

専利法（実用新案無効による再審請求）

【書誌事項】

当事者：A社（上告人、原審原告）、vs B社（被上告人、原審被告）

判断主体：最高法院

事件番号：104年台上字第407号民事判決

言渡し日：2015年3月12日

事件の経過：原審（再審の訴え）を廃棄し、智慧財産法院に差戻し。

【概要】

被上告人は智慧財産局が与えた実用新案権に基づき侵害訴訟を提起し、原確定判決も上告人が実用新案権侵害したとして損害賠償責任を上告人に負わせた。しかし、その後係争実用新案にかかる無効審判成立が確定したことにより登録が取消され、智慧財産局が与えた実用新案権の行政処分を判決基礎としていた原確定判決の判決基礎に影響を与えてしまい、原確定判決に疑問が生じる。また上告人が原訴訟第二審では、係争実用新案の有効性を争っていたものの、攻撃防禦方法の提出が遅れたと認定され、当該抗弁が棄却された。よって、係争実用新案の有効性について、原確定判決では、自らの判断がなされていない。係争実用新案の有効性は既に原確定判決が知的財産審理法第16条により自らが判断されているとして上告人の再審の訴えを棄却した原審の判断には問題があり、上告人が原判決のこの点を指摘し、原判決の破棄を求めたことには理由がある。

【事実関係】

上告人が被上告人の所有する実用新案「自転車のディスクブレーキのパッド保持装置」（以下、「係争実用新案」という）を侵害したとして、被上告人は上告人に対し損害賠償及び侵害排除を請求し、判決が確定した。一方、上告人が別途經濟部智慧財産局に実用新案無効審判請求し、無効審判成立の審決が確定した。本件は、無効審判請求が成立の審決を得たがまだ実用新案の取消しが確定していない時点で再審の訴えを提起したが却下され、その後無効審判請求が確定してから再び再審の訴えを提起したものである。

【判決内容】

調べると、上告人は先般2012年2月8日に、係争実用新案に対する無効審判請求が成立したとして、原確定判決に対し1回目の再審請求を申し立てた。一方、本件は、係争実用新案に対する無効審判請求が成立した後、被上告人が行政訴訟を提起して敗訴判決が確定し、係争実用新案査定が既に取消されたとして、2回目の再審請求を申し立てたのである。よって、1回目の再審請求と2回目の再審請求の事由が異なり、当然同一事由ではなく、民事訴訟法第498条之1の一事不再理原則の適用がない。

「判決の基礎となった民事、刑事、行政訴訟の判決又はその他判決若しくは行政処分が、後に確定した裁判又は行政処分により変更された場合、確定した終局判決に対し、再審の訴えを以て、不服を申し立てることができる」、と民事訴訟法第 496 条第 1 項第 11 号に明文の定めがある。上記のいわゆる「判決の基礎となった行政処分が、後の行政処分により変更された」再審事由とは、確定された本件判決が別件の行政処分を判決の基礎とし、且つ当該行政処分が後の行政処分により変更された結果、原確定判決の基礎を動揺させる場合をいう。調べると、実用新案権は智慧財産局による実用新案権付与の行政処分の効力により取得したのであり、実用新案権者は当該行政処分を以て、実用新案権侵害として他人に対し侵害訴訟を提起することができる。また、実用新案無効審判が請求され成立した場合は、当該実用新案を取消すべきであり、実用新案の取消決定が確定した場合は、実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされ、これは専利法第 82 条、第 120 条の規定から自明である。よって、実用新案権者から実用新案侵害訴訟が提起され勝訴判決が確定し、且つ後に実用新案の取消決定が確定した場合は、当該実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされ、判決の基礎となった行政処分が既に変更されたと認めるべきである。

被上告人は、智慧財産局の付与した実用新案権に基づき侵害訴訟を提起したのであり、原確定判決も、上告人が被上告人の実用新案権を侵害したとして、損害賠償責任を負うよう上告人に命じた。そうすれば、原確定判決が智慧財産局による係争実用新案権付与の行政処分を判決の基礎としなかったため、後に係争実用新案に対する無効審判請求が成立し、実用新案取消訴訟の判決が確定したとしても、原確定判決の基礎を動揺させないと言えるか否かは、追究の余地がないわけではない。

また、上告人は前訴の第 2 審で、係争実用新案無効の抗弁を主張したが、攻撃防御方法の提出が時期に遅れたとして、原第 2 審判決で棄却されたため、係争実用新案の有効性について、原確定判決では当然判断がなされていない。原審は、係争実用新案の有効性は既に原確定判決で智慧財産案件審理法第 16 条規定により判断がなされたとして、上告人は再審の訴えを提起できないと認定したが、議論の余地がある。

【専門家からのアドバイス】

本件実用新案権侵害事件の第 1 審で、被告は実用新案の無効を主張しておらず、第 2 審になって初めて実用新案無効の抗弁を主張したため、第 2 審裁判所は攻撃防御方法の提出が時期に遅れたとして、訴えを棄却する判決が確定した。被告は別途無効審判の請求を余儀なくされ、且つ無効審判請求が成立した時に直ちに 1 回目の再審請求を申し立て、無効審判請求の判決が確定した後、更に 2 回目の再審請求を申し立てた。また、再審の訴えは、30 日の法定期間内に提起しなければならない、と民事訴訟法第 500 条に

規定されていることから、原告は無効審判請求がまだ確定していない時点で先に再審の訴えを提起したわけである。

最高法院が本件再審事由は一事不再理の原則に該当しないと判示したのは（民事訴訟法 498 之 1）、今後再審請求を申し立てる際の参考に供することができる。また、訴訟を遅延させる目的を以て時期に遅れて提出した攻撃防御方法は、裁判所は却下できると、民事訴訟法第 196 条に規定されているが、実務上、民事通常訴訟の第 2 審において新たな事実・証拠若しくは攻撃防御方法が提出された場合、裁判所は通常それを認める。それにひきかえ、智慧財産法院の運営では通常第 1 審裁判所は期限を定めて全ての主張を提出するよう双方当事者に求め、当該期限に遅れた場合、民事訴訟法第 196 条の失権効が生じて主張の提出が認められない。本件は第 1 審において実用新案無効の抗弁が主張されなかったため、第 2 審において無効抗弁主張の提出が裁判所に認められなかった。被告人は智財案件審理法第 16 条により実用新案無効の抗弁を主張できないため、別途無効審判を請求せざるを得ない。別途無効審判を請求した後、それを再審事由として原実用新案侵害訴訟の確定判決を取消すので、第 1 審において不利な判決を受けて上告した時に、実用新案無効の抗弁が、裁判所によって民事訴訟法第 196 条の規定により却下されることにならないよう、たとえ相手方による実用新案侵害の主張が成立しないと判断したとしても、実用新案無効の抗弁を早期に準備した方が得策である。