

## 実用新案権侵害につき技術評価書警告前には過失が存在しないとされた事例

大阪地裁平成18年4月27日判決 平成15年(ワ)第13028号  
実用新案権侵害差止等請求事件 棄却(確定)  
最高裁ウェブサイト, 判例時報1953号157頁

今 西 頼 太\*\*

### 【要 旨】

実用新案権侵害につき、実用新案技術評価書を提示した警告前には、既に第三者に為された実用新案技術評価書の内容を知っていた等特段の事情が無い限り、侵害者の過失が存在しないとして、損害賠償請求が棄却された事例。実用新案技術評価書を提示した警告前における侵害者の過失について判断をした先例的事例である。

〈参照条文〉実用新案法12条、同29条の2、民法709条

### 【事 実】

平成12年3月14日に出願され、同年6月28日に登録された「二輪車のハンドル」に関する実用新案権者であるX(原告)が、平成15年4月頃からY(被告)が販売していた「キックスケーター(以下、Y商品とする。)のハンドル」が、Xの実用新案権を侵害するとして、平成15年9月8日付けで実用新案技術評価書(以下、技術評価書とする。)を提示した警告を行い(同月11日までにこの警告はYに到達)、この警告前のYの販売行為に対する損害をも含めて、

Yに損害賠償を請求した事案である。

なお、Yは、平成12年5月から同年10月ころまで、Xの製造にかかる本件実用新案権の実施品であるキックボード(以下、X商品とする。)の国内販売代理店であった。また、Yは平成12年6月にXから本件実用新案出願に関する説明を受けていた。

### 【判 旨】

棄却(確定)

裁判所は、Y商品が本件考案の構成要件を充足するとし、損害につき以下の通り判示した。

#### (1) 実用新案技術評価書の趣旨

「実用新案権者は、その登録実用新案権に係る技術評価書を提示した後でなければ、自己の実用新案権の侵害者に対し、その権利を行使することはできないとされている(実用新案法二九条の二)。これは、実用新案権は実体審査なしで権利が付与されることから、警告をする際には評価書の提示を義務づけるということによって、権利行使に先立って自分の権利の有効性

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 尚美学園大学総合政策学部講師 Raita IMANISHI

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

について客観的な評価を権利者自身が十分に認識してもらうということで権利の濫用を防止するということとともに、権利行使を受けた第三者の過度な調査負担を防いで適切な権利行使を担保するという趣旨と解される。」

### (2) 実用新案権侵害者の過失

まず、一般論として、「したがって、評価書を提示しない警告がなされたとしても、そのことから直ちに、その後の侵害行為について相手方に過失があるということになるものではない。また、このことからすれば、相手方が実用新案権の存在を知っていたとしても、既に第三者に対する警告において提示された技術評価書を知っている等の特段の事情がない限り、相手方において、直ちに当該実用新案権の侵害について過失があるということとはできないものと解すべきである。」

「原告商品のハンドルホルダーには、小さく『PAT.PEND』との文字が刻まれていることが認められるが、上記記載は『特許出願中』と理解されるものであり、これを見たことにより、原告の実用新案権の内容、査定の有無、権利の有効性についての調査義務を負うとか、上記特段の事情があるとか、いうことはできない。」

「かえって、以下の点からすれば、被告が自らの調査により実用新案権の存在を知ったと自認する同年（筆者注：平成15年）5月ないし6月ころ以前には、被告において本件実用新案権を知っていたと認めることもできないから、上記特段の事情はなおさら認めることが困難である。」

「原告商品のハンドルホルダーの『PAT.PEND』の文字は『特許出願中』と理解されるが、それだけではハンドルホルダーのいかなる技術が特許出願中であるのか、またそれが特許されたかどうかはわからないから、このことから、被告が本件実用新案権の内容を知っていたとはいえないこと。」

「証拠（甲42）によれば、被告が原告の代理

人であった時期に開催され、被告の担当者が出席した平成12年6月の代理店会議において本件実用新案が登録出願中であることを口頭での説明会で聞いたという者もいることが認められるものの、書面にも記載されず口頭で多少触れた程度では、そのことに関心をもたず聞き流したり忘れていたりする可能性もあり得るため、このことから直ちに、被告が本件実用新案権の内容を知ったとはいえないこと。」

「証拠（甲37ないし41、乙45、46）及び弁論の全趣旨によれば、原告から配布された書面では、『ショルダーストラップP.T』の表示やハンドルホルダーが識別できない写真について『マルチマウントクリップ pat.p』の表示はなされていたものの、本件実用新案権の登録番号や技術内容を明示した書面も配布されておらず、平成15年5月ころに被告製品についてした知的財産権侵害の主張でも本件実用新案権には言及していなかったことが認められること。」

「他に、被告が、本件実用新案権の内容を知っていたと認めるに足りる証拠がないこと。」

「他に、本件警告前に被告について上記特段の事情を認めるに足りる証拠はないから、本件警告前の被告商品の販売について被告に過失があったということとはできない。」

### (3) 警告後の実用新案権侵害

「本件全証拠によっても、本件警告後には、被告が被告商品を販売していたと認めるに足りる証拠はないものというほかにない。」

### (4) Xの損害

以上により、「原告に損害が発生したとみとめることはできない。」と判示し、Xの請求を棄却した。

## 【研究】

判旨には疑問がある。

### (1) はじめに

本事案は、実用新案権侵害にあたり、技術評

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

評価書を提示した警告前のそれにおいて、どのような場合に侵害者の過失が認められるか、実用新案権登録につき無審査主義を導入した平成5年の法改正後において、管見する限り、初めて判断したものである。

本事案において、判旨は、侵害者が「当該実用新案権の存在を知っていたとしても、既に第三者に対する警告において提示された技術評価書を知っている等の特段の事情がない限り、相手方において、直ちに当該実用新案権の侵害について過失があるということはできない」と技術評価書の提示がある警告前における侵害者の過失認定について一般論を示した。

しかし、この判旨のいう一般論には、数点の疑問点がある。

まず、侵害者の過失認定には、技術評価書の存在が、原則として、必須とのように読める。しかし、技術評価書の請求からその交付まで6ヶ月かかる現状<sup>1)</sup>を踏まえると、実用新案権者が、権利侵害を認識し、その後技術評価書の請求をしても、技術評価書が交付されるまでの期間の侵害行為について、侵害者に何ら法的責任を追及できない可能性を判旨は示唆する。判旨は、却って、技術評価書提示警告前の侵害行為を助長させるのではないのか<sup>2)</sup>。

次に、判旨は、侵害者の過失認定にあたって、「既に第三者に対する警告において提示された技術評価書を知っている等の特段の事情(傍点は、筆者による。)」が必要としている。すなわち、判旨は、時間軸上の第二侵害者以降のみに適用できる論理を採用する。それでは、第一侵害者に対しては、技術評価書の提示を伴った警告以後の侵害行為にしか実用新案権者は法的責任を追及できないのか。

以上、判旨は、侵害者の過失認定にあたっては技術評価書との関連性に固執するあまり、技術評価書を伴う警告前の権利侵害につき、一般論として、実用新案権者への法的救済への途を、

事実上、閉ざしてしまっているのではないか。

また、判旨は、侵害者の過失を認める特段の事情として、侵害者が「他に本件実用新案権の内容を知っていた(傍点は筆者による。)」と認めるに足る証拠がないこと」を挙げるが、侵害者の過失認定においては、侵害者が現実の実用新案権の内容を「知っていた」ということに限定されなければならないのか。すなわち、事案の諸事情から、侵害者が、当該実用新案権の存在を「知りうる」場合においては、侵害者の過失は否定されるのか。換言すれば、過失要件(民法709条：後述)である、「予見義務」との整合性はどうかという疑問がある。

本事案は、実用新案権侵害者の過失認定と技術評価書という重要な論点を検討する材料を提供してくれる。そこで、本稿では、Y商品の本件考案の構成要件該当性及び警告後の侵害行為という論点もあるが、紙幅の都合もあり、この警告前の実用新案権侵害者の過失に焦点を絞って検討する。

まず、この検討にあたって、以下では、技術評価書が導入されることになった平成5年の法改正について簡単に触れておく。

### (イ) 無審査主義の採用

技術革新の進展及び加速化を背景として、実用新案登録出願には極めて早期に実施される製品が多いこと、並びにそれら製品のライフサイクルが短期化していることから、実用新案にかかる製品の適切な保護を図るべく、実用新案権の早期登録を可能とするニーズが顕著になった。そこで、このニーズに対応すべく、平成5年の法改正(平成5年法律26号)では、審査官が実体審査を行わず、出願された実用新案を登録する、いわゆる無審査主義を採用することになった。

### (ロ) 技術評価書

先述の通り、この平成5年の法改正により、実用新案権は、形式審査のみで登録されること

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

になった。それ故、本来ならば、無効となるべき実用新案権の存在を否定することができない。

この危険性があるが故、改正実用新案法は、技術評価書制度を導入した。

何人も、特許庁長官に、請求項ごとに実用新案登録要件に関する技術評価を請求することができる（実用新案法12条1項）。この技術評価の対象は①新規性（但し、刊行物公知に関してのみ）、②進歩性、③拡大先後願、④先後願である（同条同項）。

また、この技術評価書の作成請求は、実用新案権が満了したあとも可能である（同条2項）。

### （ハ）実用新案権者の権利行使

先述の通り、実用新案権は、無審査で登録される。したがって、何ら制約もなく実用新案権の行使を許容すれば、後に実用新案権が無効であることが確定した場合、法律関係に混乱を生じさせるおそれがある。そこで、改正実用新案法は、実用新案権者（又は専用実施権者）が、その権利行使を行うには、先述の技術評価書を提示した警告を行った後でなければならないと規定している（同法29条の2）。

しかし、同条は、法文上、この警告前の権利侵害について実用新案権者が侵害者に対し損害賠償請求することを排除する趣旨ではないとされる。この趣旨は、実用新案権消滅後においても損害賠償請求が可能であることも明らかである（同法12条2項）。

### （ニ）侵害者過失推定準用規定の削除

先述の通り、平成5年改正までは、実用新案権も、特許権と同様に審査官による実体審査を経て成立していた。その成立した実用新案権は、公報を通じてその存在及びその内容を公示されていたのであるから、ある考案を実施する当業者は、その考案が第三者のそれを侵害するか否か調査することが公報を用いて可能であり、業としてその実用新案を実施する限り、その調査を行うべきとして、特許法103条の準用という

形で、侵害者の過失が推定されてきた（同法旧30条）。

この過失推定の根拠として、実用新案公報により公開されている実用新案権が、審査官による審査を経て登録されていたことが挙げられる。その上で、実用新案権の有効性が、その無効審決の確定までは、担保されているという前提があったとされる<sup>3)</sup>。

しかし、先述の通り、平成5年改正によって、審査官の実体審査を経ない、いわゆる無審査主義に基づいて、実用新案権が成立することになった。それ故、侵害者は「過失を免れるための注意義務を果たすために、出願され登録された権利すべてについて、権利の有効性まで含め、自ら調査を行わなければならない」<sup>4)</sup> こととなるため、特許法103条準用規定は削除された。

### （ホ）その他

他に、出願公開制度及び無審査主義との関係から出願公告制度も廃止された。したがって、実用新案は、登録され、実用新案公報に掲載されて初めて、通常、権利者以外の第三者はその存在を知る地位に置かれる。

### （2）技術評価書を掲示した警告前の侵害と侵害者の過失

#### （イ）序

もっとも、先述の通り、現行実用新案法においては、特許法103条の準用規定を設けていないので、実用新案権者は侵害者に対して、損害賠償請求をする場合、不法行為規定の原則通り、侵害者の故意又は過失を立証しなければならない（民法709条）。

さて、それでは侵害者の故意又は過失とはいかなるものかということが問題となる。

#### （ロ）故意又は過失

不法行為においては、刑法とは異なり、「故意又は過失によって生じた損害を賠償する」という法律効果に違いがない。また、故意と過失とを比較して、故意の立証よりも、過失のそれ

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の方が一般的に容易であるとされる。そして立証の容易な要件である過失によって同じ法律効果が得られるのであれば、わざわざ立証が困難な要件である故意を理由にして法的責任を追及する必要はない。また、これまでの裁判例の数においても、不法行為においては、過失による行為が圧倒的に多い。これらの事情から、故意と過失との限界につき論じる実益は乏しいと考えられてきた<sup>5)</sup>。

この実益性に乏しいという前提に、さしあたり、従う。その上で、以下では、過失を議論の焦点に定め、論を進めていくことにする。

さて、過失は、判例では、行為が違法の結果を生じ得るとの認識が無くても相当の注意をすれば、この結果を認識しかつ避けられた場合に存在するとする<sup>6)</sup>。またその注意義務とは、通常の注意力を有する人が事物の状況に応じて通常なすべき注意を怠ったことをいうのである<sup>7)</sup>。

また、学説では、近時の有力説として、過失を「結果回避ないし防止義務に違反した行為であり、かつその前提として行為者に結果発生の子見可能性の存在ないし予見義務が要求されている行為」とする<sup>8)</sup>。

それでは、具体的に、実用新案権侵害において、侵害者の過失とは何かが問題となる。特許権に限定された学説ではあるが、侵害者の予見すべき内容として (i) 特許権の存在、(ii) 自己の製品が当該特許権の技術的範囲に属していると挙げられている<sup>9)</sup>。この考えは、実用新案権についても妥当すると考えられる。

したがって、これら学説に従うならば、実用新案権侵害において、侵害者の過失とは、実用新案権の存在および自己の製品が当該実用新案の技術的範囲に属していると予見する義務があるにも拘わらずこれを怠り、実用新案権を侵害しないよう結果回避またはその防止する義務を怠ったことと理解することができる。

実用新案権者は、侵害者の過失を立証する場

合、これら2要件を立証しなければならないことになる。

ここで、これら2要件につき、少し検討を加えよう。

### ① 実用新案権存在の予見義務

この予見義務については、以下にあるとおりに2つの場合に分けて検討する。

(a) 実用新案が出願登録されているが、まだ公報に掲載されていない場合<sup>10)</sup>

この場合は、そもそも当該実用新案権の存在を権利者以外の第三者が知るのには、権利者が、例えば、出願書類のコピーなどを提示するなど以外、非常に困難である。したがって、このような個別事由が無い限り、侵害者にその権利の存在につき予見義務があるとするのは酷である。

(b) 実用新案が公報に掲載された以後

実用新案は、形式審査を経て登録されると、実用新案公報に掲載されることを以て、公知となる。さらに、平成11年3月末から、特許電子図書館<sup>11)</sup>の開設により、何人でも何時でもインターネット上で実用新案公報を閲覧できるようになった。確かに、紙媒体であれ、インターネット上であれ、実用新案公報への掲載を以て公知とはなるが、この実用新案公報へのアクセス可能性だけを以て、侵害者に当該実用新案権の存在につき予見する義務があったとするのは妥当か。

この場合の侵害者の予見義務につき、侵害者の過失推定規定を設けていなかった大正10年法以前において、実用新案公報の記載は、公知になっており、侵害者は、当業者であるかぎり、実用新案公報を調査しないことこそ過失があるとの考えを判例<sup>12)</sup>及び学説<sup>13)</sup>は採用していた。この考えは、昭和34年法の制定時に明文規定として盛り込まれ、平成5年の法改正までは、存続していたのは、周知のとおりである。

その過失推定規定正当化の根拠として、(i) 考案内容が実用新案公報によって公示、(ii)

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

業としての考案の実施のみが権利侵害に該当すると規定（同法16条）されているため、当業者であるかぎり、実用新案権の調査義務を課しても酷ではないとされた<sup>14)</sup>。

しかし、侵害者に過失推定規定が設けられていたのは、実用新案公報による考案の公示という点のみではないことが指摘されている<sup>15)</sup>。すなわち、実用新案権は、審査官の審査を経て成立しているから、後日、無効審判によって実用新案権が無効となる蓋然性は低いという前提があると解される<sup>16)</sup>。

それゆえ、審査主義に基づく実用新案権侵害における過失につき、侵害者の予見義務とは、無効となる蓋然性の低い実用新案権の存在と理解できよう<sup>17)</sup>。

したがって、現行制度においては、無審査によって実用新案権が成立しているため、後に無効となる蓋然性が低いという前提が脆弱であると指摘されることである。

しかし、この前提が脆弱であることそれ自体を以て、侵害者には実用新案権の予見義務から免れるとするとの考えには賛成できない。なぜならば、無審査で成立するといえども、無効審決が確定するまでは、実用新案権は有効な権利であるからである。

そこで、侵害者の過失推定規定が削除された今、侵害者の過失認定にあたっては、まず、実用新案権の存在それ自体の予見義務を検討し、その予見義務があったならば、次に権利の有効性につき予見義務を検討すべきであろう。

まず、(i) 実用新案権の存在それ自体の予見義務である。侵害者に限らず、考案を実施する者は、どのような実用新案権が存在するのかを調査することを生業にしているのではない。もちろん、当業者が新しい技術を実施するに際しては、既存の特許権、実用新案権等の知的財産権に抵触するか否か調査するのが通常という意見もある<sup>18)</sup>。しかし、この様な調査を行って

も、膨大な特許権及び実用新案権の登録数、その上で、言語で表現されているということに起因する技術思想の理解困難性から、その調査に完璧を期すのは困難であろう。(技術評価書を伴うものに限らず) 警告書を実用新案権者等から受け取るなど、何らかの形で侵害者は、その実用新案権の存在を知りうる立場に置かれて初めて、その実用新案権の存在を認識するのが通常であろうから、実用新案権が公報等に掲載されたからといって、侵害者に当然に実用新案権の存在につき予見義務があるとするのは酷であろう。

次に(ii) 権利の有効性にかかる予見義務であるが、実用新案権の存在につき、当然には、予見義務がないとの前提から、当然、権利の有効性についても、侵害者には、その予見義務はない。

### ② 技術的範囲に関する予見について

先述の通り、侵害者に、当然に、実用新案権の存在につき予見義務があるとするのは酷であろうと考えるのであるから、従って、当然に、自己の製品が権利者の考案にかかる技術的範囲に関する予見についてもその義務までは課すことはできない。

### ③ 警告前の実用新案権侵害者の過失

以上、権利者からの警告前においては、侵害者にはその有効性をも含めて実用新案権存在の予見義務および当該実用新案の技術的範囲においても予見義務は無いと考えるので、当然には、侵害者の過失はないと考える。

#### (ハ) 本事案の検討

実用新案権侵害につき、侵害者の過失一般について検討したが、具体的に本事案では、侵害者の過失をどのように考えるべきか。

判旨は、過失要件について、「既に第三者に対する警告において提示された技術評価書を知っている等の特段の事情が無い限り過失があるということとはできない」とする。本事案におい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ては、侵害者の過失要件とは「当該技術評価書の内容を知っている」にほぼ限定されると推測されるが、果たして判旨の考えは妥当か。

① 本事案での実用新案権の存在予見義務について

まず、YがXの代理店であった平成12年6月の、XとYとの会議において、本件実用新案が出願中であることを、Xから口頭ではあるが、Yはその説明を聞いたと事実認定されている。

しかし、判旨は、XからYに対する本件実用新案出願に関する口頭説明のみでは、Yは本件実用新案権の存在それ自体を知ったといえないとした。

判旨は、侵害者の過失認定にあたっては、現実に本件実用新案権の存在を認識する必要性があるとの考えを採用していると理解されよう<sup>19)</sup>。

しかし、この判旨の考えは、実用新案権者と侵害者が本件考案にかかる何らかの契約関係に立っていないならば、妥当であろうと思われる。

ところが、まず、XとYとは、本件考案にかかる製品の代理店関係にあったのであり、またXからYに対する口頭説明により、少なくとも、本件実用新案権にかかる権利者等、本件実用新案権にかかる情報を認識することも可能であった。YはXからの警告を受けて、少なくとも、本件実用新案にかかる情報を認識する立場にあったのではないのである。

次に、本事案では、平成12年6月に開催された会議での、本件出願にかかる口頭説明を、本件訴訟が提起された平成15年12月下旬においても、記憶しているYの従業員が存在していたという事実認定が為されている。

とすれば、Xとの販売代理店契約が終了したことに伴い、YはY商品を適正に市場に拡布する権限を有しない地位に置かれている危険性を認識している、又は少なくとも、認識しうる立場にあると考えるべきではなかったか。

侵害者の過失認定にあたって、当該実用新案

権の認識程度については、侵害者がその権利侵害の有無を判断できる程度に具体的に認識し、又は認識し得ることが必要とする説がある<sup>20)</sup>。

考案を実施する者は、その実施を通じて経済的利益を追求する事業者であることから、実用新案権侵害の危険性を認識しうる限り、実用新案公報調査義務を課すのはさほど酷ではない<sup>21)</sup>と考えられること、及び、平成11年3月末の特許電子図書館開設により、従来と比較して、実用新案公報の調査が容易になったことを考慮すれば、学説が主張するとおり、過失認定にあたって侵害者の認識は、権利侵害を「認識し得る」程度でも十分ではなかったか。

これら認識又は予見のもと、Yには本件実用新案権の存在を予見する義務があったのではないのか<sup>22)</sup>。

さらに、Yの予見義務につき、実用新案調査義務の観点から検討していく。

侵害者の過失推定規定を設けていなかった大正10年法以前において、裁判所は、実用新案公報によって公示された事項は公知になったものと推定すべきであり、侵害者においてそれに関して不知である場合、その不知につき過失があると推定されると判断してきた<sup>23)</sup>。

大審院判決に現れた、侵害者には実用新案公報調査義務があるとの考えは、先述の通り、現行制度においては、一般論として酷であると考えられるが、本事案についてはどうか。

実用新案公報は、様々な観点から分類されており、この分類から調査負担は幾分軽減されていると推測されるものの、膨大な登録実用新案権公報数、又は登録特許公報数<sup>24)</sup>から、事実認定の示すとおり、「本件実用新案の登録番号や権利内容を示した書面が配布されていない」から、Yが本件実用新案権の存在を認識、また少なくとも認識し得るとはいえないと判断するのは一般論として賛同できる。

しかし、本事案においては、この一般論を妥

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

当とすべきか。先述の通り、本事案においては、YがXの国内販売代理店であったこと、およびXからYへの本件実用新案出願についての口頭説明が為されている。この2つの事情が、今日における実用新案公報調査に大きな影響を与えている。すなわち、特許電子図書館における公報調査においては、登録番号について不知であったとしても、例えば、出願人や考案に係る部品等、当該公報に係るある情報からでも検索が可能である。

さらに、従来とは異なり、ある特定の場所に赴くことなく、インターネット上で公報を閲覧することが可能になった。したがって、従来主張されていた、公報へのアクセス可能性からの公報調査が過度であるとはいえないのではないのか<sup>25)</sup>。

特許電子図書館の開設時から、どのような技術範囲に属する特許や実用新案が登録されているか、登録番号のみならず、当該実用新案にかかるキーワードで検索することも可能である。すなわち、このキーワード検索によって、具体的に実用新案権の登録番号を知らなくても、その実用新案権にかかる事柄をさえ認識しておれば、当該実用新案権の存在を認識できる状況の特許電子図書館は、提供することを意味する。

本件実用新案は、平成12年3月に出願されているから、遅くとも実用新案公報が公開された同12年中には、Yは本件実用新案の存在につき認識し得る立場に置かれていたのである。

### ② 実用新案権有効性の認識

従来の議論においては、先述の通り、さしあたり有効な実用新案権の存在を予見できたかという点が論じられていた。この権利の有効性については、平成5年改正以後においては、無審査主義に基づく実用新案権が成立していることから、論ずべき点であろう。

実用新案権は、無効審決が確定されるまでは、有効な権利である（同法41条）。しかし、判旨

は、実用新案権の侵害において、この無効審判との関係から実用新案権の存在そのものを否定するという考えを採らず、当然には侵害者の過失を認定しないという理論構成を採用する形を以て、無審査主義に基づく実用新案権の有効性は脆弱である点を指摘する。すなわち、判旨は、「…相手方が実用新案権の存在を知っていたとしても、既に第三者に対する警告において提示された技術評価書を知っている等の特段の事情がない限り、相手方において、直ちに当該実用新案権の侵害について過失があるということとはできないものと解すべきである」と述べる。つまり、判旨は、侵害者に対するその過失認定にあたっては、当該実用新案権の存在を認識または予見のみでは不十分であり、当該実用新案権の有効性を担保する、例えば、第三者に対する警告において提示された技術評価書の存在の認識が必要と考えているものと思われる。

先述の通り、判旨の考えでは、時間軸上の第二侵害者以降にしか適用できないものであり、第一侵害者に対しては、実用新案権者は、何の法的救済も受けることができないのかと疑問が生じる。

また、判旨で示された考えでは、当該実用新案権の存在を認識していても、当然には、その権利の有効性につきなら調査義務が無いと理解できる余地が生まれる。当該考案を実施しようとする当業者である限り、当該実用新案権の存在を認識したならば、無審査で実用新案権が成立するからこそ、その権利の有効性につき調査義務があるのではないのか。技術評価書は、判旨のいう侵害者の「過度な調査負担を防」ぐ簡便な方法の一つではないのか。技術評価書の作成は、何人でも、また原則として何時でも、特許庁長官に請求できるものである（同法12条）。

したがって、Yは、当該実用新案権の存在を予見し、なおかつ簡便な方法である技術評価書

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

によって、その権利の有効性を調査確認しなかったという点において、権利の有効性の認識または予見義務を履行していなかったのでは無いか。

③ Y商品が本件考案の技術的範囲に該当するという予見義務について

本事案では、X商品のハンドホルダーに「PAT.PEND」という文字が刻まれていたことが事実認定されている。この事実認定につき、判旨は「原告商品のハンドホルダーには、小さく『PAT.PEND』との文字が刻まれていることが認められるが、上記記載は『特許出願中』と理解されるものであり、これを見たことにより、原告の実用新案権の内容、査定の有無、権利の有効性についての調査義務を負うとか、上記特段の事情があるとか、いうことはできない」。また、「それだけでは、ハンドホルダーのいかなる技術が特許出願中であるのか、またそれが特許されたかどうかかわからない」と述べる。

確かに、XのYに対する本件実用新案出願に関する口頭説明および「PAT.PEND」という表示<sup>26)</sup> それぞれを以てならば、判旨が指摘するとおり、本件実用新案権の存在それ自体およびその内容についての調査義務を負うと解するのはYにとって酷である。

なぜならば、「本件実用新案権の登録番号や技術内容を明示した書面も配布されて」いなければ、侵害者は、実用新案権の存在それ自体およびその権利内容を認識または予見することはできないからである。しかし、これは一般論に留まるものである。

しかしながら、本事案においては、先述の通り、YがX商品の国内代理店であったという点、XのYに対する本件実用新案出願に関する口頭説明、X商品のハンドホルダーに「PAT.PEND」との表示、特許電子図書館の存在、Yの事業者という主体性を総合的に考慮すれば、また、特許電子図書館において、本件実

用新案権の技術的内容については、明細書該当部分、図面をも含めて閲覧可能であるから、Yには、Y商品が本件考案の技術的範囲に該当するという予見義務があったのではないのか。

④ 本事案における警告前のYの過失

以上から、判旨のいう技術評価書の提示を伴った警告前にはYには過失が無かったということには賛成できない。

(3) おわりに

技術評価書を伴わない警告前の実用新案権侵害については、既に第三者に示した技術評価書の提示等が無い限り、侵害者の過失は存在しないと判旨は示した。しかし、技術評価書の請求をなしてから、交付されるまでの期間が6ヶ月もかかる現状を勘案すれば、侵害者が、当該実用新案権の存在を、本事案のようにある契約関係にあった等、認識又は予見できる立場であったことを立証できたならば、技術評価書の提示の警告前における実用新案権侵害について、侵害者の過失を認定すべきであった。

判旨は、実用新案権が無審査で成立するため、侵害者の過失認定にあたって、実用新案権の有効性にかかる技術評価書の存在を重視しているきらいがある。

本事案では、実用新案権者は、技術評価書の提示を伴う警告を行わずに、権利行使したのではないのである<sup>27)</sup>。

判旨のいうように、技術評価書を伴う警告前の侵害行為につき、侵害者にその過失がないとするならば、先述の通り、実用新案権者がその侵害行為の認識時期が遅れ、その後、技術評価者の作成請求を行っても、その交付まで6ヶ月かかる現状、および、実用新案の実施品はライフサイクルが短いものが多いという現状を鑑みれば、実用新案権の保護が適切に為されない危険性がある。だからこそ、判旨が示した一般論に盲目的にとらわれず、弁論主義に基づき、侵害者には予見義務があるとする限り、侵害者の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

過失を認定すべきである。

また判旨の示した、侵害者の過失を認定するにあたって、技術評価書の存在が不可欠と理解し得るような一般論が盲目的に後の事案にも適用されるならば、考案のライフサイクルの短さを考慮すると、実用新案権者は、権利行使に備えて、出願と同時に技術評価書の作成請求をせざるを得ないという状況をつくりかねない。とすれば、実質的に審査主義と他ならず、審査官の負担が大きくなり、また技術評価書の交付までの時間も長期化しよう。この長期化を招くという前提で、判旨のいう一般論が、後の事案においても、裁判の絶対的な基準として受け入れられるならば、実用新案の適切な保護を図る基準として疑問の余地が生まれるのではなからうか。

注 記

- 1) 安田有三「実用新案技術評価書の侵害訴訟等における機能」『裁判実務大系27 知的財産法関係訴訟法』（青林書院，1997年）500頁。
- 2) 富岡英次「実用新案権侵害についての過失の認定」前掲注1）525頁－526頁。
- 3) 富岡・前掲注2）522頁。蘆立順美『別冊ジュリスト特許判例百選（第3版）』（有斐閣，2004年）187頁。
- 4) 工業所有権審議会『特許法及び実用新案法の改正に関する答申』（平成4年12月18日）38頁，特許庁『改正特許法・実用新案法解説』（有斐閣，1993年）99頁。
- 5) 窪田充見『不法行為法』（有斐閣，2007年）38頁。
- 6) 大審院大正2年4月26日判決：民録19輯281頁。
- 7) 大審院明治44年11月1日判決：民録17輯617頁。
- 8) 平井宣雄『損害賠償法の理論』（東京大学出版会，1971年）393頁以下。
- 9) 中山信弘編著『注解特許法（上）（第3版）』（青林書院，2000年）1132頁（青柳吟子執筆）。
- 10) 独立行政法人・工業所有権情報館・研修館への照会によれば、実用新案が出願登録され、紙媒体の実用新案公報に掲載されるまで、およそ1ヶ月半かかる。また特許電子図書館での実用新案公報の公開は、紙媒体のそれと同時である。
- 11) 独立行政法人・工業所有権情報館・研修館が運

営する特許電子図書館：<http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl>

（但し、平成19年8月末現在のURLである。）

- 12) 特許法に関するものではあるが、大正10年特許法において、侵害者の過失推定規定が設けられていなかった。しかし、判例は、特許権が公告公報等によって公示されており、その公示を以て公知されたものと推定すべきであり、侵害者がそれを知らない場合は、その知らないことに過失があったものと推定してきた（大判明治37年3月11日：民録10輯255頁，大判明治38年5月9日：刑録11輯490頁，大判明治40年10月25日：刑録13輯1194頁，大判大正4年6月16日：刑録11輯490頁）。
- 13) 清瀬一郎『特許法原理』（中央書店，1922年）158頁。
- 14) 特許庁『工業所有権法逐条解説（第16版）』（発明協会，2001年）268頁－269頁。
- 15) 富岡・前掲注2）522頁。
- 16) 富岡・前掲注2）522頁。
- 17) 蘆立・前掲注3）187頁。
- 18) 富岡・前掲注2）521頁。
- 19) 侵害者の認識程度につき、大阪地判平成元年5月31日：無体集21巻513頁は、補償金請求の要件である侵害者の悪意に関する事例ではあるが、「いわゆる悪意者であるというためには、考案の実施者が当該考案に係る出願公開がなされたことと、当該考案の同一性を認識できる程度に考案の内容を知っていたことが必要である」とする。
- 20) 侵害者の認識程度につき、「認識し得る」までに拡張するのは、富岡・前掲注2）528頁。
- 21) 侵害者の過失推定規定があった旧30条制定時、考案を実施するのは事業者であるから、事業者の実用新案公報調査義務を課しても酷ではないとの制定理由があったとされる。事業者であるから、公報調査義務を課しても酷ではないとの論理であるならば、無審査主義を採用したからといって、事業者であるかぎり公報調査義務を課しても酷ではないであろう。
- 22) 前掲注7）の判例が示す考え、また特許権の事案ではあるが、特許製品であることを知り得る地位にある者は関係公報を精査すべきであるとする前掲注12）・大審院明治37年3月11日判決から、Yには実用新案公報を調査する義務があったのではないか。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 23) 大判大正4年6月16日：刑録21輯822頁。
- 24) 特許庁編『特許行政年次報告書2007年版（統計・資料編）』2頁によれば，平成12年以降，登録実用新案件数は，毎年，8千～1万，一方，登録特許件数は，毎年，12万～14万である。
- 25) それ故，侵害者の過失とは軽過失であるという以前の学説は，もはや説得力を失うのではないのか。
- 26) そもそも，この「PAT.PEND」だけでは，本当に特許又は実用新案出願がなされたか否か不明

である。また，出願をしたものの，後でこの取り下げをし，さらには特許権又は実用新案権が成立した後，この権利を放棄したことも十分考えられるのである。

- 27) 技術評価書の提示を伴う警告を行わなかったため，実用新案権者の損害賠償請求が認められなかった事案として，東京地判平成12年4月25日：平成11年(ワ)24434号；染野義信＝染野啓子編『判例工業所有権法』（第一法規）5601の2頁。

（原稿受領日 2007年9月5日）

