

専利法（故意・過失）（事例3）

実用新案証書番号が記載されていなかった事案において、一部の被告について過失が認定され損害賠償が認められ、一部の被告について過失が否定された例

当事者：

原告 L

被告 M（以下「被告会社M」という。）、N（以下「被告会社N」という。）、O、
P（以下「被告会社P」という。）、Q、R

判断主体：知的財産裁判所

事件番号：（第一審）107年度民専訴字第10号

（控訴審）108年度民専上字第23号

言渡し日：（第一審）2019年3月18日

（控訴審）2021年3月18日

事件の経過：第一審では、侵害及び過失が認定され、全ての被告に対する損害賠償請求が認められたが、控訴審では一部の被告の過失は否定され、原告らの主張が一部認められ、損害賠償請求も認められた。

【概要】

原告は、鉄製及び木製家具の隠しロック装置（以下「本件装置」という。）に関する原告の第M380059号「滑り止め取手構造」実用新案権（以下「本件実用新案権」という。）を被告らが侵害したと主張して、本訴訟を提起し、差止め及び損害賠償を求めた。第一審では、侵害を認めるとともに、被告らが営利活動をしていることを根拠に、専利（※中国語の「専利」は、特許、実用新案、設計の全てを含む）の調査をしなかったことについて過失を認めた。しかし第二審では、より詳細に検討するアプローチにより個別に過失を検討し、競業関係にない被告会社M及び被告Q（被告会社Pの登記上の代表者、ただし実質的には別の者が代表者）については過失を否定した。

【事実関係及び経緯】

(1) 当事者

本件は当事者間の関係が複雑なので、まず当事者間の関係を、原告Lの主張に従って説明しておく。

➤ 訴外S有限公司（以下「訴外S社」という。）。

原告L（実用新案権者）が代表者である会社。実用新案権者がS社の代表者である原告Lであり、訴外S社ではないので、S社は本件訴訟の当事者とはなっていない。

➤ 被告会社M

原告Lの主張によれば、訴外S社は、本件実用新案権を使用したキャビネットを被告会社Mに納入し、その後、被告会社Nが、本件実用新案権を無断で使用したキャビネットを被告会社Mに納入した。

➤ 被告会社N

S社の元従業員である被告Oが代表者である会社。原告Lの主張によれば、本件実用新案権を侵害する商品を被告会社Pから購入し、被告会社Mに納入した。

➤ 被告会社P

被告Rが事実上の代表者をしている会社（登記上の代表者は被告Q）。原告Lの主張によれば、被告Oは、被告Rが訴外S社に納品した際、原告Lの実用新案を使用した製品を目にし、その後被告会社Pは被告Oを通じて模倣品の生産を開始した。そして被告会社Nに対して本件実用新案権を侵害する商品を納入した。

<納入・仕入れ関係>

かつて	訴外S社（代表者は原告L）	→被告会社M
侵害時	被告会社P→被告会社N（実質的な代表者は被告R）→被告会社M	

(2) 原告Lの主張

原告Lは本件実用新案権の実用新案権者であり、存続期間は2010年5月11日から2019年11月19日までである。原告Lは訴外S社の代表者であるが、訴外S社はかつ

て被告会社Mの船舶内装キャビネットの設置を受注した。また原告Lは以前、被告会社Mの設計担当者及び品質管理担当者に本件実用新案権について話したため、被告会社Mの関係者は原告Lの前記実用新案権の存在を認識していた。

原告Lは後に、被告会社Mが基隆港区内で建造した・・・船舶に設置された鉄製キャビネット（以下「本件鉄製キャビネット」という。）に、滑り止め機能を有する構造の取手の設計が使用されていることを発見した。そこで、原告Lが証拠収集及び写真撮影を行った結果・・・、原告Lの本件実用新案権を侵害していることが判明した。

原告Lは当裁判所に証拠保全を申請し、これにより被告会社Mの倉庫及び事務所にて本件鉄製キャビネット及び関連仕入資料を差し押さえた(当院106年度民声字第15号)。調査記録中の被告会社Mの管理師===の陳述から、被告会社Nは被告会社Mの・・・船舶の内装工事を請け負った際、被告会社Pに本件鉄製キャビネットを注文し、被告会社Mに納入して船舶に設置したことが分かった。

そして、以下のとおり、被告らには故意がある。

(一) 被告Oは2010年から2015年の間、訴外S社に勤務しており、また、訴外S社は滑り止め構造に関する製品を約6,000個出荷していた。2012年以降、被告Oは工場長を務め、会社の様々な業務を統括し、専利構造製品も3,000個以上取り扱い、被告会社Mの入札案件も多数担当した。被告会社Mとの契約では、滑り止め装置を備えることが求められ、施工図には「各引き出しに3つの仕切り板及び滑り止め装置」等の防滑条件が記載されていた(原告証拠8、12参照)。訴外S社は本件実用新案権を有していたため、被告会社Mの入札案件を複数回獲得できた。

被告Oは訴外S社の入札案件で被告会社Mの高雄・基隆工場に何度も出入りし、船上検査も行ったにもかかわらず、驚くことに訴外S社が本件実用新案権を使用していることを知らなかったと主張しているが、これは事実と反する。

さらに、2018年8月10日に被告会社Pの従業員が公証人の前で証言した内容(「間接的に被告会社Mと取引している会社は?」「私の知る限り訴外S社と被告会社Nであり、被告会社Nは後で知った」)(原告証拠13-1参照)は、被告会社Nと被告Oが本件実用新案権に関する図面を被告会社Pに渡し、被告会社Mに納入したことを十分に証明している。

(二) 被告会社Pは1999年から訴外S社の内装工事における金属家具生産のサプライヤーであり、被告Rが実質的な代表者である。訴外S社で2012年初めに被告Oが購買業務を引き継いだ後、被告Rは、訴外S社に納品した際に原告Lの専利製品を目にした。その後、被告会社Pは被告Rを通じて模倣品の生産を開始した。また、前述の証人の同日の証言（「被告会社Mに納入したキャビネット製品の構造はすべて同じか?」「はい」。「貴社の受注担当者は誰か?」「社長、社長夫人」）から、被告Q及び被告Rは原告Lの本件実用新案の構造を知っていたこと、原告Lが実用新案権を取得した後、違法に被告会社Mの船舶に使用したことが分かる。

(三) 被告会社Mの契約では、船体の引き出し、ドア等の設備に滑落防止装置を設けることが求められており、各請負業者が使用する滑り止め構造を把握している。原告Lが開発した本件実用新案も被告会社M向けに設計されたものである。原告Lは本件実用新案権を取得後、被告会社Mの内装工事を行う際、被告会社Mの設計担当者及び品質管理担当者に本件実用新案権の取得を伝え、実用新案に基づき製品を設計し、訴外S社が専利の図面及び完成品資料を収めたCDを被告会社Mの開発部に提出し、訴外S社の履行が被告会社Mの契約の要件を満たしていることを確認した。したがって、被告会社Mは当然、訴外S社の製品が原告Lの本件実用新案権を使用していることを認識していた。

(3) 被告の反論

反論内容は多岐にわたり、かつ被告により異なるが、被告会社Mは以下のように主張し、過失を否定した。

1. 被告会社Mと被告会社Nが2016年に締結した調達契約について、被告会社Mは船舶の揺れによる引き出しの落下を防止するために、ファイルキャビネットの寸法及び引き出しに脱落防止装置を設けることのみを要求した。原告Lが所有する本件実用新案権の使用を被告会社Nに指示したことはない……。したがって、被告会社Mは事前に当該実用新案権の存在を知ることも、知る可能性もなかった。また、被告会社Nが提供したファイルキャビネット（本件鉄製キャビネット）についても、被告会社Mは原告Lの実用新案権侵害の事実を認識しておらず、被告会社Nも被告会

社Mに対し本件鉄製キャビネットが原告Lの実用新案権に関わる可能性を告知していない。よって、本件鉄製キャビネットに原告Lの本件実用新案権が使用されたことについて、被告会社Mには故意又は過失がなく、原告Lに対して損害賠償責任を負う必要はない。

2. 原告Lが提出した証拠物について、原告Lは当該物品に実用新案証書番号を表示していない。さらに、原告Lのウェブサイトには「専利品」とのみ記載され、専利証書番号の表示がなく、被告会社Mはウェブサイト上の情報から原告Lの実用新案権の有無及びその内容・範囲を確認することが困難である。

【判決の概要（第一審）】

故意・過失及び共同行為の認定

「被告会社Pと被告会社Nによる販売及び被告会社Mによる購入・使用はいずれも商業活動に起因し、単なるエンドユーザーではないため、活動過程で他人の知的財産権を侵害する可能性について、より高い防止・注意義務が課されるべきであり、知らなかった、あるいは単なる調達であることを理由に免責されるべきではない。

言い換えれば、商業活動参加者が商業活動過程で他人の知的財産権侵害について過失がないと主張するには、確実な調査・防止措置が必要であり、例えば自ら又は第三者に委託して、商業使用予定の物品について知的財産権侵害の有無を調査・対比すべきである。特に知的財産権は無体財産権であり、形状でその存在を示すことができないため、侵害者が知的財産権の存在を意図的に知らないようにすることは非常に容易である。裁判所が商業活動者に知的財産権侵害防止の注意義務を課さなければ、侵害を回避しようと真剣に調査する者がかえって故意・過失ありとされ、他人の権益を無視する者が無知・不注意で免責されることになり、法理・事理の公平を欠き、知的財産保護を軽視する法制環境を助長することになる。もしそうなれば、台湾が長年産業界に知的財産権の重視を呼びかけてきたことは空論となり、実際の事件で実現されないことになる。したがって、適切な調査を行って他人の知的財産権侵害を防止した商業活動者のみが故意・過失の欠如をもって免責されるのであり、そうでなければ少なくとも過失があると認めるべきである。

本件では、被告会社P・被告会社N・被告会社Mはいずれも営利商業活動者であり、注意調査義務がある。販売・使用行為前に他人の知的財産権侵害の有無を調査していないのであれば、各社には過失があると認めるべきである。

被告会社Mは偶然の購入者であり、被告会社Nに本件実用新案権の使用を指示していないと主張し・・・、本件キャビネットの調達規範抜粋の写しを証拠としている・・・。被告会社Pは原告Lが本件実用新案権製品に実用新案証書番号を表示しておらず、原告Lの会社ウェブサイトにも表示していないと反論している（被告会社P民事弁論意旨続（一）状及び民事本件整理状、当裁判所記録三第32頁及び第83頁）。

被告会社Nは法定代理人でもある被告Oが本件実用新案権の存在を全く知らず、被告会社Pから提供されたキャビネットを被告会社Mに転売した際、未開封であり、本件実用新案権侵害を全く知らなかったと反論している。

しかし、これらの反論内容が事実であっても、前述の知的財産権侵害防止の調査義務に基づき、これらの反論内容が積極的な調査の事実を示していない以上、損害の発生について過失があると認めるべきである。

ここでさらに説明すべきは、専利法第98条の「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。」という規定である。この規定は特許に関するものであるが、専利法第120条により実用新案にも準用される。

この規定では、専利証書番号の表示がない場合、専利に係る物であることを侵害者が知っていたか知り得たことを損害賠償請求者が証明しなければならないと定められているが、専利証書番号の表示は損害賠償請求の要件や前提手続ではなく、立証責任の分配を明確にするものである。ここでの「知り得た」は、裁判所による注意義務の認定に関わる。具体的事件では、裁判所が事件ごとの事情に基づき注意義務を設定すべきである。

私は、商業活動者により高い積極的な防止・調査義務があると認める。本件事実から、

被告会社P・被告会社N・被告会社Mはいずれも営利法人であり、本件で原告Lに損害を与えた販売及び購入・使用行為はいずれも商業活動に起因し、各社が積極的な防止・調査を行っていない場合、原告Lは各社が「本件装置が専利品であることを知り得た」ことの立証責任を果たしたと認める。」

以上のように第一審判決は被告ら全員について過失を認めたが、第二審では、より詳細に検討するアプローチにより個別に過失を検討し、競業関係にない被告会社M及び被告会社Pの登記上の代表者である被告Q（実質的には別の者が代表者）については過失を否定した。

【判決の概要（第二審）】

(一) 被告会社Mには故意又は過失がない：

「1、船番号・・・の入札案件は被告会社Nが落札し、被告会社Nは被告会社Pから本件製品を調達して被告会社Mに納入した。また、船番号・・・のキャビネットは被告会社Pが落札し、被告会社Pが被告会社Mに納入した。被告会社Mはこれら二つの案件の単なる買主であり、被告会社Mの調達仕様は、船が揺れても落ちないように、被告会社N又は被告会社Pが提供するキャビネットの引き出しに落下防止装置が必要であることのみを要求した（原審記録一第202頁参照）。施工図にも「各引き出しには三つの仕切り板と滑り止め装置が必要」と記載されているだけで（証拠保全記録第80頁参照）、本件実用新案権の滑り止めハンドル構造を使用するよう指示していない。

被告会社Mの事業内容は船舶の製造・販売であり、家具キャビネットの製造・流通ではないため、購入した船舶部品について逐一他人の専利権の侵害の有無を確認する義務を課すのは酷である。

また、被告会社Mの売買契約（当裁判所記録一第216頁参照）第13条には「売主は提供する製品が他人の商標権、著作権、専利権、営業秘密、その他いずれか者の専有権利を侵害していないことを表明し保証する。違反があった場合、売主は知的財産権侵害に関する民事・刑事責任を負うことに同意する。これにより買主が第三者に損害

賠償責任を負う場合、買主は売主に相当の損害賠償を請求でき、関連費用の支払いも請求できる」と規定されており、被告会社Mは自社製造の船舶が他人の知的財産権を侵害しないよう、相当の予防措置を講じて損害発生を防止している。

また、本件争訟の発生後、被告会社Mは本件製品を被告会社Nに返却しており、これについては双方に争いが無い。当裁判所は、被告会社Mには本件実用新案権を侵害する主観的な故意又は過失がなかったと認める。」

「2、原告Lは、本件実用新案権は被告会社Mのために設計されたものであり、原告Lが被告会社Mの設計担当者===、=、===、===及び品質管理担当者==に本件実用新案権を取得したことを伝え、また訴外S社が以前被告会社Mの工事を請け負った際、実用新案デザイン計図や製品資料をCDで被告会社Mに提供し、被告会社Mは品質管理担当者を派遣して船上で検査したと主張している。また、被告会社Mの品質管理担当者は、被告会社Nの製品の滑り止め構造が訴外S社の滑り止め製品構造と同じであることを知っていたと主張している。

そして、被告会社Mが被告会社Nの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という弁明は信用できないとして、上記担当者の証人尋問を請求した。しかし、被告会社Mの調達仕様及び施工図は、本件製品に落下防止装置（滑り止め装置）が必要であることのみを要求し、特定の構造の滑り止め設計を指定していないことは前述の通りである。また被告会社Mの入札案件の落札者が誰であるかは設計担当者の職責とは無関係であるため、当裁判所は被告会社Mの設計担当者の証人尋問の必要はないと判断する。

さらに、被告会社Mの品質管理担当者は調達案件の落札可否を決定する権限はなく、契約成立・納品後に品質検査が行われた。当裁判所は2020年8月26日の準備手続で、被告会社Mの高雄工場に契約番号・・・（船番号・・・）を担当した品質管理担当者===を証人として尋問した。その証言は以下のようなものである。

『私は抜き取り検査方式で検収した。（・・・のキャビネットの滑り止め構造がどのようなものか覚えていますか？）覚えていません。（控訴人が2020年4月6日に提出した証拠申請書の添付実用新案図面や製品写真について意見は？）分かりません。私は滑り止め機能があるかどうかだけを確認しただけで、構造までは見ませ

んでした。(どのように検収しましたか?) 取手を引く通常のやり方ではなく、キャビネットを揺らして引き出しが滑り出るかどうかを確認しました』

以上から、品質管理担当者は船上キャビネットの引き出しに滑り止め機能があるかどうかのみを抜き取り検査し、通常の方法で引き出しを開けることはなく、供給業者がどのような構造や技術手段で滑り止め機能を実現しているかは重視せず、詳細に構造を確認することもなかったことがわかる。したがって、当裁判所は＝＝＝(基隆工場で船番号・・・を担当した品質管理担当者)及び他の担当者の証人尋問の必要はないと判断する。」

(二) 被告会社N、被告Oについて：

「1、被告Oは2010年5月13日から2015年9月30日まで訴外S社に勤務し、2012年初めに工場長に昇進し、会社の様々な業務を統括していた。被告Oは訴外S社を代表して工場業務の外部折衝を行い、訴外S社の入札案件で被告会社Mの高雄・基隆工場に何度も出入りし、被告会社Mの契約の仕様に精通していた。また、訴外S社は被告会社Pと長期的な協力関係にあり、訴外S社は木製家具のみを生産し、鉄製家具はすべて被告会社Pから調達していた。

被告Oは退職後、被告会社Nを設立し、船番号＝＝＝＝、＝＝＝＝の入札案件に参加し、かつて勤務していた訴外S社の代表者原告Lが所有する本件実用新案権構造と同じキャビネットを使用して被告会社Mに販売した。本件製品が原告Lの本件実用新案権を侵害する可能性について、知らなかったとは言えない。

2、被告Oは、在職中に原告Lが本件実用新案権を申請したことを知らず、被告会社Nが被告会社Pから本件の引き出しキャビネット16台を調達した際、合理的な調査義務を尽くしたと主張している・・・。

また、原告Lが2015年12月28日になって初めて訴外S社の公式ウェブサイトに実用新案取得の情報を掲載したが、これは被告Oの退職後であり、かつそのウェブページには本件実用新案権番号や関連情報が記載されていなかったため、本件実用新案権の存在を知る由がなかったと主張している。

しかし、民法の不法行為における過失の有無は、善良な管理者の注意義務を怠ったか

どうかで判断すべきであり、・・・善良な管理者の注意義務とは、一般的な知識・経験を有し、勤勉で責任感のある者が同じ状況下で損害の発生を予見し回避又は防止できるかどうかを基準とする。」

「被告〇は訴外S社に5年以上勤務し、・・・2012年初めに工場長に昇進し、在職中に被告会社Pと密接な業務関係があり、訴外S社及び被告会社Pが販売するキャビネット製品の構造や技術内容について相当の知識を有していた・・・。被告会社Pの声明書には、キャビネットの滑り止めハンドルは被告会社Pが発明した専利であると記載されているが、公開された専利公告システムで訴外S社、被告会社P及びその代表者の専利を調査し、専門知識に基づいて声明書の内容が事実かどうかを確認することは可能であった。」

また、訴外S社退職後に被告会社Nを設立し、訴外S社と競業している以上、前職の知的財産権を侵害しないよう注意義務を負うのは当然である。常識的に考えても、被告会社Nと訴外S社は競合関係にあり、いずれも被告会社Mの入札案件に参加しているため、訴外S社の動向や公式ウェブサイトの情報にも関心を持ち、被告会社Pから調達して被告会社Mに納入したキャビネットに侵害の疑いがあることを発見する合理的な機会があった。」

被告会社Pの声明書の一方的な記載だけで善意の信頼を主張する正当な理由にはならず、たとえ訴外S社の製品に実用新案証書番号が表示されていなくても、被告〇は本件実用新案権の存在を知り得たはずである。以上より、当裁判所は被告〇及び被告会社Nの上記の反論は採用できないと判断する。」

(三) 被告会社P、被告Q、被告Rについて：

「被告会社Pは本件製品の製造業者であり、金属キャビネットの滑り止め構造に関する技術に相当の知識を有し、また訴外S社と長期的な協力関係にあった。したがって、たとえ知らなかったとしても、合理的な注意及び調査義務を尽くさず、被告会社Mの船番号・・・の入札案件の鉄製キャビネットに本件実用新案権の滑り止め構造を使用したことについて、過失があると認める。被告会社P及び被告Rは本件実用新案権侵害行為について主観的な故意又は過失はなかったと主張するが、これは採用できない。」

一方、被告Qは被告会社Pの登記上の代表者であるが、実際に被告会社Pの対外業務や実用新案技術内容を把握している者ではなく、原告Lも、被告Qが主観的に故意又は過失を有していたこと、あるいは本件実用新案権の侵害行為を行ったことを立証していないため、被告Qに連帯責任を負わせる請求は認めがたい。」

【専門家からのアドバイス】

前述のとおり、侵害者の過失の有無の判断では、事例1、事例2では、事業者の規模や、同業者であるか否かが考慮された。

これに対して、本件（事例3）の第一審では「営利事業を行っている」という点が重視されており、事業者の規模や同業者であるか否かについては特に検討されることなく、調査する義務が肯定されていた。すなわち、「被告会社P・被告会社Nの販売及び被告会社Mの購入・使用はいずれも商業活動に起因し、単なるエンドユーザーではないため、活動過程で他人の知的財産権を侵害する可能性について、より高い防止・注意義務が課される」、「商業活動参加者が商業活動過程で他人の知的財産権侵害について過失がないと主張するには、確実な調査・防止措置が必要であり、例えば自ら又は第三者に委託して、商業使用予定の物品について知的財産権侵害の有無を調査・対比すべき」とされていた。

これに対して、本件の第二審では、より具体的に検討する方法が採用された。

被告会社Mについては、同業者であるかどうか等も考慮して、過失を否定した。すなわち「被告会社Mの事業内容は船舶の製造・販売であり、家具キャビネットの製造・流通ではないため、購入した船舶部品について逐一他人の実用新案権の侵害の有無を確認する義務を課するのは酷である」と判示した。

被告会社N（及びその代表者の被告O）については、被告Oが訴外S社に勤務していた経緯や訴外S社のウェブサイトの内容も考慮され、過失が肯定された。

被告会社P（及びその実質上の代表者R）については、本件製品の製造業者であることに加え、かつて訴外S社との間で取引関係があったことなどが考慮され、過失が肯定された。一方被告会社Pの登記上の代表者である被告Qについては、被告会社Pの対外業務や実用新案技術内容を把握している者ではないとして過失が否定された。

このように、競業者に該当するかは過失を認定する上で重要な要素となると考えられるが、その他にも様々な要素を考慮して過失の有無を判断した。本判決は、特に侵害者が「一定の規模を有する競業者」でない場合に、どのように過失を立証していくかを検討する上で参考になると思われる。