

## 専利法（先行案件訴訟資料の開示拒絶による特許有効性の認定）

### 【書誌事項】

当事者：A社（原審原告、特許権者）vs B社ら（原審被告ら）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：104年度民専訴字第94号

言渡し日：2018年1月15日

事件の経過：

原告の訴え及び仮執行の申し立ては何れも棄却する。訴訟費用は原告が負担する。

### 【判決概要】

1. 先行案件の訴訟資料は本件の審理判断と関係があるのか。これは、原告の開示拒絶に正当理由があるかを判断する時の最も重要な問題である。この問題は、原告が先行案件の訴訟において、特許の有効性の争議のため、係争特許の請求範囲を減縮する解釈をした場合、原告は本件においても同一の制限を受けるべきであるかにかかわる。もし制限を受けるのであれば、先行案件の訴訟資料の内容は本件の判断に影響する可能性があるため、原告が先行案件の訴訟資料を開示しなければならないということになる。原告は当然裁判所の裁定に従い提出の義務があり、原告が提出を拒否することに正当な理由がなくなる。
2. 効率的に公衆からの審査を受け、公衆が費用を浪費して先行技術を重複して検索することがないように、特許の有効性にかかわる証拠資料は透明化し社会公衆で流通すべきである。之により、特許権を行使できる範囲がより早く確定し、特許権の効用を効率的に発揮できる。また特許権者が特許権につき減縮した解釈に対しても、公衆に理解させ、特許権の範囲をはっきりさせるための適切な仕組みを作るべきである。民事訴訟法の証拠開示制度は、特許の権利侵害訴訟において、この適切な仕組みの役割を果たしていると認定することができる。

### 【事実関係】

A社が所有する特許権に基づき、係争商品を製造販売したB社に対し、損害賠償請求の訴訟を提起した。

### 【判決内容】

1. 先行案件の訴訟資料は本件の審理判断と関係があるのか。これは、原告の開示拒絶に正当理由があるかを判断する時の最も重要な問題である。この問題は、原告が先行案件の訴訟において、特許の有効性の争議のため、係争特許の請求範囲を減縮する解釈をした場合、原告は本件においても同一の制限を受けるべきであるかにかかわる。もし制限を受けるのであれば、先行案件の訴訟資料の内容は本件の判断に影響する可能性があるため、原告が先行案件の訴訟資料を開示しなければ

ばならないということになる。原告は当然裁判所の裁定に従い提出の義務があり、原告が提出を拒否することに正当な理由がなくなる。

2. 効率的に公衆からの審査を受け、公衆が費用を浪費して先行技術を重複して検索することがないように、特許の有効性にかかわる証拠資料は透明化し社会公衆で流通すべきである。これにより、特許権を行使できる範囲がより早く確定し、特許権の効用を効率的に発揮できる。また特許権者が特許権につき減縮した解釈に対しても、公衆に理解させ、特許権の範囲をはっきりさせるための適切な仕組みを作るべきである。民事訴訟法の証拠開示制度は、特許の権利侵害訴訟において、この適切な仕組みの役割を果たしていると認定することができる。
3. 第三者による訴訟資料の閲覧申請につき、考慮しなければならないのは、第三者が訴訟資料を利用する正当な需要及び訴訟資料案件の当事者のプライバシーまたは業務秘密の保護である。相手方が所有する文書が証拠であるとの当事者の主張につき、主に斟酌しなければならないのは、真実の発見に対する需要とかかるコストが比例原則に適合するかという問題である。先行案件の訴訟資料を提出するよう原告に命じる時、同時に「提出すべき資料に第三者や当事者のプライバシーまたは営業秘密にかかわるものがある場合、加工で隠してから提出してもよい」という但し書を加えた（黒塗りなどで隠してから証拠開示する方法は、すでに原告が提出した証拠にも同じ方法が見られるため、原告が熟知していて、困難ではない方法である）。このようにして、先行案件の訴訟資料の当事者のプライバシーまたは業務秘密に対し、適切な保護仕組みを提供することができ、資料閲覧を忌避、却下しなければならない問題はないと認定すべきである。
4. 以上の解釈説明はいずれも台湾の特許法制への理解と確信に基づくものであり、国外の対応出願と関係がないうえ、外国の証拠開示制度に見習うことで台湾の証拠開示制度を過度に拡張する虞もない。また、先行案件の訴訟資料内容は本件の判断に影響する可能性があるため、当然原告に裁判所の裁定により提出する義務があり、原告の開示拒絶には正当な理由がない。
5. 被告が参考として提出した日本東京地方裁判所平成 12 年（ワ）第 8204 号判決の趣旨において、当事者が権利侵害訴訟で為した無効審判手続きでの主張と異なる主張が、信義誠実の原則または禁反言に違反したため、容認すべきではなく、特定の状況において、特許権者が無効審判手続きで特許権の範囲の解釈を撤回したとしても、権利侵害訴訟においても裁判所がそれを参照し、特許権範囲を解釈することができるものと認定された。これは本判決の判示内容との法理に適って、一致している。

### 【専門家からのアドバイス】

1. 本件の特別なところは、A 社の代理人は以前、A 社の別件の特許権侵害訴訟の相手方の代理人であったが、本件では A 社を代理し、B 社に対し権利侵害訴訟を提起したことである。ただ、別件の侵害訴訟の両当事者は和解したので、判決がな

く、B社は訴訟資料や内容を知るべきがない。ただ、B社は、A社の代理人が別件では権利侵害訴訟の被告であったことから、A社の代理人は別件で係争特許の有効性を疑っていたはずであると合理的に推測した。本件裁判官もA社の代理人に対して先行案件の係争特許の有効性に関する訴訟資料を必ず開示するように要求したが、A社の代理人は拒否し続けていたため、裁判官はB社の製品が権利侵害していないと認定した一方、A社の特許の効力の認定につき、民事訴訟法の規定により、A社に不利な認定をした。

2. 台湾は特許訴訟で米国のようなディスカバリー制度を採用していないが、本件智慧財産法院は民事訴訟法の証拠開示制度及び信義誠実の原則の禁反言（被告が提出した日本裁判所の判決も引用した）をもって、A社に不利な認定をした。これは将来の実務の参考になる。