

専利法（証拠提出のタイミング）

【書誌事項】

当事者：A 社（控訴人、原審被告、実用新案権者） vs B 社、C 社（被控訴人、原審原告）

判断主体：智慧財産法院

事件番号：104 年度民専上字第 13 号（中間判決）

言渡し日：2017 年 9 月 21 日

事件の経過：

- 1、 中華民國第 M264261 号実用新案請求項 1～3 には取消事由がない。
- 2、 被控訴人 B 社が自ら組立てて製造した製品及び被控訴人 C 社から購買した製品は、 中華民國第 M264261 号実用新案請求項 1、2、3 の権利範囲に含まれる。

【判決概要】

智慧財産法院は、引用文献 A は原審（第一審）ですでに提出されていたが、第一審の訴訟進行状況にあわせて提出されなかったことから原審では斟酌されなかっただけであり、被控訴人の当該主張は、第一審で提出した攻撃防御方法に対する補充に該当する。また、第二審の権利侵害および有効性の審理をする前に提出されたものであること、第二審は事実審であること、かつ有効性に関する証拠及び組み合わせは係争実用新案に取消事由があるか否かに対して重要性があることに鑑みて、第二審でその主張を認めなかった場合、公平性を明らかに失うため、その攻撃防御方法の提出を認め、合わせて審理するべきであると示した。

【事実関係】

A 社が所有する「識別機能及び模倣防止機能を有する錠」の実用新案権に基づき、係争製品を製造販売した B 社と C 社に対し、損害賠償請求の訴訟を提起した。智慧財産法院の第一審は A 社の請求を棄却し、A 社は不服であるとして控訴を提起した。

【判決内容】

1. 当事者は新しい攻撃または防御方法を提出してはならない。但し次のいずれか一つに該当する場合、これに限らない。「.....3.第一審で提出した攻撃または防御方法に対し、補充する場合。6.その提出を認めないと明らかに公正性を失う場合」と民事訴訟法第447条第1項第3号、第6号に明文の規定がある。被控訴人は原審において引用文献Aを提出し、引用文献A単独により、またはその他引用文献との組み合わせにより、係争実用新案に進歩性がないことを証明できると主張したが、原審判決では、当該証拠を第一審口頭弁論の終了直前に提出したことは、時期に後れた攻撃防御方法の提出であるうえ、訴訟の終結を妨害するものであるとして却下された。被控訴人は第二審の手続きにおいても引用文献A単独、またはその他引用文献との組み合わせにより、係争実用新案に進歩性がないことを証明できると主張した。
2. 智慧財産法院は、引用文献Aは原審ですでに提出されていたが、第一審の訴訟進行状況にあわせて提出されなかったことから原審では斟酌されなかっただけであり、被控訴人の当該主張は、第一審で提出した攻撃防御方法に対する補充に該当する。また、第二審の権利侵害および有効性の審理をする前に提出されたものであること、第二審は事実審であること、かつ有効性に関する証拠及び組み合わせは係争実用新案に取消事由があるか否かに対して重要性があることに鑑みて、第二審でその主張を認めなかった場合、公平性を明らかに失うため、その攻撃防御方法の提出を認め、合わせて審理するべきであると示した。
3. 被控訴人が提出した証拠は、係争実用新案の請求項に新規性または進歩性がないことを証明できず、取消事由がない。係争製品は係争実用新案の請求項の請求範囲に含まれている。本件の権利侵害による損害賠償請求及び損害賠償金額につき、更なる調査及び審理が必要であり、上記の判断を前提としなければならない。ここにて主文の通り中間判決を下した。権利侵害行為への請求権はもう消滅時効になったか否かについても、終局判決で併せて論述する。

【専門家からのアドバイス】

1. 台湾の民事訴訟法 196 条（日本の民事訴訟法 157 条に相当）では、「1.攻撃または防御方法は、別段の規定がある場合を除いて、訴訟進行の程度により、口頭弁論終結までの適切な時期に提出しなければならない。2.当事者が訴訟延滞を意図し、または重大な過失により、時機に後れて攻撃または防御方法を提出し、訴訟の終結を妨げる場合、裁判所はこれを却下することができる。攻撃または防御方法の趣旨が不明瞭であり、釈明を命じたうえで必要な釈明をしなかった場合も同様とする。」のように、訴訟の証拠の提出のタイミングは適切な時期に提出しなければならないと規定されている。
2. 一般の民事訴訟事件の提出時期について、普通は口頭弁論終結までに提出し、口頭弁論終結のあとに提出した場合、裁判官は民事訴訟法 196 条を適用せず、当該証拠を審理範囲に入れて、判決文にて認定を行っても特に問題がない。仮に追加証拠をみて、再び双方の意見を確認する必要があると認定した場合、裁判官は弁論を再開することもある。従い、民事訴訟法 196 条の適用は実務上多くない。一方、智慧財産法院においては、事前に双方証拠書状の提出時期、準備廷の回数などの裁判所の審理計画を双方に開示しており、スケジュール通りに提出しない場合に民事訴訟法 196 条により証拠を却下するのは珍しくない。しかし控訴審は事実審であるため、証拠提出することは許されるので、地裁のときに提出した証拠が 196 条の適用により却下されても、控訴審にて再び提出することができる。
3. 本件は中間判決であり、中間判決に対し不服することができないため、中間判決における特許の有効性の認定に対して不服がある場合、終局判決を不服の対象として上告しなければならない。

【参考条文】

台湾民事訴訟法第 196 条

- 1.攻撃または防御方法は、別段の規定がある場合を除いて、訴訟進行の程度により、口頭弁論終結までの適切な時期に提出しなければならない。

2.当事者が訴訟延滞を意図し、または重大な過失により、時機に後れて攻撃または防御方法を提出し、訴訟の終結を妨げる場合、裁判所はこれを却下することができる。攻撃または防御方法の趣旨が不明瞭であり、釈明を命じたうえで必要な釈明をしなかった場合も同様とする。

日本の民事訴訟法第 157 条

- 1.当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
- 2.攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。