

## 専利法(故意・過失) (事例1)

実用新案権の侵害を主張し、差止め及び損害賠償が請求された事例において、侵害を否定するとともに、被告らの属性を考慮して、故意・過失の存在が否定された事例

### 【書誌事項】

当事者：

原告 A

被告 B (鍵・印鑑屋)、C (金物屋)、D (鍵・印鑑屋)、E、F (鍵・印鑑屋)、  
G、H (鍵・印鑑屋)

※被告はいずれも個人事業主。

判断主体：知的財産裁判所

事件番号：109 年度民専訴字第 10 号

言渡し日：2020 年 5 月 26 日

事件の経過：本件は第一審であり、本判決により、原告の請求がいずれも棄却された。原告は控訴したが、控訴費用を払わなかったために控訴は却下された。

### 【概 要】

鍵に関連する実用新案権を有する原告が、合鍵の作成を行っている被告らに対して実用新案権の侵害を主張して、侵害行為の差止め、損害賠償を求めて民事訴訟を提起した。当該実用新案を使用した商品に、実用新案証書番号の表示は行われていなかった。裁判所は実用新案権の侵害自体を否定したが、さらに過失の有無についても判断を行った。被告が小規模の個人事業主であることや業務の通常の形態等を考慮し、過失の存在を否定した。

### 参考条文：

台湾では、特許、実用新案、意匠は、いずれも専利法に規定されている。損害賠償に関連する規定（第 96 条、第 97 条、第 98 条など）は、特許権侵害の際に適用される規

定が実用新案にも準用される。

損害賠償については、以下のように故意又は過失が損害賠償の要件となっている。

#### 第 96 条

- ① 特許権者は、自己の特許権を侵害する者に対し、その排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することができる。
- ② 特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、損害賠償を請求することができる。（第三項以下省略）

また、特許証番号の表示義務が第 98 条で定められている。この条文の存在により、特許証番号が表示できない場合に損害賠償の請求が困難になるのではないかという意見を聞くことがあるが、実際にはそのようなことはない。本事例 1 では、台湾の知的財産局が公表した「専利法逐條釋義」（2025 年版。以下「専利法逐條解説」という。）で取り上げられている裁判例を紹介する。

#### 第 98 条

特許に係る物には、特許証番号を表示しなければならない。特許に係る物にこれを表示できない場合は、ラベル、包装、又はその他の他人に認識させるに足る顕著な方法をもって、これを表示することができる。特許証番号を表示しなかった場合、損害賠償を請求するときには、当該物品が特許に係るものであることを侵害者が明らかに知っていたこと、又はそれを知り得たことを立証し、証明しなければならない。

#### 第 120 条

実用新案においては、・・・第 84 条から第 98 条・・・を準用する。

#### 【事実関係及び経緯】

原告の主張の概要は以下のとおりである。

- 原告は、実用新案第 M497189 号「防ドリル鍵構造」実用新案（以下「本件実用新案」という。）の実用新案権者である。本件実用新案の実用新案権（以下「本件実用新案権」という。）の存続期間は 2014 年 3 月 11 日から 2024 年 11 月 27 日までであり、実用新案技術報告も申請、取得している。

- 原告は、被告らが侵害商品を製造・販売していることを相次いで発見した。特許事務所に分析を依頼した結果、被告らが製造・販売した鍵（以下「本件製品」という。）はいずれも本件実用新案の請求項 1 の範囲に属すると認定された。
- 原告はさらに被告らに内容証明郵便等で侵害意見書及び本件実用新案の技術報告を提示して警告し、侵害の停止及び損害賠償を求めたが、善処されなかった。

原告は、以上を根拠として、以下を請求した。

（一）被告七名は連帯して原告に 60 万元及び訴状副本送達の翌日から完済日まで年 5 % の利率による利息を支払う。

（二）被告らはいずれも直接的又は間接的に、自ら又は他人に委託して、本件実用新案を侵害する物品の製造、販売の申出、販売、使用、又は上記目的のための輸入をしてはならない。

これに対して被告らは、実用新案権侵害を否定するとともに、一部の被告は、以下のよう主張した。

本件で原告は被告らが本件実用新案権を侵害していると主張しているが、原告は権利行使時に本件実用新案技術報告を事前に提示して被告らに警告しておらず、被告は自らが販売した本件製品が本件実用新案権を侵害していることを知らなかった。仮に被告に実用新案権侵害の事実があったとしても、被告に故意又は過失はない。さらに、被告らは鍵・印鑑市場の小売業者であり、本件製品の製作過程は、上流業者から原型ブランク・キーを仕入れ、消費者が鍵の複製を希望する場合、消費者が提供した鍵の種類に応じて適切なブランク・キーを選び、研磨して複製するものである。各原型ブランク・キーは異なる鍵装置に対応する可能性があり、複数の鍵装置に同時に対応することもある。被告が消費者の鍵を複製する際、消費者が持参した鍵がどの鍵装置に対応するかを知ることはできず、商慣習上、消費者が自ら鍵装置情報を提供するか、鍵に実用新案証書番号が刻印されていない限り、鍵自体が実用新案権を有する鍵装置に対応しているかどうかを鍵・印鑑屋が一つ一つ調べることは不可能であり、消費者が持参した鍵に実用新案権があるかどうかを知ることもできない。

本件で原告が被告らに複製を依頼した鍵には本件実用新案証書番号の刻印がなく、

被告らはその鍵が本件実用新案に該当するかどうかを知ることができなかった。また、被告自身は本件実用新案鍵装置製品を販売しておらず、上流業者から「本件製品の原型ブランク・キー」を仕入れているだけであり、その上流業者は原告が主張する被告Eではなく、別人であるため、原告がEに警告をした事実を知ることは不可能である。

その原型ブランク・キーにも実用新案証書番号の表示はなく、被告らが複製した鍵が実用新案登録製品であることを予見又は損害発生を回避する可能性や故意・過失は存在しない。原告が被告らに実用新案権侵害の故意又は過失があると主張することは採用できない。

#### 【判決の概要】

裁判所は、侵害自体を否定したが、以下のとおり故意・過失の有無についても検討した上で、故意・過失の存在を否定した。

「(三) 本件原告が被告Cに送付した弁護士書簡(以下「本件弁護士書簡」という。)には、本件実用新案の技術報告について一切言及されておらず、本件実用新案の技術報告を提示・添付して警告を行った証拠もなく、専門的かつ客観的な鑑定機関による本件実用新案の侵害及び有効性の鑑定報告も添付されていない(本件記録一第93、94頁参照)。

また、原告が弁護士事務所に委託して被告E、Cに提供した定型的な和解契約書案(以下「本件和解書」という。)には、『乙(被告E、C)が甲(原告A)の第M497189号実用新案『ドリル防止鍵構造』(本件実用新案)の実用新案権を侵害したため、甲乙双方は和解し、乙は本件製品を回収・廃棄し、また、本件実用新案を実施せず、新聞で謝罪し、原告の損害を賠償することを約定した』と記載されている(本件記録一第297、413頁参照)。本件実用新案技術報告については一切言及されておらず、本件実用新案技術報告を提示・添付して警告を行った証拠もなく、専門的かつ客観的な鑑定機関による本件実用新案侵害及び有効性の鑑定報告も添付されていない。実用新案は形式審査を採用しており、実用新案の要件に合致するかどうかの实体審査を行わずに実用新案権を付与しているため、権利者が警告書を乱発するのを防ぐ

ため、実用新案権者が警告を行う際には実用新案技術報告を客観的判断資料として提示する必要がある。本件弁護士書簡及び本件和解書は、いずれも本件実用新案の技術報告及び専門的かつ客観的な鑑定機関による本件実用新案の侵害及び有効性の鑑定報告を提示・添付していない。原告が本件実用新案の有効性及び侵害について合理的に信用できる証拠がないまま、被告らに本件実用新案の警告を行い、被告らは自らが販売する本件製品が形式審査のみで効力が疑わしい本件実用新案権を侵害しているかどうかを知ることができなかった。したがって、被告らには本件実用新案権を侵害する故意又は過失がないと認められる。」

「また、『特許侵害の救済方法は、専利法第 96 条、第 97 条に明文があるが、侵害者に故意又は過失があることが要件である』（最高法院 106 年度台上字第 2467 号民事判決の趣旨参照）。

さらに、当裁判所 106 年度民専上更（二）字第 1 号民事判決は、以下のように判示している。

過失とは、将来の損害の発生を予見又は回避できたのに注意しなかったために損害が発生したことをいう。予見又は回避できる程度、すなわち行為者の注意義務は、具体的な事件によって異なり、通常は善良な管理者の注意の程度を基準とする。特許侵害事件では、製造業者、競争同業者、単純な小売業者又は偶発的な販売者が損害の発生を予見又は回避できる注意の程度は必ずしも同じではなく、個別の事実に基づき、営業項目、営業規模、資本金の多寡、収益状況、営業組織、侵害行為の実際の内容等の状況を考慮して、行為者が注意義務に違反したかどうか、すなわち損害の発生を予見又は回避できなかった過失があるかどうかを判断すべきである。

本件被告らは資本金 10 万元以下の個人事業主の自然人であり、営業項目は鍵の複製、鍵の作成、金物錠、印鑑作成等である（本件記録一第 29～37 頁、第 109～117 頁参照）。本件被告らが販売した本件製品は鍵であり、いずれも本件実用新案に関するドリル防止錠具構造に関する事業は行っていない。また、被告らは本件製品の製作過程について、上流業者から原型鍵のブランク・キーを仕入れ、消費者が鍵の複製を希望する場合、消費者が提供した鍵の種類に応じて適切な鍵のブランク・キーを選

択して研磨・複製した。各原型鍵のブランク・キーは異なる錠具に対応する可能性があり、複数の錠具に同時に対応する可能性もあると述べている。被告が消費者のために鍵を複製する際、消費者が持参した鍵がどの錠具に対応しているかを知ることとはできず、商業慣習上、消費者が自ら錠具情報を提供するか、消費者が提供した鍵に專利証書番号が刻印されていない限り、鍵自体が專利権を有する錠具に対応しているかどうかを鍵屋が一つ一つ調べることは不可能であり、消費者が渡した鍵に專利権が存在するかどうかを知ることできない。

本件原告が被告Fに複製を依頼した鍵にも本件專利証書番号は刻印されておらず、被告はその鍵が本件実用新案に該当するかどうかを知ることができなかつたと述べている（本件記録一第553頁参照）。」

「さらに、被告らは本件実用新案の先行技術に基づいて合理的に本件製品を製造・販売しており、本件製品と本件実用新案請求項1の比較結果、本件製品は明らかに本件実用新案請求項1の要件を完全に欠いているため、本件製品は明らかに侵害していない。また、原告は関連製品に本件実用新案証書番号を表示せず、本件実用新案技術報告を提示せず、専門的かつ客観的な鑑定機関による本件実用新案侵害及び有効性の鑑定報告も添付せず、被告らが注意義務に違反したことも立証していない。以上のすべての状況から、被告らが本件実用新案を侵害する故意又は過失がないことは明らかである。」

「結論

本件製品は本件実用新案請求項1の文言及び均等範囲に該当せず、また、被告らは本件実用新案権を侵害する故意又は過失を有しない。したがって、原告の請求は理由がなく、棄却すべきである。」

#### 【専門家からのアドバイス】

本判決は、『專利法逐条解説』において、「個別案件の事実に応じて、行為者の注意義務違反の有無を判断すべき」であることを示した例として紹介されている。

具体的には、「製造業者、競争同業者、単純な小売業者又は偶発的な販売者が損害の発生を予見又は回避できる注意の程度は必ずしも同じではなく、個別の事実に基づき、

営業項目、営業規模、資本金の多寡、収益状況、営業組織、侵害行為の実際の内容等の状況を考慮して、行為者が注意義務に違反したかどうか、すなわち損害の発生を予見又は回避できなかった過失があるかどうかを判断すべき」とされている。本件では、被告が小規模な個人事業主で、業務の形態からも具体的な消費者が提供した鍵に專利証書番号が刻印されていない限り、鍵自体が專利権を有する錠具に対応しているかどうかを鍵屋が一つ一つ調べることは不可能ということを考慮し、過失が否定された。

ただ、專利証書番号を示さなければ、損害賠償請求が実質的に困難というわけではない。ここでは、專利証書番号が商品に表示されていない場合に、どのように損害賠償請求の可否が決まるのかについて実務上のポイントを説明することにする。

### (1) 条文の推移

特許証番号表示義務に関する專利法 98 条は、2011 年に改正されている。改正前後の内容は以下のとおりである。

改正前	改正後
<p>第 98 条 特許に係る物には、特許証番号を表示しなければならない。特許に係る物にこれを表示できない場合は、ラベル、包装、又はその他の他人に認識させるに足る顕著な方法をもって、これを表示することができる。</p> <p><b>特許証番号の表示がなければ、損害賠償請求をすることができない。</b>特許証番号を表示しなかった場合、損害賠償を請求するときには、当該物品が特許に係るものであることを侵害者が明らかに知っていたこと、又はそれを知り得たことを立証し、証明しなければならない。</p>	<p>第 98 条 特許に係る物には、特許証番号を表示しなければならない。特許に係る物にこれを表示できない場合は、ラベル、包装、又はその他の他人に認識させるに足る顕著な方法をもって、これを表示することができる。</p> <p>特許証番号を表示しなかった場合、損害賠償を請求するときには、当該物品が特許に係るものであることを侵害者が明らかに知っていたこと、又はそれを知り得たことを立証し、証明しなければならない。</p>

なお、本改正の立法理由は、次のように記載されている。

「特許表示の趣旨は、主として特許権者が特許製品に明確に表示することを奨励し、社会一般に注意を促し、他人の特許権の侵害を防止することにある。従来の規定にある『表示がなければ損害賠償請求をすることができない』は、特許表示が特許侵害損害賠償請求の前提要件又は特別要件であると誤解されやすく、見解の相違を生じさせていた。法律適用上の疑義を避けるため、従来の条文に定められていた『損害賠償請求をすることができない』との規定を削除した。」

さらに遡ると、制定時（1944年）は「表記を付さなかったために他人が専利品であることを知らず専利権を侵害した場合、損害賠償請求することはできない」と規定されていた。本条の原型となる規定が、全く異なる時代背景のもとで制定されたことがわかる。

いずれにせよ、現在は、損害賠償請求の条件ではない。

## （2）表示がない場合にも損害賠償請求できるか

特許証書番号表示がない場合、過失（或いは特許を知り得たこと）の立証が必要となり、権利行使に支障が生じるのではないかという点については、台湾の特許侵害訴訟において、一般的に過失の立証は難しいことではない。すなわち、一定規模を有する同一製品の製造業者などであれば、通常、特許の検索をしなかったことを理由に過失を認定できる可能性が十分ある。事例2は、そのような裁判例である。

## （3）警告書

多くの案件ではまず警告書を送付するが、警告書を受領したにもかかわらず製造等を続けた場合、故意が認められる可能性が高くなる。ただ、本件では、警告書の送付がなされていたが、情報が不十分であるとして過失が否定された。警告書を送付すれば、直ちに故意又は過失が認められるとは限らないことに留意する必要がある。

すなわち本件では、「本件弁護士書簡及び本件和解書は、いずれも本件実用新案の技

術報告及び専門的かつ客観的な鑑定機関による本件実用新案の侵害及び有効性の鑑定報告を提示・添付していない。原告が本件実用新案の有効性及び侵害について合理的に信用できる証拠がないまま、被告らに本件実用新案の警告を行い、被告らは自らが販売する本件製品が形式審査のみで効力が疑わしい本件実用新案を侵害しているかどうかを知ることができなかった。」と認定されている点に注意すべきである。

#### (4) ウェブサイトでの記載

ウェブサイトに記載があったことが過失の認定に影響を与える可能性がある。『専利法逐条解説』でも、ウェブサイトの記載があったことを根拠に過失を認めた例として、智慧財産法院 109 年度民專訴字第 53 号民事判決及び、智慧財産法院 100 年度民專上更(一)字 12 号民事判決が紹介されている。

#### (5) 専利権消滅後の扱い

専利権消滅後の扱いについては、専利法施行細則第 79 条で「本法第 98 条に定める専利証書番号表示について、専利権の消滅又は取り消しが確定した後は、これを行ってはならない。ただし、専利権の消滅又は取り消しが確定する前に表示されかつ市場に流通している場合は、この限りではない。」と規定されている。したがって、専利権が消滅した場合でも、既に流通している商品を回収する必要があるわけではない。

ただし、専利権消滅後に例えば広告等に表示を続けた場合、公平交易法（日本の不正競争防止法及び独占禁止法に相当）の処罰の対象となる可能性がある。実際に、既に無効になった意匠の番号をショッピングサイト等で表示し続けた場合において、公平交易委員会から処分された例がある（<https://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=126&docid=17476>）。

以上をまとめると、専利証書番号を表示できなくても、実質的に損害賠償請求ができなくなるわけではない。ただ、例えば本件のように競業関係にはなく、かつ小規模な事業者の場合には、過失が認められづらくなる可能性がある。過失が認められる可能性を高めるためには、商品自体のみならず、ウェブサイトに記載することも効果がある可能

性がある。