつき、原告の特許権濫用の有無により判断してはならない。
2. 従来民事訴訟実務の一般的な見解によると、訴訟に必要な挙証を行うことによ

り生じた費用の支出、例えば更地返還案件の場合、建物の使用する土地の範囲を測定する費用は、必要な費用の支出として認定されるため、訴訟費用の一部として列挙することができる。個別案件において、権利主張もしくは防御のために弁護士に代理させる必要があると裁判所が認定した場合、これにより支出した弁護士費用は、訴訟費用の一部として認定することができ、必要な限度において敗訴者に負担させることができる。

3. 民事訴訟法において訴訟進行に必要な費用の項目及び基準を制定することを司法院に授権したが、これに基づき当該基準に列挙されていない費用はいずれも必要のない費用であると認定してはならず、法院は個別案件の情状を斟酌し、訴訟費用として必要な費用であることを認定しなければならない。また、この認定にあたっては、一般の訴訟制度の使用者の正当かつ合理的な需要と一致しなければならず、弁護士強制制度の採用の有無とは関係がない。知的財産に関する民事訴訟は、弁護士強制制度を採用していないものの、専門性を追求する政策目標のため、少なくとも専門家による訴訟代理の必要性を肯定しなければならない。本件にかかる争いを斟酌し、個別案件の中で確かに法律面及び技術面の専門性を統合する必要があるため、被告が訴訟代理人として弁護士を雇ったことは、必要な訴訟行為に該当すると認定すべきである。
4. 本件にかかる争いは、線幅・線間隔測定技術の原理に対する理解や分析、ならびに専利法上の権利一体の原則、均等論、特許請求項解釈等の法律理論の理解や運用を含むことから、個別案件の中で確かに法律面及び技術面の専門性を統合する必要があるため、被告が訴訟代理人として弁護士を雇うことは、必要な訴訟行為に該当する。また、被告が弁護士を雇用した費用はニュー台湾ドル6万元であり、これは受任弁護士が提出した領収書のコピーにより証明される。受任弁護士が本件において被告のサポートとして行った訴訟行為（答弁状、答弁一状、争点整理状、数回の陳報状、口頭弁論趣旨状、数回の意見陳述状等の提出、ならびに準備手続き、口頭弁論手続きへの出席各1回を含む）から見て、弁護士費用ニュー台湾ドル6万元は合理的なものであり、原告の予想と合致するものである（原告は、弁護士費用を訴訟費用として認定した場合、両当事者の弁護士費用はそれぞれニュー台湾ドル10万元と算定すべきであると主張した）ため、当該弁護士費用を訴訟費用の一部として認定すべきである。

## 【専門家からのアドバイス】

1. 台湾の実務では従来、民事訴訟の第一、二審は弁護士強制制度を採用していないため、弁護士費用は訴訟に必要な費用の支出ではないと認定され、訴訟費用の一部として認められなかった。しかし、本件はまだ確定されていないものの、智慧財産法院の裁判官が本件判決において、知的財産案件につき、知的財産に関する民事訴訟、特に専利権案件は一般的な単なる民事訴訟と異なり、その訴訟の攻防の実施の大部分は、関連の特許技術分野及び法律の専門性を統合する必要があることから、知的財産に関する民事訴訟での当事者の手続き上の権益を有効に保障するために、弁護士費用は訴訟に必要な費用であると肯定すべきであると詳しく分析した。特別な事例であるため紹介する。
2. 本件につき、裁判所は弁護士費用を算定した時、被告の弁護士費用を参考にしただけでなく、原告の意見も聞いたうえで、ニュー台湾ドル6万元と定めた。第三審で弁護士強制制度を採用した場合、実務上、裁判所は弁護士費用をニュー台湾ドル3万元から6万元と算定することが一般的であるが、第三審は主に書面審理による法律審であることから見ると、本件は第一審での被告の弁護士費用ニュー台湾ドル6万元の全額を訴訟費用として認定した、非常に珍しいケースであり、今後の展開に注目する価値がある。