

特許庁委託

**台湾における先使用権と公証制度
中国出願との差異を事例としての
台湾出願のポイント**

2014年3月

公益財団法人 交流協会

第七章 先使用权 vs. 公証制度の判決紹介

検索した結果、先使用权の事例のうち、公正証書と認証証書の使用を明確に指摘した事例はわずか1件であり、この事例は4つの審級（地方裁判所一審、高等裁判所二審、最高裁判所三審、高等裁判所（第一次差戻審））を経てようやく確定した。本章では、この同一事件の4つの判決における原告と被告の提出した証拠、裁判所の証拠の証拠能力と証明力に関する評価の部分について詳細に紹介することで、先使用权を主張しようとする場合、どのような証拠を提出すべきか、及び裁判所の証拠採否の心証を紹介する。

しかしながら、本事例が最高裁から高裁へと差し戻された後、台湾高等裁判所は第一次差戻し審で本件実用新案権につき無効と認定したため、最終的に先使用权部分の主張について判断しなかった。それゆえ、本件の先使用权の抗弁に関する見解は、第三審の最高裁判所が下した判断を基準とする。

第一節 台湾板橋地方裁判所 94 年度(2005 年)重智(一)字第 22 号民事判決

1. 本件事案の概要

原告の金利精密工業株式会社（以下「金利会社」という）は、被告の一詮精密工業株式会社（以下「一詮会社」という）が原告の同意又は使用許諾を得ずにその実用新案登録を受けた技術が無断で使用して型番「SMD335S」のLEDリードフレームを製造し、さらに訴外人の晨達科技株式会社（以下「晨達会社」という）に販売した旨主張した。ただし、本件の被告は原告の権利侵害の指摘に対して先使用权の抗弁を主張し、さらに関連する認証証書を証拠として提出した。これに対し、原告は、被告が先使用权主張の要件についての立証責任を負わなければならない、かつ被告が上述製品を製造した日も原告の登録出願日より遅い旨主張した。よって、本件では先使用权の成否が争点となる。

2. 原告の主張内容

原告は、被告が原告の実用新案登録を受けた技術を使用し、かつ被告には先使用权が適用されないため、原告の権利侵害行為となるとし、また原告は被告が提出した認証証書の真正と効力範囲に疑義があるとした。

(1) 原告は2004年8月13日、經濟部智慧財産局へ考案の名称を「LEDリードフレーム」とする考案について本件実用新案登録出願し、その後実用新案登録第M262842号「LEDリードフレーム」の実用新案権（以下「本件考案」という）を取得した。権利存続期間は2005年4月21日の公告日から2014年8月12日までである。

(2) 被告が原告の同意又は許諾を得ずに原告の本件考案の技術を無断で剽窃して型番「SMD335S」のLED リードフレーム（以下「SMD335S」という）を製造し、さらに訴外人の晨達会社に販売して原告の実用新案権を侵害した。

(3) 原告は、被告会社がすでに専利法第 57 条に規定する先使用者の保護要件に該当することを否認し、被告が「出願前にすでに台湾域内で使用され又は必要な準備が完了していた」事実について立証責任を負わなければならないとした。また、先使用者の保護範囲は出願日前に製造された製品のみ及び、被告会社が晨達会社に販売した製品は原告の実用新案登録出願後に製造されたものであるため、先使用権は認められない。かついわゆる「台湾域内での使用」とは、台湾域内で同一物品の製造又は同一の方法の使用を始めることをいい、販売は含まれていない⁸¹。

(4) 原告は「元来の事業」とは、出願前の事業規模でなければならないと主張した。被告会社は、自社と韓国 Micro Shine Co.,Ltd（以下「韓国会社」という）の提携が本件実用新案登録出願日より早く、すなわちすでに被告製品を製造していたが、被告会社と韓国会社の契約書の第 7 条に従い、当該契約書は閉鎖式(クローズ式)契約であって、双方の提携範囲を約定した以上、被告は当該条項に従い、MXHS214 製品のみを製造できるだけで、しかも韓国会社にのみ販売することが「元来の事業範囲内」である。したがって、被告会社の晨達会社への販売が元来の事業範囲に該当しないのは明らかである。

(5) 被告が提出した認証証書の認証日付は 2005 年 11 月 10 日となっており、これは訴訟のため故意に作成したものであることが明らかである。また、認証証書に添付された契約書には締結日付がないため、被告が確かに 2004 年 2 月 3 日に韓国会社と締結したとは認定しがたい。また、製品の設計図の図面番号が「MXHS214」、「MXHS214-1」及び「MXHS214-2」に分けられており、その完成日が本件実用新案登録出願日の前であることを証明することができない。また、上記の書面は「金泰鎮」が 2004 年 2 月 17 日に署名によって確認したものであるが、金泰鎮氏が韓国会社の職員であるか否か、署名は確かに金泰鎮氏のものであるか否かについて、認証証書の真正により判断することができない。また、その中の韓国会社が製作した図面について、その番号が被告の番号と異なる以外、図形も同じではなく、かつ日付がいずれも本件実用新案登録出願日の後となっている。製品規格書の製品型番が「MWHS214」で、図面及び契約書に記載された

⁸¹本報告で紹介したとおり、旧台湾専利法の用語は台湾域内での「使用」で、本事例は旧専利法を適用した裁判であるため、原告は条文の用語の文言解釈により、先使用権が主張できる態様に「販売」行為は含まれないと主張したが、改正台湾専利法ではすでに台湾域内での「使用」から台湾域内での「実施」に改正されたことから、全ての専利権の態様が含まれることが明らかで、専利出願前における「製造、販売、販売の申出、輸入」の行為について、全て先使用権を主張することができる。

「MXHS214」とも合致しておらず、かつ規格書には被告の製品完成日付が本件実用新案登録出願日の前であることを証明するに足りる日付の記載もない。また、韓国会社は2004年12月9日に初めて製品の設計図を確認したため、被告が2004年7月に納品した物品は韓国の認証証書に記載された製品と異なるはずである。

3. 被告の抗弁内容

被告は自分に先使用権の適用がある旨抗弁し、さらに認証証書などを証拠資料として提出した。

(1) 被告は、原告が訴外人の晨達会社から入手し鑑定に出した、本件実用新案権の製品と実質的に同一である物品は、確かに被告会社が製造して訴外人の晨達会社（2005年9月20日）に販売したものであることを承認した。ただし、被告は、原告の本件実用新案登録出願前に、すでに台湾域内で使用されていた又はすでに必要な準備を完了していたため、専利法第57条の先使用権の抗弁が適用される旨主張した。

(2) 被告は、2003年末にはすでに韓国会社と討論、デザイン、製造を始め、2004年2月にMXHS2141の設計図を具体的に完成させ、その後、韓国会社の同意・認可を得た後に2004年3月に鋳型製作の段階に入り、2004年5月にサンプルを送った。2004年7月に韓国会社のサンプルテストの報告を入手すると共に発注書も受け取ったため、原告の本件実用新案登録出願前に、被告会社はすでに自社のSMD製品の開発・デザイン・販売などを完成させていた。本件の「SMD335S」製品の製造については、被告会社が2004年5月14日に日本の会社CENTRALFINE TOOL CO,LTD（以下「日本会社」という）から鋳型を調達しており、さらに信用状決済（L/C決済）を使用した。2004年8月23日になってから鋳型を税関へ申告したが、鋳型調達の時間及び鋳型の製作、完成、パッケージの時間は、原告の登録出願日の2004年8月13日より早いため、被告会社の「SMD335S」の販売行為も専利法第57条が適用される、と主張した。

(3) 被告は、その先使用権による抗弁について、韓国語版の認証証書、領収書及び出荷明細書等、中文版の認証証書などを証拠として提出した。

4. 裁判所の心証・判断

裁判所は、認証証書に添付された契約書の約定範囲によると、原告の本件実用新案登録出願前に、すでに台湾域内で使用していた又はすでに必要な準備を完了していたため、その元来の事業範囲内で利用を継続することができ、先使用権を取得した等の被告の抗弁について、理由ありとしてこれを認めた。ただし、認証証書に添付された契約書の範囲外の部分について、原告は、被告が専利法第106条第1項の規定（すなわち、実用新

案権者は、本法に別段の規定がある場合を除き、他人がその同意を得ずに該実用新案に係る物品を製造、販売の申出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入することを排除する権利を専有する。)により、原告所有の該実用新案に係る物品を製造、販売の申出、販売、使用すること、又はこれらを目的として輸入する行為をしてはならない旨主張したことについては理由ありとしてこれを認めた。裁判所判決の論述は以下のとおりである。

(1) 被告会社は、2005年5月20日に訴外人の晨達会社に「SMD335S」製品を販売したことを自認した以外は、その他の販売行為を否認した。これに対して、原告も、被告会社が上記の販売のほか、その他に販売したことを証明できるいかなる証拠も提出しなかった。それゆえ、被告が2005年5月20日以降、外部に「SMD335S」製品を販売したことがない旨の抗弁は採用するに足りる。

(2) 被告が提出した認証証書は、韓国会社が公証人の面前でその陳述した事実が真正であることについて証明してもらい、さらにそれに会社印が押印されたものであるため(台湾の公証法第101条の認証方式と同じ)、韓国会社は認証の内容(事実確認の内容、図面、契約書、製品規格書、発注書等の添付書類を含む)に対し、すでに正確かつ間違いのない確認をしたと認めるに足りる理由がある。韓国会社が確認した事実により、「被告と韓国会社が2004年2月3日に添付に示される契約書(以下「認証証書に添付された契約書」という)」を締結し、さらに2004年2月17日に図面を確認した上で製品の開発に同意した等」と陳述したことが分かる。また、これらの陳述内容は、被告が提出した「MXHS214」製品の納品書(2004年7月16日から)、領収書(2004年7月16日から)、輸出申告書(2004年7月16日から)などの書証内容と合致している(上記の書証の時間はいずれも本件実用新案登録出願日(2004年8月13日)より早い)。したがって、自ずと、原告が一方的に、認証証書がその後作成されたものであること(認証証書の囑託については、原告が被告の提出した外国書証を否認したため、被告は立証責任を果たすために提訴後に始めて作成して提出した合理的な方法である。)、製作図面には署名で逐一日付が確認されていなかったこと、及び金鎮泰氏が韓国会社の職員であるか否かは確認できないこと(韓国会社が当該認証文書の真正について署名して確認した以上、この部分もまた確認範囲に属する)に基づき、上記文書が虚偽のものであると直接認定することはできない。

(3) 裁判所は証拠調べの結果、被告が提出した認証証書の内容が真実であると認めることができると判断した。したがって、原告の本件実用新案登録出願前に、すでに台湾域内で使用していた又はすでに必要な準備を完了していたため、その元来の事業範囲内で使用継続することができ、先使用权を取得した等の被告による抗弁について、理由ありとしてこれを認めた。ただし、認証証書に添付された契約書の内容は閉鎖式を採っている以上、いわゆる「元来の事業」範囲は被告会社と韓国会社が締結した契約の範囲内

のみに限られるべきであり、被告が認証証書に添付された契約書の内容を超えた部分については、準備のため予期した使用の範囲に属していないため、先使用权の範囲の及ぶことではなく、使用を継続してはならない。

(4) 被告が提出した 2004 年 5 月 14 日に日本会社から鋳型を調達された輸入申告書などの文件に記載された型番は SMD335-2 又は SMD335-0.8 であり、本件の「SMD335S」と異なるため、輸入したものが「SMD335S」鋳型であることを認定できない旨の原告の主張に対して、裁判所は、輸入申告書に記載された「鋳型」が確かに「SMD335S」の製造に供する鋳型であることについて被告が立証責任を負うべきであると判断したが、被告は裁判所の斟酌に供するその他の証拠を一切提出しなかった。したがって、裁判所は、被告が立証責任を果たしたとは認め難く、被告が本件「SMD335S」の製品の製造が本件実用新案登録出願より早い旨抗弁したことについては理由がないべきと判断した。

第二節 台湾高等裁判所 95 年(2006 年)智上字 60 号民事判決

1. 本件事案の概要

本件控訴人（すなわち金利精密工業株式会社、以下「金利会社」という）と被控訴人（すなわち一詮精密工業株式会社、以下「一詮会社」という）はそれぞれ台湾板橋地方裁判所 94 年度（2005 年）重智(一)字第 22 号第一審判決（すなわち上記判決）に対して控訴を提起した。

2. 控訴人の主張内容

金利会社（すなわち一審の原告）はその敗訴部分について控訴を提起し、その主張は上記の判決と同一。

3. 被控訴人の抗弁内容

一詮会社（すなわち一審の被告）はその敗訴部分について控訴を提起し、その主張は上記の判決と同一。

4. 裁判所の心証・論断

裁判所の判決は一審判決と同じ見解が示された。すなわち、認証証書に添付された契約書の約定範囲により、原告の本件実用新案登録出願前に、すでに台湾域内で使用していた又はすでに必要な準備を完了していたため、その元来の事業範囲内で継続使用する

ことができ、先使用権を取得した等の被告の抗弁について、理由ありと認める一方で、認証証書に添付された契約書の範囲外の部分については、実用新案権の侵害となると判断した。

第三節 最高裁判所 96(2007 年)台上字 2787 号民事判決（原判決を破棄し、審理を二審へ差戻し）

1. 本件事案の概要

本件控訴人（すなわち金利精密工業株式会社、以下「金利会社」という）と被控訴人（すなわち一詮精密工業株式会社、以下「一詮会社」という）はそれぞれ台湾高等裁判所 95 年（2006 年）智上字 60 号第二審判決（すなわち上記判決）に対して上告を提起した。

2. 上告人の主張内容

金利会社（すなわち二審の控訴人）はその敗訴部分について上告を提起し、その主張は上記判決と同一。

3. 相手方上告人の抗弁内容

一詮会社（すなわち二審の被控訴人）はその敗訴部分について上告を提起し、その主張は上記判決と同一。

4. 裁判所の心証・判断

裁判所は本件について、双方の上告論旨は、各自が原判決のその不利な部分を不当であると指摘し、破棄を求めていることについては、理由ありと認めた。その論述は次のとおり。

(1) 当事者が提出する私文書は、先ずその真正を証明して初めて形式上の証拠力を有することができる。さらにその内容は要証事実に関するものでなくてはならず、且つ信用可能である場合に初めて実質的証拠力を有する。認証は、当該私文書が文書に署名をした者が作成したことを証明する形式的効力のみを有するもので、私文書の内容が真正であるか否かについては認証では証明することができない。一詮会社が提出した認証証書については、当該会社と韓国会社が締結した添付に示す契約書の署名が確かに韓国会社の代理人である CHUYONG HWAN 氏本人による署名押印であることを認証したもの

で、契約書に記載された内容の真実性については、署名の真正に併せて証明されたものではない。原審が上記の認証証書のみから一詮会社の名義で締結された契約内容、図面、契約書、製品規格書、発注書等の添付書類が真正であると認めたことは、あまりに速断過ぎると言える。

(2) 実用新案権の効力が、出願前にすでに台湾域内で使用されていた、又は必要な準備が完了していた場合には及ばないことから、当該先使用権者はその元来の事業内に限り継続使用することができることは、専利法第 108 条において準用する同法第 57 条の第 1 項第 2 号、第 2 項前段の規定に自明となっている。いわゆる元来の事業とは、専利法施行細則第 38 条の規定によると、出願前の事業規模において、当該技術使用のためすでに完成した必要な準備、継続生産、利用を予測できる規模及び範囲を指し、同じ契約又は同じ顧客、同じ製品に限るものではない。原審は、一詮会社と韓国会社が締結した添付が示す契約内容は真正であるとして、一詮会社の「それは本件実用新案登録出願日の前に、すでに台湾域内で使用され、且つ必要な準備を完了しており、元来の事業内において継続使用でき、先使用権を取得している」等の抗弁を採用できると認定した。しかしその一方で、当該契約書が閉鎖式であることから、一詮会社が韓国会社のため開発した「特定」の鋳型を他人に移転して使用させてはならないとする約定については、添付書類が示す契約内容部分を超えていると認め、すでに準備のため予期される使用範囲に属せず、先使用権の効力の及ぶ範囲ではなく、継続使用してはならないとした。裁判所は原審のこの部分について矛盾した見解であり、議論の余地ありと認めた。

第四節 台湾高等裁判所 97(2008 年)智上更(一)字第 1 号

1. 本件事案の概要

本件の控訴人（すなわち金利会社）及び相手方控訴人（すなわち一詮会社）はそれぞれ台湾板橋地方裁判所 94 年度重智（一）字第 22 号第一審判決に対して控訴を提起したが、最高裁判所を経て高裁（第一次差戻審）へ差し戻した。しかし、本件の審理中において、一詮会社は金利会社の実用新案権が取消されたとの抗弁を提出したため、裁判所は取消に対する争議のみを審理し、先使用権及び認証証書の効力等に関する議題については更に進んで論述しなかった。

2. 控訴人の主張内容

金利会社（すなわち第一審原告と第二審控訴人）の主張は第一審判決と同一。

3. 相手方控訴人の抗弁内容

主に金利会社の本件実用新案権の取消を理由とし、金利会社はもはや権利侵害等の主張を提出できないと抗弁。

(1) 本件実用新案権は、実用新案権の要件に符合しておらず、一詮会社は実用新案権について無効審判を請求したが、經濟部智慧財産局は実用新案権は無効であり本件実用新案権を取消すべき旨の決定をくださった。その後、金利会社は訴願を提起したが、經濟部により棄却された。金利会社は上記訴願決定と原処分^の取消を求めたが、台北高等行政裁判所も97年度(2008年)訴字第1515号判決にてこれを棄却した。金利会社は上訴したが、すでに最高行政裁判所は99年度(2010年)判字第1270号判決にて上訴棄却を確定した。

(2) 本件実用新案権は取消確定を経て、最初から存在しなかったものとみなされたため、金利会社は権利侵害されたと主張することはできず、さらには損害賠償の請求、製造差止めの請求等の行為をしてはならない。

(3) 金利会社が本件実用新案登録出願前に、一詮会社はすでに台湾域内で使用し、必要な準備を完了させた後、「SMD335S」を生産して晨達会社へ販売しており、専利法第57条第1項第2号前段の除外要件に該当し、本件実用新案権を侵害する事情はない。

4. 裁判所の心証・判断

裁判所の判決では、金利会社の実用新案権は一詮会社が実用新案権の要件に該当しないことを事由として請求した無効審判により、經濟部智慧財産局が本件実用新案権を取消し、金利会社が提起した訴願が棄却され、並びに台北高等行政裁判所の97年度(2008年)訴字第1515号判決でも棄却され、さらに最高行政裁判所の99年度(2010年)判字第1270号判決でも金利会社の上訴棄却が確定された。上記の説明によると、本件実用新案権はすでに取消が確定されており、法規により最初から存在しなかったものとみなされ、金利会社はその実用新案権者として主張することはできない。たとえ「SMD335S」商品、添付書類に示された契約書が全て本件実用新案権の効力の及ぶところとしても、本件実用新案権が取消され最初から存在しなかったものとみなされるため、上訴人は実用新案権が侵害を受けたと主張することはできない。