



1. はじめに♪

4月に入り心華やぐ季節になりました。知的財産の「伝説の名指揮者(?)」こと弁理士の中川浄宗です。

今回は、「実用新案技術評価書」を提示して警告した後でなければ相手方に権利行使できないこと、そしてその評価に不服があっても取り消しを請求できないことを説明しました。

今回のレッスンでは、実用新案権の行使の特徴について実用新案技術評価書と絡め、権利者が侵害者に対して損害賠償請求を行う際の「過失の立証」の問題を取り上げましょう。

さて、侵害者Qが故意または過失によって権利者Pの発明 α または考案 β を無断で実施した場合、Qはその侵害行為によって生じたPの損害を賠償する責任を負います(民709条)。

Qに過失が認められるのは、①権利の存在と内容を調査・検討すべき注意、②自己の製品などが他人の権利の及ぶ範囲に含まれるか否かを調査・検討すべき注意を怠り、予見すべきPの権利の侵害を予見しなかった場合です。

2. 他の法律における取り扱い♪

それでは、侵害者(加害者)に故意や過失があることは、誰が主張・立証すべきなのでしょう? 知的財産権の侵害は民法上の不法行為の一種ですから、民法の原則から説明します。

p.31の図に示したとおり、加害者Qが被害者Pの所有物を損壊したといった一般的な不法行為がなされた場合、PがQにその損害の賠償を請求するためには、通常、Qに故意や過失があったことをPが立証しなければなりません。

Pがこれを立証できなければ裁判所はPの損害賠償請求を認容しないので、Pは不利益を被ることになります。Pが負うこの責任を「立証責任(挙証責任)」といい、一般的には権利を主張する側(原告)が負っています。

これに対し、QがPの特許権を侵害した場合、Qはその侵害行為について過失があったものと推定されます(特103条)。よって、PがQの過失を立証する必要は通常なく、逆にQが自らに過失のなかったことを立証しないと損害賠償責任を負うことになります。

このように、実用新案権以外の産業財産権が侵害された場合に「立証責任の転換」がなされるのはなぜでしょうか? 以下の2つの理由があります。

第一に、権利の内容が公示されていることが挙げられます。発明 α は特許公報に掲載され(特66条)、その内容はインターネットなどを通じて広く公開されており、誰でもアクセスできます。また発明 α の特許権者がPであるといったことは特許庁に備えられている特許原簿に登録されており(特27条)、誰でもこれを閲覧し、写しを交付してもらうことができます(特186条)。

第二に、そもそも特許権の効力は、企業などによる事業活動として発明を実施するといった業としての実施にしか働かないことが挙げられます(特68条)。つまり、Qが発明 α を事業活動として実施するのであれば、それがPの特許権などを侵害するか否かについて、上記の公示されている情報に基づいて調査・検討を行ったり、専門家である弁理士などに相談したりして、十分に注意して実施すべきなのです。



3. 実用新案法における取り扱い

これに対して、実用新案法では立証責任の転換はなされません。よって、QがPの実用新案権を侵害した場合、民法の原則に戻ってPがQの過失の存在を立証する必要があります。

特許法と同様、実用新案法も考案βの内容を実用新案公報に掲載し（実14条）、それを実用新案原簿に登録して閲覧などに供します（実49条）。それなのに、特許のように過失の立証責任が転換されないのはなぜでしょうか？

その理由は、前回のレッスンでも説明した「無審査登録主義」にあります。実用新案法は、特許法などとは異なり、新規性といった各種の実体要件について審査することなく、実用新案登録を行います。よって、登録要件を満たしていない考案が実用新案登録されている可能性が、審査主義を採用する特許などに比べて高いといえます。

【各法で過失の立証責任を負う者】

1) 民法

【原則】
被害者（原告）

2) 実用新案法以外の産業財産権法

【特則】
侵害者（被告）

3) 実用新案法

【原則に回帰】
権利者（原告）

特許権にしる実用新案権にしる、実体要件を満たしておらず無効にされるべき権利を相手方に行使することはできません（特104条の3）。そうすると、他者の権利を侵害するか否かを調査する際に、それが有効な権利か否かも一応検討してみる必要があります。

特許などであれば実体審査を経ているので有効性が高いといえますが、実用新案登録の場合は実体審査を経ないで特許などに比べると有効性が低いといわざるを得ません。他人の権利に抵触するか否かを調査・検討するだけでなく、その有効性まで詳細に調査・検討しろというのは酷ですね。

特許法でも、出願公開された発明の実施者に対して補償金を請求する際は、まだ特許になっていないため、原則として一定の書面を提示して警告することが必要とされます（特65条）。

そこで、実用新案法ではPがQの過失を立証すべきであるとされているわけですが、実用新案技術評価書との関係が問題になります。すなわち、この書面には権利の内容や有効性などが記載されているので、PがQにこの書面を提示して警告した後も、Qが考案βの実施を継続するのであれば、Qには故意や過失が認められるでしょう。

一方、Pが上記の警告を行う前になされたQの侵害行為について損害賠償請求を行う場合、どのようにすればQの過失を立証できるのでしょうか？

4. この事件のあらすじ

大阪地方裁判所の平成18年4月27日の判決「二輪車用ハンドル事件」はその立証について参考になる事例です。

原告Xは、平成12年6月28日、ハンドル付きスケートボードなどの取り外し式ハンドル部分について、その名称を「二輪車の取り外し可能ハンドル」（実用新案登録第3071713号）とする考案（X考案）の実用新案権（X権利）を取得しました。

一方、かつてはXの代理店だった時期もある被告Yは、平成15年4月ころから、取り外し式のハンドルを備えたキックスクーター（Y商品）の輸入・販売を行っていました。

その後Yは、販売先からY商品を回収したり、一部の部品を取り外したうえで販売先に再度納品したりして、平成15年の夏から秋にかけて、X権利の侵害になることを回避するような行動をとりました。

このような事実関係の下、XはYに対して実用新案技術評価書の提示を伴う警告（X警告）を行ったところ、X警告は平成15年9月11日までにYに到達しました。そして、XがYに対してY商品の輸入・販売について損害賠償を求めて提訴したのが本件です。

本件で特に争われたのが、X警告よりも前に行われたY商品の輸入・販売について、Yに過失が認められるか否かという点でした。

5. この判決の内容J

この判決のポイント

実用新案法29条の2は、「実用新案権が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と、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。したがって、評価書を提示しない警告がされたとしても、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はできないものと解すべきである」

「X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、X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、ということはない」

「かえって、以下の点からすれば、Yが自らの調査によりX権利の存在を知ったと自認する同年5月ないし6月ころ以前には、YにおいてX権利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。すなわち、

(ア) 前記のとおり、X商品のハンドホルダーの『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も分からないから、このことから、YがX権利の内容を知っていたとはいえないこと。

(イ) YがXの代理店であった時期に開催され、Y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X権利が登録出願中であることを口頭での説明で聞いたという者もいることが認められるものの、書面にも記載せず口頭で多少触れた程度では、そのことに関心を持たずに聞き流したり忘れてりする可能性もあり得るため、このことから直ちに、YがX権利の内容を知ったとはいえないこと。

(ウ) X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』の表示はされていたものの、X権利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Y商品についてした知的財産権侵害の主張でもX権利には言及していなかったことが認められること。

(エ) 他に、Yが、X権利の内容を知っていたと認めるに足りる証拠がないこと」

6. 過失の認定に必要の事柄J

本判決によれば、PからQに対する侵害の警告が実用新案技術評価書の提示を伴っていなければ、Qが警告後も考案βを実施し続けたとしても、直ちにQに過失のあることが認められるわけではありません。さらに、仮にQがPの実用新案権の存在を知っていたとしても、特段の事情がない限り、そのことから直ちにQに過失のあることが認められるわけでもありません。

本判決は、侵害者の過失の存在を認めるにあたり、実用新案技術評価書の提示を重視しています。これは実用新案法が無審査登録主義を採用しているため、QはPの実用新案権の有効性まで調査・検討する義務を負っていないところ、その有効性が記載されている実用新案技術評価書が提示されて初めて、それ以後の侵害行為についてQの過失の存在を認めることができるという考え方が根底にあるのでしょう。

本判決を踏まえると、実用新案権の侵害に基づく損害賠償請求を行うに際しては、侵害者の過失の存在を立証すべく、実用新案技術評価書の提示を伴う警告を行っておくことが重要です。



しかしながら、特許庁における実用新案技術評価書の作成には一般に数カ月かかります。そうすると、PがQによる侵害行為を発見してから実用新案技術評価の請求を行ったのでは、その提示を伴う警告に至るまでの侵害行為について損害賠償請求が認められなくなってしまのおそれがあります。

そこで、実用新案技術評価の請求は出願時以後に行えるため（実12条1項）、Pは出願と同時にその請求を行い、侵害に備えて実用新案技術評価書を事前に入手しておくのも一策です。

ただ、本判決は実用新案技術評価書の提示を伴う警告をPからQに直接行わなければ、Qの過失の存在を認定できないとまでは述べていません。

つまり、本判決によれば、QがPの実用新案権を知っており、かつ、Pが第三者Rへの警告の際に提示した実用新案技術評価書をQが入手しているなどの特段の事情があれば、Qの過失の存在を認定できる余地があるのです。

もっとも、実用新案技術評価書は一般に公開されています。特許情報プラットフォームでもアクセス可能であり、公報からリンクが貼られているので簡単に入手することができます。

よって、QがPの実用新案権の存在を知っている場合、すでに実用新案技術評価書が作成されている状況であれば、Qは簡単にそれを入手してその有効性を確認できるわけです。

したがって、PがRへの警告に際して提示したものでなく、鑑定などの他の用途のために作成された実用新案技術評価書であっても、当然Qの過失の存在を認めることはできるでしょう。

ところが、実用新案技術評価の請求を行うと、実用新案登録に基づく特許出願（特46条の2）ができなくなったり、明細書などの訂正（実14条の2）が制限されたりして、実用新案権に好ましくない影響を及ぼす場合がありますから、その請求を前もって行うことが常に適切であるとはいえません。

ここで、本判決が述べる特段の事情はあくまでも例示にすぎません。よって、実用新案技術評価書が作成されていない状況でも、警告とあわせて弁理士などの専門家が作成した鑑定書が示されているといったように、実用新案権の有効性を確認できる信頼性の高い資料がPから示されていれば、Qの過失の存在は認められるでしょう。

もっとも、実用新案技術評価書の有無にかかわらず、特定の実用新案権が問題になっていることをQが認識でき

る状態になっていなければなりません。そのためには、Pは少なくとも自らの実用新案権の登録番号などを明記した通知・警告をQに行う必要があります。

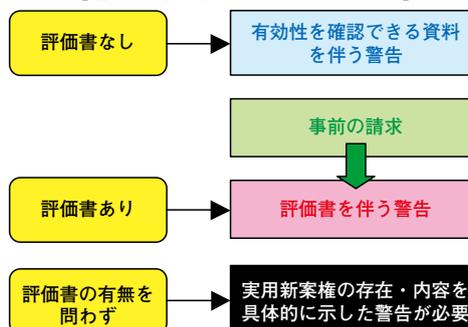
本判決が述べるように、X商品に特許出願中を意味する「PAT.PEND」の表示があるとか、代理店を集めた会議で出願中であることを口頭で説明したとか、配布した書面に特許出願中を意味する「pat.p」と記載してあるといったように、抽象的に権利の存在や内容を知らせるだけでは足りないのです。

7. おわりに♪

今回のレッスンを通じて、実用新案法では過失の推定がなされないこと、過失の存在の立証には侵害者への実用新案技術評価書の提示が重要であることを知っておいてください。

特許も実用新案も技術を保護するための制度ですが、その保護対象と審査主義か無審査主義かという点において大きな違いがあります。機会があればまた実用新案法の特徴を紹介しましょう。今回もお疲れさまでした！

【過失が認められるためのポイント】



中川 浄宗 (Kiyomune Nakagawa)
 中川特許事務所 所長／弁理士
 2006年に弁理士試験合格後、特許事務所を開設、幅広く知的財産の実務に携わり、専修大学および東海大学で講師も務める。昨年国家資格になった「賃貸不動産経営管理士」試験に合格した。これはアパートなどの経営・管理をサポートする資格である。
 〒231-0006 神奈川県横浜市中央区南仲通3-35 横浜エクセレントⅢ TEL.045-651-0236
 URL : <http://www.ipagent.jp>
 E-mail : customer@ipagent.jp