

専利法(故意・過失) (事例2)

原告は商品に専利番号を表示していなかったものの、被告の状況（競合関係等）を考慮し、被告の注意義務と過失を認定した事例

【書誌事項】

当事者：

原告 I

被告 J（以下「被告会社」という。）、K（被告会社の代表者）

判断主体：知的財産商業裁判所

事件番号：112 年度民専訴字第 31 号

言渡し日：2025 年 5 月 16 日

事件の経過：本件は第一審であり、本判決により、原告の請求が一部認められた。控訴審については公表されていない。

【概 要】

噴水銃に関連する意匠権を有する原告が、意匠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。当該意匠を使用した商品には、意匠証書番号の表示は行われていなかった。被告は「原告は本件意匠に係る製品又は製品の包装に本件意匠証書番号を表示しておらず、さらに被告会社が主観的にその製造物が他人の登録意匠に係るものであることを知っていた、又は知り得たことについて立証していないため、被告に本件意匠を侵害する故意又は過失があったとして損害賠償責任を負うとは認め難い。」と主張した。しかし、裁判所は、「被告会社の取引規模からしては、関連意匠権範囲の確認に資源を投入し注意する必要がある、より高い程度の注意義務を負うべきであり、本件製品の製造時には『最低限度の調査義務』がある」と指摘した。そして、被告会社は専門家による侵害リスク評価を依頼しておらず、本件製品の設計過程の書類やリスク回避措置を具体的に提出し、侵害の可能性がないと確信したことを証明しなかったため、過失が認められた。

【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。

- 原告は意匠（第 D153928 号「噴水銃グリップ」）の権利者である。
- 原告は 2021 年 12 月 10 日に台北南港エキシビションセンター（世貿台北南港展覧館）を見学した際、訴外 L のブースで販売された三段階多用途噴水銃製品のグリップのデザインが、本件意匠と非常によく似ていることに気付き、原告はその場で当該製品（以下「本件製品 1」という）を 1 本購入した。
- さらに、「その後、原告は 2022 年 1 月 27 日と 2 月 9 日に、実店舗及びオンラインプラットフォームにて L が販売していた八段階多用途噴霧器製品（以下「本件製品 2」といい、本件製品 1 と併せて「本件製品」という。）及び本件製品 1 を購入したが、両者のグリップのデザインに違いはなかった。
- 原告はこれらに基づき L に対して意匠権侵害訴訟を提起した（原告はすでに訴訟を取り下げた）。L は、販売した本件製品はいずれも被告会社から購入したものであり、すべては被告会社が設計・製造・販売したものであると説明した。
- 被告会社と原告は競合関係にある同業者であり、被告会社の本件意匠に対する侵害は故意によるものである。

原告は、以上を根拠として、本件意匠の侵害排除、侵害の防止、本件意匠を侵害する製品の回収及び廃棄及び損害賠償（故意があったとして 3 倍の懲罰的損害賠償）を求めた。

・被告の反論：

被告は意匠権の有効性を否定し、侵害を否定するとともに、故意・過失については、以下のように主張した。

1. 「本件意匠は 2016 年 6 月 1 日から 2017 年 11 月 11 日まで及び 2021 年 6 月 1 日から 2022 年 2 月 1 日までの間、年金を期限内に納付されなかったため、専利法第 70 条第 1 項第 3 号の規定により、本件意匠の意匠権は消滅していた。被告会社は 2016 年 9 月 28 日に韓国の顧客から突然、噴水器材の金型開発を委託したい、金型費用も支払うとの申し出を受けた。」

2. 「被告会社は韓国の顧客から提供された写真をもとに金型を完成させ、2016年11月15日に見積もりを提出した。したがって、被告会社は本件意匠が消滅した2016年9月から11月の間、善意で係争意匠を実施したか、又は本件製品の設計若しくは製造の準備を完了した。したがって、専利法第142条が準用する第59条第1項第7号の規定により、本件意匠権の効力に拘束されない。」
3. 「被告会社は本件意匠権が消滅した2016年9月から11月の間、韓国の顧客の指示及び提供された写真をサンプルとして本件製品の設計・製造を行い、その行為は社会一般の正常の適法行為であり、違法性はなく、また本件意匠権を侵害する故意又は過失もないため、損害賠償責任を負わない。さらに、専利法第142条の準用による第98条の規定により、意匠権者が意匠に係る製品又はその包装に意匠証書番号を表示するかは、侵害行為者に故意又は過失という主観要件があるかどうかを判断する重要な方法である。しかし、原告はその製品又は製品の包装に本件意匠証書番号を表示しておらず、さらに被告自ら製造した物品が他人の登録意匠に係るものであることを被告が主観的に知っていたこと又は知り得たことを立証していなかった。したがって、本件意匠権を侵害する故意又は過失があったとして、被告に損害賠償責任を負わせることは困難である。」

以上に対し、裁判所は、侵害及び損害賠償請求権を認め、以下のように判決を下した。

1. 被告Jは、自ら又は他人に委託して、中華民国第D153928号『噴水銃グリップ』製品を製造し、販売の申出をし、販売し、使用し、又は上記目的のために輸入してはならない。
2. 被告Jは、既に製造、陳列又は使用した第D153928号『噴水銃噴水銃グリップ』意匠を侵害する製品及びその侵害行為に用いた器具を廃棄しなければならない。
3. 被告会社J及び被告Kは、原告に対し連帯して新台幣ドル1,987,922元及び2023年3月8日から完済日まで年5%の割合による利息を支払わなければならない。
4. 原告のその余の請求は棄却する。
(訴訟費用、仮執行関係は省略)

【判決の概要】

侵害を認めた上で、故意過失について、以下のように判断した。

「侵害行為による損害賠償責任を負う者は、『故意』又は『過失』という主観的要件を備えていなければならない。いわゆる『過失』とは、注意すべきでありながら注意しなかったことを指し、行為者が善良な管理者としての注意義務を怠ったか否かによって判断される。また、善良な管理者としての注意義務を尽くすべきであったにもかかわらずこれを欠いた場合とは、取引上の一般的観念に基づき、相当な知識・経験及び誠意を有する者が尽くすべき注意を怠ったことを指す。行為者が善良な管理者としての注意義務を尽くしたか否かは、案件の特性に応じて個別に考慮すべきであり、行為者の職業、危険性の重大さ、被害法益の重要性、危険防止のための費用等によって異なる。」

「被告会社の事業はプラスチック用品製造業・水回り製品卸売業等であり、これは経済部商工登記公示資料検索サービスにより確認できる(本院第一巻 269 頁を参照)。被告会社と原告は同業の競争関係にあり、製造・生産する噴水銃製品について情報を把握しやすく、理解する能力を有している。その取引規模からして、関連する意匠権の範囲を明確にするために資源を投入すべきであり、より高い程度の注意義務を負い、侵害による損害の発生を予見し回避する能力を有している。被告会社が注意義務を十分に尽くさなかったため本件侵害行為が生じたと認められ、過失があると判断される。したがって、継続的に本件製品を製造・販売した侵害行為について損害賠償責任を負う。」

「被告は、原告が(1) 專利製品又は GARDNER Trader 誌等に專利証書番号を表示していないこと、(2) 被告が主観的に知っていた、又は知り得たことを証明する証拠を提出していないこと、(3) 本件專利の技術報告を提出していないこと、(4) 本件專利の技術報告を提示して警告を行ったこともないこと、さらに(5) 客観的な専門鑑定機関による本件製品の侵害及び有効性に関する鑑定報告も提出していないことを主張している(本院第一巻 286 頁、第二巻 133 頁参照)。

しかし、被告の営業項目にはプラスチック日用品の製造及び水回り製品の材料の卸売・小売等が含まれ、原告と同業の競争関係にあるため、被告は係争製品の製造時

に『最低限度の調査義務』を負っていた。また、本件意匠と本件製品はいずれも・・・という共通の特徴を有し、両者の製品は同一で外観も明らかに類似しており、差異は極めて小さい。

前述の通り、本件意匠は2013年6月1日に公告されたもので、そして、被告の侵害行為開始日は2017年11月11日であり、相当な期間が経過している。被告は専門家による侵害リスク評価を行わず、本件製品の設計過程の書類やリスク回避措置も具体的に提出していないため、侵害の可能性がないと確信していたことを証明できていない。したがって、被告のこの主張は採用できず、本件意匠権の侵害行為について被告に過失があると認めるべきである。」

【専門家からのアドバイス】

本判決では、事例1と同様に專利証書番号の記載がなかったが、過失が認められた。その根拠として、「被告会社と原告は同業の競争関係にあり、製造・生産する噴水銃製品について情報を把握しやすく、理解する能力を有している。その取引規模からして、関連する意匠権の範囲を明確にするために資源を投入すべきであり、より高い程度の注意義務を負い、侵害による損害の発生を予見し回避する能力を有している。」と判示されている。すなわち、同業者であること及び規模が重視されており、事例1と結論は異なるものの、考慮されている要素は、事例1と同様であるといえる。

したがって、過失の有無の判断の際には、やはり同業者であるかや規模が重要な判断要素になると考えられる。すなわち、專利証書番号が記載されていなくても、侵害者が一定の規模を有する競業者である場合には、過失が認められる可能性が十分あると考えられる。