

台湾における実用新案技術評価 書を権利行使時の免責要件と認 定した判例



理律法律事務所
Lee and Li, Attorneys-at-Law

朱百強
弁護士

施穎弘
弁護士

理律法律事務所は、台湾最大の総合法律事務所として、創立以来、半世紀以上にわたって「關懷」(Care)、「服務」(Serve)、「卓越」(Excel)を核心的価値として発展してきた。朱百強は、日本部の法務リーダーとして、多くの日本案件を担当している。日本大手商社や企業の台湾進出へのサポート、M&A、会社投資事業、不動産開発、労使関連問題、グローバル企業のコンプライアンス、知的財産権等幅広く取り扱っている。施穎弘も、長年に渡り日系企業の台湾における紛争案件に携わっている。商標、著作権、特許、独占禁止法などに係る知的財産権の取扱いにおいても、豊富な経験を有している。

【概要】

台湾の実用新案の審査制度は 2004 年 7 月 1 日より実体審査から形式審査に変更され、新規性、進歩性などの実体審査は行われない。実用新案権者が権利を濫用しないよう、台湾の専利法¹では実用新案が取消された場合、他人に生じた損害について賠償責任を負い、法に規定された要件を満たす場合に限り免責されると規定している。本稿では、台湾の実用新案技術評価書制度および最高裁判所により示された実用新案権者による実用新案権行使時の免責要件の概要を紹介する。

【詳細及び留意点】

1. 実用新案技術評価書制度の概要

台湾の実用新案審査制度は、2004 年 7 月 1 日に実体審査から形式審査に変更後、日本の実用新案法第 12 条、第 13 条を参考にし、実用新案技術評価書（以下「技術評価書」という）制度を採用している。

実用新案の公告後、誰でも知的財産局（以下「知財局」という）に技術評価書を請求でき（専利法第 115 条第 1 項）、技術評価書の請求後、関連する利害関係者が適時に知ることができるよう、知財局は請求の事実を専利公報に掲載する。

¹ 特許、実用新案、意匠を含む法律である。

知財局は通常 1 年前後で技術評価書を完成させるが、実用新案権者でない者による商業上の実施があり、関連証明書類も添付された場合、知財局は 6 か月以内に技術評価書を完成させなければならない（専利法第 115 条第 5 項）。

2. 技術評価書の性質

立法理由には「技術評価書の性質は、主務官庁による拘束力のない評価であり、行政処分ではなく、権利行使または技術利用の時に参照するものにすぎない」と明記されている。よって、この技術評価書の評価が当該実用新案は実体要件を満たさないとの認定であったとしても、当該実用新案権は取消されず、無効審判を請求した場合に限り、当該実用新案権を取消することができる。

技術評価書には、裁判所を拘束する効力はない。裁判所は実用新案を取消すべき理由があるかを自ら判断できる（知的財産裁判所 99 年度民専訴字第 140 号判決の趣旨を参照）。

3. 技術評価書が権利行使の免責要件となるかに関する判決

実用新案権者が実用新案権を行使する時、技術評価書を提示しなければ、警告することはできない（専利法第 116 条）。技術評価書を提示せずに警告した場合について、専利法に関連規定はないが、公平交易法第 24 条、第 25 条等の規定により対応できる。また、実用新案権者は、技術評価書を提示せずに直接、権利侵害行為者に対して民事訴訟を提起することができる。裁判所は技術評価書の提示がない案件を不受理とすることはない。

専利法第 117 条は、「実用新案権者の実用新案権が取消された場合、実用新案権者が取消前に実用新案権を行使したことにより他人に生じた損害について、賠償責任を負わなければならない。ただし、実用新案の技術評価書の内容に基づいたものであり、かつ相当の注意を尽くした場合は、この限りでない。」と規定している。実用新案権者は技術評価書を提示せずに権利行使できるが、その実用新案権が取消された場合に専利法第 117 条但書により免責事由について主張でき、賠償責任を

負う必要がないかについて、下級審の見解と最高裁裁判所の見解が異なる事例がある。以下では、当該事例のかかる判決等の概要を紹介する。

(1) 事実概要

A社は2014年4月11日に実用新案権（以下「係争実用新案権」という。）を取得した。A社はB社が運営するAPPソフトウェアの一部の機能が、A社が先にリリースしたAPPソフトウェアの一部の機能と類似していることを発見したため、2つのAPPソフトウェアを特許事務所に送り侵害の比較を行った。当該特許事務所は、2014年5月27日付技術比較分析報告書において、2つのAPPソフトウェアの機能、目的および技術特徴は非常に近似すると結論づけた。A社は2014年5月29日に、B社がA社のAPPソフトウェア機能を盗用した疑いがありB社は「他人の努力の成果を搾取した」として公平交易委員会（日本の公正取引委員会に相当）に摘発した。

また、A社は2014年7月31日に知的財産裁判所に対してもB社が運営するAPPソフトウェアは係争実用新案の請求項1から10への侵害を構成するとして訴訟を提起し、B社に侵害の排除、防止および新台幣ドル（以下同じ）1億円の損害賠償を請求した。上記摘発および訴訟期間中に、A社は記者会見、テレビのニュース、メディア報道、インターネットコミュニティおよび被告の運営サイトなどを通じて、B社はA社のAPP機能を盗用し係争実用新案権を侵害したと主張した。

知的財産裁判所は2015年6月16日に係争実用新案の請求項1から10は進歩性を有していないと認定し、A社敗訴の判決を下した。

一方、B社は2014年10月1日に係争実用新案の請求項1から10は進歩性を有しないと知財局に無効審判を請求し、知財局は2015年2月25日に当該請求項は進歩性を有さず、取消すべきであると認定した。

更に、B社は本件訴訟を提起し、A社は故意に技術評価書を取得せず、記者会見、テレビのニュース、メディア報道、インターネットコミュニティおよびA社（被告）の運営サイトなどを通じて、B社がA社の係争実用新案権を侵害したと不実な情報を流布したと主張し、専利法第117条の実用新案権取消に関する賠償責任、

公平交易法の営業誹謗および民法の名誉毀損など関連規定に基づき、A社に損害賠償および謝罪広告の掲載を請求した。

知的財産裁判所は、本件の地裁²および控訴審³の判決において、A社は係争専利の侵害比較報告書を根拠とし、必要な注意義務を尽くし、また不当に実用新案権を行使していないと認め、B社の請求を棄却した。B社がこれを不服とし最高裁判所に上告したところ、最高裁判所は専利法第117条の改正理由を斟酌し、下級審とは異なる見解を採用した。⁴

(2)最高裁判所の判決の趣旨⁵

最高裁判所が破棄差戻し判決を下した主な理由は、以下のとおりである。

「…第117条の改正理由では、次のように明記されている。

『二…権利者による不当な権利行使または権利濫用により、他人に不測の損害が生じることを防止するため、実用新案権者の権利行使後、当該実用新案権が取消された場合、実用新案権者は自ら技術評価書の内容に基づき権利を行使し、かつ相当の注意を尽くしたことを証明するほか、他人に生じた損害に対して賠償責任を負わなければならない。

三(一) 現行条文第2項は実用新案権者の立証責任の免責事由を規定しており、実用新案権者は立証責任を負わなければならない… (略) …

(三) 実用新案技術評価書による比較結果は、その新規性など専利要件を否定するに足る先行技術文献などが見当たらなくても、実用新案権者がその実用新案の出所を専利主務官庁より熟知していることを排除することはできない。実用新案権者に技術評価書の内容に基づき権利行使することを要求するほか、その者に相当の注意義務を尽くすことも要求する場合に限り、妥当である。』

² 知的財産裁判所 104年度民専訴字第87号民事判決。

³ 知的財産裁判所 105年度民専上字第30号民事判決。

⁴ 本件訴訟の被告であるA社は、係争実用新案権の権利者ではないが、自ら権利者として権利を主張していたため、A社の行為は実用新案権を行使する行為に該当すること、また権利者は実用新案技術評価書を提示することで初めて警告できるので、自称権利者の者が権利を行使する際にも、当然に実用新案技術評価書を提示しなければならないことが差戻審では認定されている。

⁵ 最高裁判所 107年度台上字第2360号民事判決。

これより分かるとおり、法改正の目的は、形式審査による実用新案権の取得者が、その権利を濫用または不当に行使することを防止し、当該実用新案権が取消された場合、他人に生じた損害について賠償責任を負い、またその免責事由の立証責任を加重することである。つまり、自己が技術評価書の内容に基づき、かつ相当の注意を尽くしたことを証明した場合に限り、初めて免責されると明文で規定された。原審は、2003年専利法（旧法）第105条規定および大法官会議（2000年5月19日）第507号解釈の趣旨に基づき、上記但書の規定する免責必要要件は、相当の注意を尽したという例示に過ぎないとの見解を示したが、これには議論の余地がある。」

本件が差し戻された後、知的財産裁判所は最高裁判所の見解に従い、「…改正前の規定によると、実用新案権者が免責事由を主張できる条件をより緩和するため、その者による権利行使が（1）技術評価書の内容に基づいており、または（2）相当の注意を尽くしたことのうちいずれか1つを満たす場合、無過失だと推定された。しかし、改正後の第117条は、実用新案権者により厳しい注意義務を課し、その者による権利行使は技術評価書に基づく必要がある（権利の有効性に関する客観的な判断資料）、「かつ」相当の注意を尽くす必要がある、いずれも欠けてはならず、実用新案権者は上記免責事由の要件について立証責任を負う。そのため、実用新案権者が技術評価書を提示せずに権利行使し、将来実用新案権が取消された場合、専利権の行使により他人に生じた損害に対して、損害賠償責任を負わなければならないと認定し、A社はB社に90万円を賠償し、かつ謝罪声明および判決書の主文等の新聞掲載費用を負担しなければならないとの判決を下した⁶。

4. 結論

最高裁判所の見解によると、現行の専利法第117条但書は、実用新案専利権者が権利を行使する時、技術評価書の内容に基づき、かつ相当の注意を尽くす必要がある、2つとも欠けてはならない。技術評価書の請求は時間を要するが、今後、実

⁶ 知的財産裁判所 108年度民専上更(一)字第1号民事判決

用新案権が取り消され賠償責任を負う必要があると認定されるリスクがあることを考慮すると、権利を行使する前に、技術評価書を取得し、専門家（たとえば弁護士、弁理士）に意見を求めることが望ましいと考える。

【ソース】

- ・台湾専利法
- ・知的財産裁判所 104 年度民専訴字第 87 号民事判決 (<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,104%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e8%a8%b4%2c87%2c20160706%2c1>)
- ・知的財産裁判所 105 年度民専上字第 30 号民事判決 (<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,105%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e4%b8%8a%2c30%2c20170112%2c1>)
- ・最高裁判所 107 年度台上字第 2360 号民事判決 (<https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TPSV,107%2c%e5%8f%b0%e4%b8%8a%2c2360%2c20181219%2c1>)
- ・知的財産裁判所 108 年度民専上更(一)字第 1 号民事判決 ([https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,108%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e4%b8%8a%e6%9b%b4\(%e4%b8%80\)%2c1%2c20191231%2c2](https://law.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV,108%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e4%b8%8a%e6%9b%b4(%e4%b8%80)%2c1%2c20191231%2c2))

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)