

専利法（再審の可否）

専利権¹侵害訴訟民事判決が確定した後、「確定されていない無効審判成立との行政処分」をもって再審を請求することができないと判示した事例

【書誌事項】

当事者：彦豪金属工業（再審原告・上告人） v. 利奇機械工業（再審被告・被上告人）

判断主体：最高法院

事件番号：102 年台上 522 号民事判決

言渡し日：2013 年 3 月 27 日

事件の経過：一部破棄、一部棄却

【概要】

専利権侵害訴訟民事判決が確定した後、たとえ当該専利権について智慧財産局により無効審判成立との査定がなされたとしても、専利権者が当該無効審判成立の査定²に対し行政救済を求め、無効審判成立との行政処分が確定されていない状況において、当該無効審判成立との査定をもって再審を請求することができない。

【事実関係】

被上告人は、台湾実用新案第 227643 号「ディスク状自転車ブレーキ裏張り固定機構」（以下「本件実用新案」という）の専利権者であり、上告人が製造・販売した「彦豪 I0」製品が本件実用新案の創作を侵害するという理由で上告人を相手に侵害の差止及び損害賠償を請求した。これにつき第一審³は、上告人が製造・販売した「彦豪 I0」製品が本件実用新案の創作を侵害するという事実を認め、侵害の差止請求と損害賠償請求を認容した。これに対し、上告人は智慧財産法院に対し控訴を提起し再び敗訴判決⁴を受け、最高法院に上告したが却下された⁵ため、控訴審判決が確定された。その後、上告人が提起した無効審判が成立し、上告人が本件実用新案の無効との査定をもって、智慧財産法院に対し確定となった侵害訴訟の再審を求めた。しかし智慧財産法院は、本件の無効審判査定がまだ確定されておらず、再審事由に該当しないとの理由で、上告人によ

¹ 台湾では、特許、実用新案と意匠の全体として「専利」と呼ばれているため、本文では、台湾の慣習に従うものとする。

² 台湾の無効審判は、日本のように請求人と被請求人との間の「当事者系」の「審理」制度ではなく、台湾智慧財産局と専利権者との間の「査定系」の「審査」制度であるため、ここでの用語は「審決」でなく、「査定」を用いることとする。

³ 台中地方法院 97 年度智字第 8 号判決。

⁴ 智慧財産法院 99 年度民專上字第 16 号判決。

⁵ 最高法院 100 年度台上字第 379 号裁定。

る再審の請求を退けた⁶が、上告人はこれに不服し最高法院に上告した。

【判決内容】

最高法院は、専利権侵害訴訟民事判決が確定した後に、智慧財産局により無効審判成立との査定がなされた状況に対し、まず民事訴訟法における再審の要件について、「民事訴訟法の第 496 条第 1 項第 11 号の規定により、判決の基礎となった民事、刑事、行政訴訟判決又はその他の裁判若しくは行政処分が、その後に確定された裁判又は行政処分により変更された場合、再審の訴えをもって確定された終局判決に対し不服を申し立てることができることは明らかである。ここにいう『判決の基礎となった民事、刑事、行政訴訟判決又はその他の裁判若しくは行政処分が、その後に確定された裁判又は行政処分により変更された場合』とは、確定された本案判決が別件の民事又は刑事判決及びその他の裁判若しくは行政処分を裁判の基礎とし、かつ当該民事、刑事、行政訴訟判決又はその他の裁判若しくは行政処分が、その後に確定した裁判又は行政処分により変更された結果、原確定判決の基礎が変動した場合をいう」と述べ、さらに「無効審判成立との査定の確定」について、査定当時の専利法第 73 条⁷により、「行政救済を提起したが棄却されて確定となった」ことが確定事由の一つであると示した上で、本件における無効審判成立との査定に係る行政救済手続がまだ確定されていないことを理由に、上告人による再審の請求を棄却した。

また、本件事案の事実関係とは異なるが、最高法院は「智慧財産局による専利権を取り消す行政処分は、行政法院に対し特定内容の行政処分をするように命じた確定判決に従って作成されたものでない場合、…専利権は、行政救済を経て棄却が確定されるまで存在する。したがって、原確定判決は、専利権の成立との行政処分を判決の基礎にしているものの、後の智慧財産局による専利権を取り消す行政処分が行政救済手続により確定されていない以上、当該専利権を取り消す行政処分により原確定判決の基礎が変動したとは言い難い」（太字下線は筆者による）と付言した。

なお、本件において破棄された部分について、再審請求の合法性に関する判断は、最高法院の専属管轄であり、原審裁判所があえてこの点について判断し、上告人に対し不利な判決をしたのは、法令違反であるとして破棄された。

【専門家からのアドバイス】

本判決は、「専利権侵害訴訟民事判決が確定した後になされた専利権無効審判成立との行政処分による再審事由の有無」について明確に判示した最高法院の判決であり、重要な指標性を有する。

台湾の智慧財産案件審理法又はその他の特別法において、再審について特別な規定が

⁶ 智慧財産法院 101 年度民專上再字第 1 号判決。

⁷ 現行法第 82 条第 2 項は同旨である。

ないため、再審の認否は、民事訴訟法の規定に基づき判断するものであると一般的に解されている。そこで、行政程序法第 92 条の「行政処分」の定義に照らすと、専利権無効審判成立との査定は、「行政機関による対外的に法律的效果を発生させる片方の決定」として「行政処分」であると解される。したがって、専利権無効審判成立との査定による再審の認否は、台湾民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号の当否により判断されるべきであると一般的に認識されている。

しかしながら、智慧財産案件審理法が施行⁸されるまで、台湾の裁判所には専利権の無効について審理する権限がなく、専利権の無効は専ら智慧財産局の無効審判の審査によるものであったため、係る専利権には無効審判が係属していた場合、民事訴訟の審理は通常、智慧財産局による無効審判の結果が確定するまで一時停止されることになる。このような状況の下で、これまで民事訴訟が確定した後に確定となった無効審判による再審の事案がなかったため、この問題に対して正面から判示した裁判例がなかった。智慧財産案件審理法が施行された後、101 年台抗字 683 号裁定において、最高法院は、専利権者が専利権の取消を求めた義務付け訴訟に参加人として参加し、かつ行政法院が審理を経て「智慧財産局が専利権無効との査定をすべきである」との判決をした後、智慧財産局がその判決にしたがって専利権無効の査定（以下「再作成の無効査定」という）を作成した場合、専利権者が再作成の無効査定に対し不服を申し立てたととしても、前判決による既判力が参加人としての専利権者にも及ぶため、後の訴訟で前訴に相反する主張をすることができないと判示したが、「専利権者が参加人として訴訟に参加しなかった場合」は如何に取り扱うかについて明確に言及していなかった。本件最高法院判決の意義は、「専利権侵害訴訟民事判決が確定した後に専利権無効審判成立との行政処分が確定された場合は再審事由に該当する」と正面から宣言したことのみならず、「無効審判の確定」について、「行政法院が知的財産局に対し特定内容の行政処分をするように命じた確定判決に従って作成されたもの」であれば民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号の規定が適用されると明確に示したことにある。これは即ち、専利権の取消を求めた義務付け訴訟（専利権者による訴訟参加の有無に関係なく）の判決にしたがって作成された再作成の無効査定は、行政救済により確定されてなくても、民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号にいう「その後に確定された裁判又は行政処分」の要件に該当し、これをもって再審を求めることができる。

日本では、平成 23 年特許法改正において、特許法第 104 条の 4 が新設され、特許権侵害訴訟が確定した後に確定となった特許無効審決をもって再審の訴えを提起することができないと規定されたが、台湾ではこのような規定がなく、本判決から、台湾で専利権侵害訴訟が確定した後に専利権無効の査定が確定された場合、又は行政法院が審理を経て「智慧財産局が専利権無効との査定をすべきである」との判決にしたがって再作成された専利権無効の査定の場合、民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号の規定により再

⁸ 2008 年 7 月 1 日より施行された。

審の訴えを提起することができることになる。したがって、台湾では、専利権侵害訴訟の被告にとって、智慧財産局に対し無効審判を提起するのは一つの反撃手段として実益がある。一方、専利権者として、侵害訴訟で勝訴したとしても、再審の可能性を防ぐためにも、無効審判に対し慎重に対応しなければならない。