

専利法(権利者が権利行使した後にその権利が取消され、その権利行使によって他人に損害を与えた場合の損害賠償責任の認定)

【書誌事項】

当事者:A社(原告、被疑侵害者)vs B社(被告、権利者)

判断主体:智慧財産及び商業法院(高裁)

事件番号:109年民專上字第11号

言渡し日:2021年2月25日

事件の経過:

1. 控訴を棄却する。
2. 控訴費用は控訴人の負担とする。

注:権利者が権利行使した後にその権利が無効になっても、不当な権利行使ではなく、損害賠償責任を問うことができない。

注:本件は台湾専利法117条の但し書きを適用した事例である。

第117条によると、実用新案権者の実用新案権が取り消された場合、取り消される前に権利行使により他人に損害をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。但し、実用新案技術報告の内容に基づいて権利行使し、かつ、相当な注意をはらった場合は、この限りではない。

【判決概要】

1. B社は係争実用新案権が取り消される前に、智慧財産局から実用新案技術報告を取得した。対照結果コードは「6(即ち、新規性、進歩性等を否定する先行技術文献は見つからなかった)」である。B社は専門の事務所に実用新案侵害鑑定報告を作成するよう委託した。鑑定の結果、鑑定対象物は係争実用新案の請求範囲に入っているため、弁護士に依頼して、A社(控訴人)及び第三者(販売業者)に係争実用新案権を侵害する行為をしてはならないと警告書を送付した。
2. たとえ、後に係争実用新案権が行政訴訟にて無効審判請求が成立し、取り消されたとしても、それはB社が実用新案権を行使した時に予期できないもので、B社が係争実用新案権を行使する時、相当な注意を払ったと認定すべきである。A社が専利法第117条により、B社に賠償責任を請求したことに理由がない。

【事実関係】

B社は実用新案権者で、A社に対し損害賠償訴訟を提起した。のちにB社の実用新案が無効であると確定された。A社はB社に対し、実用新案権の不当行使の理由で損害賠償を提起した。地裁はA社の請求を棄却した。A社は控訴を提起したが、高裁は原審を維持し、A社の請求を棄却した。

【判決内容】

1. 第117条によると、「実用新案権者の実用新案権が取り消された場合、取り消される前に権利行使により他人に損害をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。但し、実用新案技術報告の内容に基づいて権利行使し、かつ相当な注意をはらった場合は、この限りではない」。第117条の立法理由に、「...2.第1項の改正につき、(一)実用新案は2003年に形式審査の採用に改正された後、実用新案権の付与が加速したが、実体審査を経ていないので、その権利の有効性を認定することができないため、原条項の104条において、権利者は権利行使する時、警告するために、実用新案技術報告を権利の有効性の客観的な判断資料として提示しなければならない。それにより、権利者がその実用新案権を慎重で適切に行使するよう促す。(二)権利者が権利を不当に行使したり、濫用することで他人に予想できない損害をもたらさないよう、実用新案権者が権利行使した後、当該実用新案権が取り消された場合、実用新案権者は実用新案技術報告の内容に基づき、その権利を行使したうえ、『相当な注意を払った』と証明できる場合を除き、他人が受けた損害に対して、賠償責任を負わなければならない」と明確に規定されている。
2. 現行専利法第117条の但し書きは2003年の専利法第105条第2項の規定に添うもので、前述の立法理由により、権利行使する時実用新案権者に相当な注意を払う義務を課した。そのうえ、実用新案権者が免責のために立証しなければならないという規定もある。即ち、実用新案権者は実用新案技術報告の内容に基づき、権利行使し、かつ相当な注意も払ったと立証しなければならない。「相当な注意」とは、前述2003年専利法第105条の立法理由によると、関連の専門家(弁護士、専門家、専利代理人)に慎重に意見を求めたうえ、その権利内容に相当な確信を得てから、権利行使しなければならない。
3. B社が弁護士に依頼し、A社及び第三者に係争製品の販売禁止を通知した時、係争実用新案明細書、実用新案技術報告(請求項1ないし10の対照結果コードはいずれも「6」である)及び実用新案侵害鑑定報告を添付した。当該実用新案技術報告の対照結

果コードは「6」であり、即ちその新規性、進歩性等の要件を否定できる先行技術文献が見つからなかった。

4. B社は係争製品が係争実用新案を侵害したかにつき、別途専門の事務所に実用新案の鑑定報告を作成するよう依頼した。調べると、は知的財産権の案件を取り扱う専門の事務所である。それにつき当該事務所の基本情報及び公式サイトの情報から証明できる。当該鑑定報告は実用新案の権利侵害を分析する専門の事務所により専門の知識に基づき、提出した鑑定意見であることが証明できる。B社に係争製品が確かに係争実用新案権を侵害したという正当な信頼を生じさせた。
5. また、両当事者における民事の実用新案権侵害の訴訟につき、当裁判所 104 年度民専訴第 60 号及び 105 年度民専上字第 31 号事件として審理された結果、係争製品が係争実用新案の請求項 1 の文言範囲に含まれていると認定された。上記の実用新案の権利侵害鑑定報告の判断結果と同じであり、また、専門の事務所が提出した実用新案権利侵害鑑定報告には客観的に専門能力を有しないという瑕疵がない。B社が委任した弁護士も法律の専門家であり、弁護士書簡を送る前に、すでに専門知識に基づき、予め智慧財産局が作成した実用新案技術報告及び実用新案権利侵害鑑定報告を検討し、内容に問題がないと確認してから、弁護士書簡を送付した。
6. 以上をまとめると、B社は係争実用新案権が取り消される前、智慧財産局から実用新案技術報告を取得した。対照結果コードは「6」である。B社は専門の事務所に実用新案侵害鑑定報告を作成するよう委託した。鑑定した結果、鑑定対象物は係争実用新案の権利範囲に入っているため、弁護士に依頼してA社(控訴人)及び第三者(販売業者)に係争実用新案権を侵害する行為をしてはならないと警告書を送付した。たとえ後に係争実用新案権が行政訴訟にて無効審判請求が成立し、取り消されたとしても、それはB社が実用新案権を行使した時に予期できないもので、B社が係争実用新案権を行使する時、相当な注意を払ったと認定すべきである。A社が専利法第 117 条により、B社に賠償責任を請求したことには理由がない。

【専門家からのアドバイス】

1. 損害賠償請求をしようとする場合、いきなり訴訟を提起するのではなく、侵害者が故意であることの立証として(警告されても侵害行為を継続すれば、故意であるとして3倍の損害賠償金を請求できる)、また損害の拡大を抑えるために、権利者が警告書を先に送付することがよく行われる。

2. 実用新案は 2003 年に無審査登録主義を採用するようになってから、権利者の不当な行使を避けるために、専利法に 116 条及び 117 条の規定が設けられた。第 116 条によると、「実用新案権者が実用新案権を行使する時、実用新案技術報告を提出しないと、警告してはならない」。第 117 条によると、「実用新案権者の実用新案権が取り消された場合、取り消される前に権利行使により他人に損害をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。但し、実用新案技術報告の内容に基づいて権利行使し、かつ、相当な注意をはらった場合、この限りではない」。本件は 117 条に関わり、専利権者は損害賠償を避けるためにどう立証すればよいのかの参考になる。
3. 本件の二審は一審の見解を維持し、(1) B 社は弁護士に依頼し、A 社及び第三者(即ち販売業者)に係争製品の販売禁止を通知した時、係争実用新案説明書、実用新案技術報告(請求項 1 ないし 10 の対照結果コードはいずれも 6 であり、即ち実用新案権は有効である)及び実用新案権利侵害鑑定報告を添付した。(2) B 社は係争製品が係争実用新案権を侵害したかにつき、専門の事務所に実用新案権利侵害鑑定報告の作成を依頼した。(3)権利侵害訴訟を審理した時、係争製品が係争実用新案請求項 1 の文言範囲に含まれていると認定したので、2)の実用新案権利侵害鑑定報告には客観的に専門能力を有しないという瑕疵はない。これらに基づき、B 社は実用新案権を行使するにあたり、相当な注意を払ったと認定し、A 社の請求を退けた。
4. 一方、別件の智慧財産法院 108 年度民専上更(一)字第 1 号民事判決では権利行使による損害賠償を肯定した。当該案件と本件の差は、権利者が権利行使する前に実用新案技術報告を取得しなかったことと、委託した実用新案分析報告の作成者は権利侵害訴訟の代理人であり、公正性が欠けていて、内容も係争実用新案権の有効性に関する客観的な判断資料ではなかったことである。その結果、権利者に対して賠償責任を負わなければならないと認定した。裁判所は特に判決において、「権利行使は(1)実用新案技術報告の内容に基づくもの、(2)相当な注意を払われるもののどちらか一つに適合した場合、無過失と推定される。ただし、改正後の第 117 条は、実用新案権者に比較的重い注意義務を課している。権利行使は、実用新案技術報告(権利有効性の客観的な判断資料)に基づくもので、「かつ」、相当な注意が払われることの両方が揃わなければならない。さらに、実用新案権者は上記の免責要件につき、立証の責任を負わなければならない」と強調した。本件と当該案件は裁判長及び受命裁判官が同じであることから、高裁の審理基準が伺えるので併せて参考にする価値がある。