

専利法(裁判官検証結果等の取扱・意匠権侵害)

2. 完成品メーカーが部分意匠に基づき部品メーカーを訴えた事案において、第一審、第二審ともに損害賠償請求が認められたが、上告審が、侵害認定の根拠となった裁判所による「検証」の結果が検証調書に記載されておらず、これについて当事者の間の口頭弁論を行わずに、判決の基礎としたことを根拠に、第二審判決を破棄し、差し戻した事例

【書誌事項】

当事者：B社(原告、上告人)、C社(被告、上告人)

判断主体：最高裁

事件番号：112年度¹台上字第9号

言渡し日：2023年10月4日

事件の経過：原審判決を破棄し、知財裁判所に差し戻した。

【概要】

本件は、自動車を製造・販売している大手企業が非純正品の製造・販売事業者に対して提起した意匠権侵害訴訟である。部品メーカーは完成品メーカーからライセンスを拒否された経緯があり、「独占的地位の濫用」など公平交易法違反の主張も行ったが、第一審、第二審ともに被告の主張を否定し、損害賠償請求を認めた。本件は、その上告審であるが、第二審が侵害の根拠とした検証の結果が、検証調書に記載されていないことについて、「裁判官による検証は、証拠の調査方法の一つであり、裁判所の書記官が検証の結果を調査証拠の調書に記録すべきである。必要な場合には、図や写真を調書に添付すべきである。・・・検証の結果を調書に記録しておらず、当事者に弁論を行わせていないままで、当該検証結果に基づき、判決することには、法的な瑕疵がある。」

¹ 台湾の暦は民国年で表され、民国年に1911を加えると西暦年となる。民国111年は西暦2022年である。

として、原判決を破棄し、原審に差し戻した。

【事実関係及び経緯】

原告は「第 D128047 号」のヘッドライトの意匠（以下、「係争意匠」という。）を取得した。当該意匠に基づき製造された自動車用ライトは、原告が製造・販売する自動車に使用されている。部品製造業者である被告は何度も原告に対して係争意匠の使用許諾を要求したが、原告は拒絶した。

その後、被告は原告の許可を得ないまま販売していたところ、原告は被告が製造した自動車用ライト（以下、「係争商品」という。）が原告の係争意匠を侵害しているとして、2017 年 3 月 9 日に、6,000 万元の損害賠償及び製造の差し止め等を求める訴訟を知財裁判所に提起した。

本件では、①係争商品は係争意匠を侵害するか、②係争意匠に取消原因はあるか、③原告が係争意匠の権利を行使することは、公平交易法に違反するか、信義誠実の原則又は権利濫用禁止の原則に違反するか、④損害賠償金の算定方法などが争点となった。このうち①②④は多くの侵害訴訟で争点となるものであるが、③については裁判例が乏しく注目された。

第一審裁判所は、侵害を肯定、取消原因を否定した上で、③についても被告の主張を認めず（すなわち原告の公平交易法違反、信義誠実原則違反、権利濫用を認めず）、損害賠償請求を認めた（知財裁判所、2019 年 8 月 16 日判決 106 年度民専訴字第 34 号）。被告は控訴したが、控訴審においても、概ね第一審と同様の判断がなされた（知財裁判所、2022 年 7 月 14 日判決 108 年度民専上字第 43 号）。本件は、これに対する上告審の判決である。

【判決の概要】

裁判の基礎となる証拠に関して、当事者がその証拠と調査結果について口頭弁論を実施し、攻撃防御を最大限に行うべきである。その手続きを実施せずに、証拠の調査結果を直ちに判決の基礎として援用する場合、当該判決は法的に瑕疵があるとされる。また、裁判官による検証は、証拠の調査方法の一つであり、

裁判所の書記官が検証の結果を証拠調査の調書に記録すべきである。また、証拠調査の調書に添付された図や写真は、当該調書と同じ効力を持つ。

本件において、原審裁判官による被告の主張する争点に関する検証手続きが行われたが、証拠調査の調書には「裁判官...法廷での検証を行い、且つ写真を撮り、今回の調書に添付した上、両当事者に提供した」と記載されているものの、当該調書と添付された写真から、検証の経過や結果は確認できず、判決における判断を裏付ける記載もない。口頭弁論期日でも、当該検証の結果について、口頭弁論を行っていない。よって、当該検証結果を基礎とすることにより、原審判決には法的な瑕疵がある。

また、本件争点となるヘッドライトが持つ視覚印象について、被告は写真を証拠として提出し、反論したが、原審では当該写真が本物かどうかを確認せず、当事者に証明を求めることもなく、当該写真を検証しないままで、修正や加工が行われた可能性を憶測し、採用しなかった。

上記いずれも法的に瑕疵があると認められるので、原審判決を破棄し、知財裁判所に差し戻した。

【専門家からのアドバイス】

第一審では、公平交易法違反との関係が問題となった。被告は、原告がライセンスを拒んだ上で訴訟を提起したという経緯から、「独占的地位の濫用」などにあたり、公平交易法違反であると主張していた。そのため、専利法に基づく権利行使と公平交易法の関係が争点となった。公平交易法第45条は、「著作権法、商標法、専利法又はその他の知的財産権に関する法令に基づく権利行使の正当な行為については、本法の規定を適用しない」と規定しているので、第45条が適用される場合には、公平交易法違反の問題がなくなることになる。

「専利法に基づく権利行使の正当な行為」の解釈については、①「およそ専利法に基づく権利行使であれば公平交易法の適用がない」と解釈すべきか、②専利法に基づく権利行使でも「正当な行為」であるかを別途検討する必要がある」のかが問題になるが、原審は②の立場を採用しつつも「正当な行為」であると

判断した。

また、第一審では、「独占的地位の有無」を判断するにあたり、「製品及びその後のアフターサービスが同一の市場に属するのか」が争点となったが、「自動車販売市場及びその後の自動車用ライトの修理交換市場は同一の関連市場であると認められ、原告はこの市場において独占的地位を有しないと認められる」とした。

さらに、原告は係争意匠について被告に使用許諾を与えることを拒絶し、被告に対して本件訴訟を提起したことは、公平取引法第20条第2号に規定する、正当な理由なく他事業者に差別的待遇を与え、かつ競争を制限するおそれがある行為に該当するかについても争点となった。第一審は、「先に認定したとおり、係争商品が属する市場は自動車販売市場と同一の市場である。そして、原告は自動車販売のメインマーケットにおいてわずか6~8%の市場占有率にすぎない……。このような関連市場において、原告が係争意匠について被告に使用許諾を与えることを拒絶しても、被告はなおその他の意匠使用許諾が与えられているライト又は意匠の保護のない自動車用ライトを製造することが可能である。また、消費者もメインマーケットを通じてその他の代替的な選択が可能であり、アフターマーケットの競争を制限するおそれもない。すなわち、完全な競争のある関連市場において、意匠を使用許諾するか否かは、そもそも私法自治、契約自由の範囲であり、裁判所が介入する必要はない。」と判断していた。

第二審も第一審の判断を維持し、最高裁の判決が注目されていたが、前述のとおり、手続的な理由をもって原判決を破棄した。公平交易法に関する論点については触れられなかった。本件は知財裁判所に差戻しとなったが、今後知財裁判所が、さらにその後再び上告された場合には最高裁が、各論点についてどのように判断するのが注目される。