

2021年7月29日

理律法律事務所

2021年3月に発行された「台湾における並行輸入の適正化によるブランド保護」報告書脱稿後、知的財産裁判所108年度（2019年）民専訴字第99号民事判決に接した。報告書 第三章 重要判例、第一節 台湾における重要な裁判所の判決・見解及び事案類型、3.専利法に関する重要裁判例として紹介したい。

本件の事案は以下の通りである。日本のA社は、日本に特許出願をしてから、日本出願に基づく優先権を主張して台湾対応特許（中国語：發明專利）を出願した。後に、A社は出願人名義変更届を日本特許庁に提出し、日本ではB社と共同出願人となった。両方とも特許権が付与されたが、日本の特許権はA社とB社とが共有しているのに対して、台湾の特許権はA社が単独で保有している。なお、A社とB社は、グループ企業ではない。

台湾の並行輸入業者は、日本の商社を介して、B社のグループ会社から特許製品を購入し、台湾に輸入、販売していた。台湾特許権者のA社は、並行輸入業者に警告状を送付し、特許権侵害訴訟を提起した。被告の並行輸入業者は、台湾専利法第59条第1項第6号¹により、日本での特許製品の第一譲渡により台湾特許権が消尽しており、並行輸入品に対して権利を行使することができないと抗弁した。原告の特許権者は、日本における第一譲渡は原告の許諾を得ていないため、権利が消尽しないと反論した。

日本特許法第73条第2項により、特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。知的財産裁判所²は、A社とB社が日本対応特許を共有している以上、法律的若しくは経済的な関係にあるとした。また、日本特許法第73条第2項における契約の特別約定がない限り、各共有者がそれぞれ発明を実施できる。よって、共有者が相互に実施の許諾をしていたと推認できる。B社の許諾を得た特許製品の第一譲渡は合法的であると認定した上、原告（特許権者）敗訴の判決を下した。特許権者は控訴したが、二審で和解が成立した。

¹ 専利権が及ばない事情の一つとして、「専利権者又はその許諾を得た者の製造した製品が販売された後に、その製品が使用及び再販売されること。上記製造、販売は、国内に限定されない。」と挙げられている。

² 2021年7月1日からは商業事件法の施行に伴う組織再編により「知的財産及び商業裁判所」と改めた。

商標商品の並行輸入を認める要件の一つとして、内外権利者の同一性について、最高裁判所 108 年度（2019 年）台上字第 397 号民事判決が重要な判断基準を示している（報告書第 19-20 頁を参照）。本件判決は、少なからず、最高裁判決の影響を受けているように見える。このように、例え内外の権利者が一致せず、しかも台湾の権利者が第一譲渡につき利益を得ていないとしても、広く内外権利者間の経済的又は法律的関係が存在するとし、海外での第一譲渡が合法であると結論づけたため、並行輸入を認容し台湾での権利行使を許さないとされた。

確かに、日本の共有者が各自に実施できるとしている以上、取引安全の観点から B 社側による第一譲渡の合法性を否定することにつき違和感がある。しかしながら、台湾専利法第 59 条第 1 項第 6 号の条文「専利権者又はその許諾を得た者の製造した製品が販売された後に、その製品が使用及び再販売されること。上記製造、販売は、国内に限定されない。」を見る限り、ここにいう「専利権者」は、体系的解釈に基づき台湾の権利者と解するのが自然であり、知的財産局の公式見解も同様である³。

第一譲渡につき実際に台湾特許権者の許諾の有無、ないし台湾特許権者が直接又は間接的に利益を得ているかを重視すると、本件のような事例について、実は並行輸入を認容しない余地がある。これとは反対に、広く内外権利者の関連性を解釈すれば、国境を超えた製品の流通安全性が手厚く保障される。本件判決が取捨選択した政策・価値判断は一目瞭然である。残される課題として、もし共有ではなく、A 社が日本特許権を B 社に譲渡した場合、内外の特許権者が異なり、同一と視することも無理がある限界事例⁴について、今後裁判所がどのように解釈、運用するのか、引き続き注目に値する。

³ 知的財産局が 2021 年 6 月に頒布した逐条解説によると、内外の特許権者が同一でない場合、台湾特許権者又はそのライセンシーの許諾を得ないまま、海外で特許製品を合法的に取得したとしても、並行輸入業者はそれを輸入、販売してはならないとされている。台湾知的財産局『専利法逐条解説』（2021 年）208-209 頁。

⁴ 中山信弘『特許法（第四版）』（弘文堂、2019 年）457 頁。