

弁理士の鑑定を得て行なった警告等における過失の有無が争点となった判例の概観

会員 肥田 正法

目次

- 1. はじめに
- 2. 鑑定の法的な位置づけ
- 3. 警告の法的な位置づけ
- 4. 鑑定人の中立性
- 5. 鑑定の存在は過失の有無を決定するのか
- 6. 警告人と弁理士との注意義務レベル差について
- 7. 工業所有権に関する判断の困難性と注意義務レベル
- 8. 警告書送付先に対応した注意義務レベル
- 9. 刑事事件における故意過失
- 10. 鑑定における瑕疵と弁理士の責任
- 11. おわりに
- 12. 弁理士の意見を徴した警告等の過失について判断した判例一覧

.....

1. はじめに

特許権や商標権に基づき弁理士の意見や鑑定を得て行なわれる警告は日常茶飯事の出来事と言える。依頼者本人が直接相手方に行なう警告や、弁理士や弁護士が依頼者の代理人として行なう警告があるが、いずれの形態であっても、対象となっている権利の有効性の判断や技術的範囲の認定に瑕疵があった場合には、警告行為における故意や過失の有無が問題とされることになる。

仮処分や告訴を行なう際に弁理士や弁護士に求めた鑑定に瑕疵があった場合においても、同様の事態となる。

本稿は、鑑定及び警告の法的な位置づけを明らかにし、警告、仮処分、告訴における故意、過失が争点となった判決（一覧表参照）を概観するものである。

なお、弁理士の鑑定に基づいて行なわれた警告等の行為が不法行為を構成すると認められた場合には、警告人である依頼者は相手方にその損害を賠償する義務が生じるが、鑑定人たる弁理士もまた依頼者に対して損害賠償義務を負わなければならない場合もあると言えよう。

2. 鑑定の法的な位置づけ

最初に、鑑定が法律上どのように位置づけられているのか、について整理しておきたい。

(1) 「鑑定」は、契約に基づいて行なわれる委託事務の処理に当たるが、それ自身法律行為ではない。したがって、法律行為に関する事務処理の委託である「委任」（民法 § 643）とは異なっている。しかしながら、法律行為であるか否かの相違があるものの委託された事務を処理する点において同じであるから、民法上、「法律行為ニ非ザル事務ノ委託」を準委任と位置づけて、委任に関する規定を準用している（民法 § 656）。

したがって、鑑定の委託を受けた者は、「委任ノ本旨ニ従ヒ」「善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ」鑑定事務を処理する義務を負うことになる（民法 § 644）。

(2) 鑑定を「委任ノ本旨ニ従」って行なうとは、委託された鑑定の本来の趣旨乃至目的に沿って行なうことを意味するから、鑑定の趣旨乃至目的を把握し、当事者間で鑑定の範囲を確認しておかなければならない。対象となる技術や製品を特定すると共に公報上の文言だけから侵害の有無を判断して良いのか、経過書類を含めるのか、権利の有効性についても判断するのか、さらには均等の範囲についても判断するのか、等についても特定しておく必要がある。

(3) 「善良ナル管理者ノ注意」（善管注意義務）とは、弁理士の職業や立場等に基づいて一般的に要求される注意義務を意味する。

弁理士は社会的に公認された資格を有しその業務についての独占が許容されているから、それに見合う高度で専門的な知識、経験を備えていることが要求され、「業務に関する法令及び実務に精通し」なければならないのである（弁理士法 § 3）。したがって、弁理士は、専門家でない依頼者に比べて、はるかに多い情報量と高度で専門的な知識と経験を有する職業人であることを前提として、通常払わなければならない注意義務が

課されることになる。この注意義務の高度性は、専門家でない依頼者や工業所有権の素人の基準との比較におけるものと言える。

(4) その他の義務

弁理士は、委託された鑑定の趣旨、目的、範囲等に対応してその注意義務の内容や範囲も異なってくることに注意しておかなければならない。専門的な知識、経験を有する弁理士には、依頼者が自らの決断を誤らないように、鑑定や警告のもつ意味を説明したり（説明義務）、それに基づく行動に助言を与えること（助言義務）が、期待されているからである。

たとえば、依頼者が文言侵害の鑑定を求めたとしても、鑑定が警告を前提としている場合においては、権利の有効性や均等の範囲についての判断が必要であることを説明しなければならぬし、相手方の取引先への警告を行なった場合には、裁判において不正競争行為とみなされる可能性があることを助言しておく必要がある。

さらに、弁理士は、あくまでも独立且つ中立の立場を堅持して鑑定書を作成する必要がある。「公正且つ誠実にその業務を行」なうことは弁理士の職責でもある（弁理士法 §3）。

(5) なお蛇足ながら、民法 § 648 は、「受任者ハ特約アルニ非サレバ委任者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス」と規定しているから 鑑定書を作成する場合には、あらかじめ鑑定料について合意、つまり特約によって決定しておかなければならない。

3. 警告の法律的位置づけ

警告書の発送は、「外形上、権利の行使」として位置づけられる（判決 A）。

この警告は「客観的には侵害の事実が存在しない場合であっても、警告当時、権利者においてそのことを認識した上で右警告に及んだとか、あるいは、権利者において、右認識はなかったものの、その点に過失があり、かつ、右警告の内容、態様が公序良俗に反する等特段の事由のない限り、これを違法ということはできず、不法行為を構成しないものと解」されている（判決 G）。

しかし、外形上存在するとされていた権利が後で存在しないことになると、「権利が実際には存在しないことにつき悪意である場合、または権利の存在を信じてい

たとしてもそのように信ずるべき合理的理由がなくてこれにつき過失があると認められる場合、もしくは権利の行使が形式上存在する権利自体の濫用とみとめられる場合において、その権利行使の結果他人に損害を与えれば不法行為が成立するもの」となる（判決 A）。

以下の項で取り上げるように、技術的範囲に属するとの鑑定をおこなった場合であっても、裁判において技術的範囲に属しないと認められると、上記のケースと同様に考えられることになる。

また、判決 J は、警告ではなく権利者が行なった告訴について判断を下したものであるが、告訴自体については、「告訴権は、犯罪の被害者……から、捜査機関に対し犯罪事実を具体的に申告し、犯人の処罰を求める意志表示であり、……被害者等の私人に認められる刑事法上の権利であるから、告訴権の行使は、原則として、権利の行使として適法であり、不法行為を構成するものではない」との見解を示す一方、「告訴時において、……被告訴人の行為が犯罪に当たらないことを知りながら、専ら被告訴人に刑事処分をうけさせる目的で告訴をした場合はもとより、告訴人がわずかな調査をすれば、告訴の理由がないことを容易に知り得たにもかかわらず、専ら、被告訴人に損害を与える目的で刑事告訴を行なった場合には、例外的に、民事上の不法行為を構成する可能性がある」ことを明らかにしている。

手続の性質が民事、刑事の違いこそあれ、安易に行なわれる警告や告訴に対する警鐘であると言えよう。

なお、同判決は、特許法違反の罪が故意犯であることに関連して、「警告書受領後の行為については、特段の理由がなければ、故意が阻却されることはない」ことに論及しており、特許権等の侵害における「故意」の問題を考える上において、記憶に止めておく必要がある。

4. 鑑定人の中立性

2.(4) で述べたように、特許権等に関する鑑定において 鑑定人は中立的立場を維持しなければならない。しかしながら、弁理士が日常的に特許業務を担当している依頼者から鑑定を依頼された場合、果たして自己を完全に中立的な立場におけるのであろうか。判決 F は、この問題について判断した唯一の判決である。

すなわち、「(弁理士) M はそれまで長年にわたり控

訴人……の特許関係につき同人から相談を受け右関係についての面倒をみてきたものであるところ、……イ号物件を検討の結果控訴人に対し右物件の右各意匠に類似するとの見解を示したこと、……控訴人はMと相談の上被控訴会社……に警告書をだすこととし、右文書の内容についてもMと相談したこと、……同人が控訴人の代理人として本件警告書を作成し……送付した」事実を最初に認定した上で、「……Mが本件紛争において占める立場は、あくまで控訴人側にあるというほかなく、控訴人の本件行為が弁理士であるMの意見に基礎を置いても、それは中立的立場に立つ弁理士に当該意見を求めその意見を基礎とする場合とは事情を全く異にする」として、「控訴人の本件（第三者への警告送付についての）過失の存在を否定する相当の理由となりえない」と判示したのである。

5. 鑑定の存在は過失の有無を決定するのか

他人に損害を生じさせた警告が弁理士の鑑定や意見に基づいていた場合、鑑定や意見の存在が警告人の過失の有無の判断にどのような影響を与えているのだろうか。判決は、つぎのように判示している。

すなわち、「専門家の意見を徴し、それにしたがって行為したという一事で当然にそれが適法とされるというべきではな」い（判決A）、「被告が前記内容証明郵便（警告書）を出したのは少なくとも過失に基づくものと認められ、……内容証明郵便は被告代理人の弁理士名義で出され被告が弁理士の相談したことが推認されるが、前記結論を左右するものではない（判決H）、「右各警告は専門家である弁理士の意見を徴していたことから直ちに前記注意義務を尽くしたということとはできない。……少なくとも過失があったものと言うべき」（判決I）、「商標権侵害の可否という法的紛争を法律の専門家である弁護士に事前に相談した点は一応考慮に値するものの、この一事をもって過失を否定する事情というには足り」ない（判決K）として、警告人側の「専門家の意見なり鑑定を得た」との主張を軽くいなしている。

これらの判断の裏側には、前記した鑑定人の中立性の問題が潜んでいるのかも知れないが、いずれにせよ、警告における過失の存在を否定するには、鑑定と言う形式的外観を備えているだけでは不十分である。

6. 警告人と弁理士との注意義務レベル差について
警告行為に対する過失を検討する場合、工業所有権について素人である場合とそうでない場合とで、警告時に要求される注意レベルが相違しているのだろうか。

判決Aは、意匠登録の無効審決が出た後で警告がなされ、その後審決取消訴訟において無効審決が維持され確定した事案であるが、「被告は、たとえ法律に素人であっても、本件の如く既に一度その有する意匠権が公の判断によって無効と宣言されている場合には、その権利の行使についてことに慎重であることが要求されるのであって、……専門家らにおいてこのようなものとして通常必要とされる注意を尽くしていなかった場合に、その言うところを轻信したときは、被告はその行為の結果につき責を負わなければならない」と判示している。

判決Eは、意匠的印象が異なるにもかかわらず侵害する旨の通告が原告の重要な得意先に対してなされた事案であり、上記と同様に、「被告の違法な警告文書は、代理人弁理士の名においてなされているから、……被告の注意義務の程度は代理人弁理士の一般的注意力をも参酌して決すべきもの」としている。

いずれの判決も、弁理士が関与している限り、警告人には弁理士と同じ程度の注意義務が課せられることを明確にしている。

判決Aでは一旦意匠登録の無効審決が出ており、また、判決Eでは弁理士自ら警告代理人となっているため、上記の結論において問題はないと思われる。しかしながら、弁理士に対する警告人側の相談内容如何によっては、警告人の注意義務レベルを一律に弁理士の注意義務レベルに引き上げることができない場合もあるのではなからうか。

なお、判決Gでは、「被告（弁理士S）において被告会社に問屋、小売店に対し警告をするよう指示乃至指導したとすれば、被告Sについて責任の生ずる余地もないではない」として、弁理士が具体的に警告の送付先の決定にまで関与していた場合の責任について言及している点に注目しておかなければならない。

7. 工業所有権に関する判断の困難性と注意義務レベル

工業所有権の判断の困難性を前提とした警告行為の

過失の存否については、判断が分かれている。

過失を否定した判決Dでは、「工業所有権の登録請求の範囲（又は技術的範囲）に属するかどうかを判断することは具体的事実に高度な解釈を必要とする法令を適用するのにも似た点が存し、正確な判断をすることは困難なことが多く……相応に高度な注意義務を課するのが相当である。しかし、反面、事案によってはそのような判断をするに至った事情を詳細に検討し、事情中汲むべき点は汲む態度を持たなければ、本来保護すべき工業所有権者の正当な権利行使を萎縮させ、多くの侵害行為を見逃し放任し、ひいては工業所有権制度自体の存在意義を没却するおそれがある」との視点から、「たとえ被告らの判断に弁護士、弁理士の意見が入っておりその注意能力をこれら専門家と同一のものと解したとしても、なお無理からぬ点が存し、……被告らの前記のような誤判過程に何らかの過失すなわち注意義務違反を認め、これを非難するにはちゅうちょを覚える」として、被告らの違法行為については、「過失をもって問責することが困難である」と判示している。

また、刑事告訴に対して判断した前記判決Jにおいても、「特許発明の技術的範囲への属否の判断については複数の見解があるのが通例であり、ことに、本件のように、構成要件の一部を欠くものの技術的範囲への属否については、学説上の論議も存在することに鑑みれば、仮に告訴人が参照した鑑定見解書の見解が、特許庁若しくは裁判所が採用している見解とは異なるものであったとしても、告訴人がこれを前提として告訴をしたこと自体に過失があるとはいえない」と判示している。

他方、過失を免れないとした判決として、次のものがある。

判決Bでは、「（権利者である）被告……は、前示断行仮処分申請及び同執行にあたって、本件スパイクが本件登録実用新案の技術的範囲に属するか否かについて慎重に事前調査をし、原告等の主張にも耳を傾けて検討すべき注意義務を有する」ことを前提に、原告が本件実用新案公告以前から本件スパイクを販売していた事実を認め、「事前調査を十分にすることを怠っていた以上、過失を免れることはできない」として被告に損害賠償義務を認めている。

また、判決Iにおいては、「特許権乃至実用新案権侵

害事実の有無の判断が専門的知識を伴う法的判断であって、しかも警告行為が相手方の営業に重大な影響を与えるものであることに鑑み、当該特許権乃至実用新案権の技術的範囲、相手方の製品・製法等との対比を慎重にするなど、侵害の有無を事前に十分調査、検討した上で行なうべき義務がある」とした上で、「本件特許権又は実用新案権侵害の有無についての予測の可能性及びその程度、鑑定書の送付経緯と右送付後に被告らが特段の対応をした形跡が窺われないこと等に照らせば、その注意義務を十分尽くさぬまま警告行為に及んだと認めるのが相当で、……少なくとも過失があった」としている。

この工業所有権における判断の困難性を前提とすると、弁理士が鑑定書を作成する際に、どのような点に注意しておかなければならないのかについて、あらためて検討する必要がある。

8．警告書送付先に対応した注意義務レベル

警告書は製品の製造元に直接送付する他、代理店、小売店、ユーザー等の取引先に対して送られる場合がある。製造元宛と取引先宛の注意義務の相違については、次の二つの判決がある。

判決Gでは、「実用新案権の権利者（被告）が侵害するものと思料する物品の製造者（原告）に対して警告をなす行為と、その製造者以外の取引先等の第三者に右物品が当該実用新案権を侵害する旨告知する行為とは、その行為の性質において大きく異なるというべき……、第三者に対する場合には、その製造者に対して警告をなす場合に要求される注意義務に比して、当該物品が当該実用新案権を侵害するか否かの判断には、より一層の慎重さ、すなわち高度の注意義務が要求されることは明らか」としている。この事例は、本件筆入れに関する実用新案に対して公知技術が存在するとされていたケースであるから、「のちの公権的判断によって本件筆入れが本件実用新案権を侵害しないものとされる可能性が存することを十分考慮」しておく必要があり、被告が原告の取引先に対して警告を行なう場合には、「本件筆入れの製造者である原告自身が本件実用新案権を侵害していることを認めている等の（侵害成立について）相当高度の蓋然性」がなければならないとしている。

また、判決Kでは、「被告が、その被通知者の取引の

相手方の営業妨害とならないように配慮した形跡」があるか否かを問題としており、「特段事情の窺われない本件においては被告に過失があったものと推認するのが相当」としている。

いずれにせよ、安易に警告書を取引者宛に発送することは、後になって重大な問題を引き起こす可能性があると言える。

9. 刑事事件における故意過失

判決Lは、民事事件の判決A～Lとは異なって刑事事件における判決である。事案は、畑用犁を製作し販売していた被告は、製作販売をしないようにとの警告をT製作所から受け、その畑用犁について特許登録が存在していることを知った。弁理士に对照調査してもらったが特許の権利範囲に属していないとのことであったので、何ら特許権を侵害していないと思って製作販売を継続していたところ、特許権侵害罪に問われた事案である。

判決は、「被告は特許について素人であり、弁理士Tに専門的な意見を求めたところ、同人から、『T製作所の特許の権利範囲に属しない』との実験に基づく確定的な意見が示されたため、特許に関しいわば素人である被告人としては、右の意見に従い、これに格別の疑念を抱かず、以後も従前同様に畑用犁の製作販売を継続したものであるとの事実が認められるのであり、被告人が……特許権を侵害するとの認識を有していたことの証明は、記録を検討しても、十分ではない」として、無罪を言い渡している。

前記したように、特許権侵害罪は故意犯であり、過失が問題とされることはない。

民事事件においては、当事者間において発生した損害の補填についてどのように利益秤量するのが妥当かと言う観点から「故意」や「過失」の有無が判断されるが、刑事事件においては、財産権侵害と人権とのバランスが考慮され、平たく言えば「罰を与えなければならぬ程悪いヤツか」といった観点から「故意」が認定されるため、両者を同列に論じることはできない。したがって、専門家の意見や鑑定に対する評価も自ずと異なるものとなる。

10. 鑑定における瑕疵と弁理士の責任

最後に、鑑定を得た上で行なった警告、仮処分、告

訴等に過失の存在が認められ、依頼人に損害賠償義務があるとされた場合における「弁理士の責任」について触れておきたい。

(1) たとえば、上に掲げた判決における事実関係のように、特許発明の技術的範囲に属するとの鑑定にしたがって、製品の取引先に警告書を発したため、その取引先（原告）が警告人（被告）の行為が不正競争行為であると争った場合において、結果的に特許発明の技術的範囲に属しないと判断され、或いは特許に無効理由があつて権利の濫用であると判断され、したがって不正競争行為が認められ、被告に損害賠償義務があると判断された場合を想定してみよう。

弁理士の鑑定における瑕疵に起因する責任は、依頼者（被告）との関係並びに取引者（原告）との関係において発生する。前者は準委任契約関係が基礎となっているから、第一義的には債務不履行責任となる。勿論、鑑定における瑕疵が弁理士の故意によるものであったり、重大な判断の脱漏があったりした場合には不法行為責任も問題となる。後者の場合には鑑定人との間に契約関係がないため、不法行為責任のみが問題となる。

(2) ところで、弁理士の鑑定は、審査請求書の提出、更新登録申請、年金納付等の定型業務とは異なって非定型な業務であるから、弁理士の専門的知識経験に起因する裁量、つまり判断における幅が許容されていると言える。

前記判決D、Jが指摘しているように、特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断は「具体的事実」に高度な解釈を必要とする法令を適用するのにも似た点が残し、正確な判断をすることは困難なことが多く、「複数の見解があるのが通例である」から、単に裁判所が異なる判断を示したことだけを理由として、鑑定人たる弁理士が債務不履行責任や不法行為責任を問われることはないと思われる。

しかしながら、鑑定が被告である依頼人に損害を与えることを意図して作成されていた場合や依頼人から提供された資料中に存在し且つ権利の有効性に重大な影響を及ぼす公知技術の見落としが明白である場合には、債務不履行責任や不法行為責任が問われることになる。

また、特許請求の範囲における重要な構成要件に対する判断をすることなく「技術的範囲に属さない」と

の鑑定をした結果、特許権侵害が認められた場合には、同様に責任が問われる可能性がある。

(3) 後者、すなわち鑑定人と原告（製造業者、取引者）との関係は契約関係ではないため、債務不履行の有無は問題とはならない。

鑑定人が依頼人を利用して原告に損害を与える意志を以て鑑定を行なう場合は、直接その者に対して不法行為責任を負わなければならないと思われるが、極めてまれなケースと思われる。それ以外の場合には、弁理士が依頼人以外の者に対し鑑定人として直接責任を負うことはないと思われる。判決Gが、問屋、小売店に対し警告をするように指示乃至指導した弁理士については「責任の生ずる余地もないではない」と指摘しているが、これは警告行為そのものについての責任問題であって、鑑定に起因する不法行為責任を論じたものではない。

なお、鑑定についての第三者との関係における責任については、私的鑑定、公的鑑定（裁判所からの依頼による鑑定）を問わず、論争が緒についたばかりであり、今後種々の視点から見解が示されることと思われる。

11. おわりに

弁理士の鑑定の瑕疵に基づく民事責任が直接問われたケースは、見当たらない。

他の士業においては、業務遂行上の瑕疵について民事責任が問われた事件は極めて多いが、幸いにも弁理士業についてだけは訴訟にまで発展した事件はない。弁理士が取り扱う内容が極めて専門的であること、一般の法律が取り扱う事件とは異なる無形の財産を対象としていること、秘密の遵守が大きなウエイトを占めること、さらには法律に馴染む事案とは理解されなかったこと、などが相乗的に作用して、事件とは認識されなかった可能性がある。事件と認識されても和解で解決されていたのかも知れない。

しかしながら、権利意識が向上して専門分野における事件が日常的に起こってきており、裁判が「お上」の世界から日常生活に浸透してきていることを勘案すると、弁理士の職域を聖域とすることはできない。年金納付の懈怠のみならず、取るべき手続の選択、翻訳ミス、特許請求の範囲の広狭、鑑定の瑕疵等について、弁理士の責任が訴訟の場で直接問われる日もそう遠くはないと言えよう。

12. 弁理士の意見を徴した警告等の過失について判断した判例一覧

(判決日順)

	判決日	事件番号	出典	備考
A	東地判 S37.11.1	昭32年(ワ)第8669号	判夕140号 - P163	取引先警告
B	大地判 S40.6.8	昭36年(ワ)第188号 昭36年(ワ)第833号	判時459号 - P69	仮処分
C	東地判 S40.10.19	昭39年(ワ)第4474号	判夕188号 - P213	〃
D	大地判 S53.12.19	昭43年(ワ)第3091号	無体集10-2 - P617	取引先警告
E	大地判 S54.6.29	昭52年(ワ)第4683号	特企129号 - P33	〃
F	大高判 S55.7.15	昭54年(ホ)第117号	判夕427号 - P174	〃
G	名地判 S59.8.31	昭56年(ワ)第558号	無体集16-2 - P568	〃
H	大地判 S60.5.29	昭58年(ワ)第7338号 第8570号	判時1174号 - P134	〃
I	名地判 H 5.2.17	平3年(ワ)第2834号 平4年(ワ)第733号	審取集36巻-P217	〃
J	大地判 H12.6.29	平10年(ワ)第6066号	知財判決速報	告 訴
K	大地判 H13.9.25	平12年(ワ)第9104号	知財判決速報	取引先警告
L	仙高判 S43.9.26	昭41年(ウ)第70号	判工 2455の58	参考 - 刑事事件

《各判例の抄録》

A 東京地裁 昭32(ワ)8669号 S37.11.1言渡

同年2月11日頃、原告三洋商会の取引先である都内百貨店等に宛て、請求原因三、(二)記載の内容の警告書を発送したこと、以上の事実は当事者間に争いが無い。

二. みぎ争いのない事実の経過から、被告がみぎ仮処分命令を申請執行し、警告書を発したのは、外形上、本件意匠権にもとづく権利の行使としてであるものとみられるが、その後無効審決が確定し、遡って被告が本件意匠権を有しないこととなったため、仮処分命令は被保全権利を欠き、警告書の発送も法的根拠にもとづかないものとなったのであって、もし被告のこれらの行為によって原告が損害を蒙つたとすれば、被告は何らの権利にもとづかないで原告らの権利を侵害したことになる。もとより、外形上存在するとされていた権利が後に存在しないことに確定した場合に、その権利者は、従前の仮処分等の方法による権利の行使の結果につき、当然に無過失責任を負うものと解することはできないが、その者において、権利が実際は存在しないことにつき悪意である場合、または権利の存在を信じていたとしてもそのように信ずるべき合理的理由がなくこれにつき過失があるとみられる場合、もしくは権利の行使が形式上存在する権利自体の濫用とみられる場合において、その権利行使の結果他人に損害を与えれば、不法行為が成立するものというべきである。

(三) 一方、証人永富鎮雄の証言と被告本人尋問の結果によれば、被告は、本件仮処分命令の申請を本件被告訴訟代理人進藤寿郎弁護士らに、前記抗告審判請求を弁理士永富鎮雄にそれぞれ委任して行なったのであるが、みぎ仮処分および前記警告書の発送等にあたっては、同弁理士、弁護士らの意見をも徴した結果、当時本件意匠を実施したとみられる商品は他に市場に無く、しかも実用新案と意匠とはその保護の対象を異にするものであって、本件意匠が実用新案と抵触していることはないと考え、無効審決が覆えされることを期待して、本件意匠にかかる権利の擁護のためのような行為に、およんだものであることが窺われる。したがって、被告に故意があったことは認め難い。しかし、被告は、たとえ法律についての素人であつても、本件の如く既に一度その有する意匠権が公けの判断によつ

て無効と宣言されている場合には、その権利の行使についてことに慎重であることが要求されるのであつて、専門家の意見を徴し、それに従つて行為したという一事で当然にそれが適法とされるというべきではなく、みぎ専門家らにおいて、このようなものとして通常必要とされる注意を尽していなかった場合に、その言うところを轻信したときは、被告はその行為の結果につき責を負わなければならないものである。

B 大阪地裁 2民昭36(ワ)188号、同(ワ)833号併合 実用新案権侵害排除等請求事件 S40.6.8判決、188号事件原告敗訴、833号事件原告勝訴

(二)(仮処分執行の違法、過失及び損害賠償義務) 本件スパイクが本件登録実用新案の技術的範囲に属しないことは前認定のとおりである。被告富岳興業株式会社は、前示断行仮処分命令申請及び同執行にあたって、本件スパイクが本件登録実用新案の技術的範囲に属するか否かについて慎重に事前調査をし原告等の主張にも耳を傾けて検討すべき注意義務を有するものである。前記明細書の「登録請求の範囲」の記載のうち「凹溝5,6,7,8をそれぞれ連通するよう形成し」の解釈にあたって、特別の事由のない限り、その反対の文言である「それぞれ連通しないよう(遮断)形成し」を含まないものと理解すべきであるばかりでなく、もし原告等の言に耳を傾けたならば、本件実用新案出願公告以前から、本件スパイクが一般に販売されていたものであることを容易に知ることができたのであって、前示特別の事由の存しないことも事前に明らかになったものといわなければならない。すなわち、被告富岳興業は、前示注意義務を怠ったため、右断行仮処分の被保全権利(妨害排除請求権)の存在しないことを知らずに、前示のように断行仮処分命令を申請し、かつこれを得て執行したものであって、過失を免れない。たとえ乙事件被告富岳興業株式会社が弁理士に意見を徴して右断行仮処分を執行したとしても、前示のように事前調査を十分にすることを怠っていた以上、過失を免れることはできない。被保全権利の存在しないになされた右断行仮処分の執行は違法であるというべきである。したがって、被告富岳興業株式会社は、右不当執行によって原告等の被った損害を賠償すべき義務がある。

C 東京地裁 昭39(ワ)4474号 実用新案権損害賠償請求訴訟事件 同40.10.19 29民判決, 原告一部勝訴, 原告 三光機材(株), 被告 岡部(株)

被告は, 仮処分命令を申請するに当たり, 被告の有する実用新案の出願代理人となつていた弁理士橘英二及び同弁理士の事務所で働いていた弁理士宮武文一の両名に原告の「三光タイバー」が被告の実用新案権の権利範囲に属するか否かについて鑑定を求めた。

いずれも原告の「三光タイバー」は被告の実用新案権の権利範囲に属すると同一鑑定をしたので, 被告は, これに基き本件仮処分命令の申請をするに至った。

しかしながら, 前記乙第八号証によれば, 前記本案訴訟の第二審裁判所である東京高等裁判所は, 被告の実用新案の登録請求の範囲には「仮枠保持杆の先端中心には縦孔を設けその口部に雌ねじを形成し」と記載されており, 縦孔には, 構造上雌ねじを構成する部分以外になお深部の存在することが当然予定され, これが外部に通ずる透孔に連絡しているため独自の作用効果を有するから, 縦孔を有することは本件実用新案の構成要件をなすものであるのに, 原告の「三光タイバー」のうち, 前記仮枠保持杆に相当する本体ボルト部分の先端中心には, 雌ねじを構成する浅い孔があるのみで, 前記深部に相当する部分がなく, 従つて縦孔が存在しないから原告の「三光タイバー」は被告の実用新案権の権利範囲に属さない旨判断したことが認められる。

してみれば, 被告としては, 本件仮処分命令の申請に当つてはこの点につき是非とも検討を加えなければならなかつたのに, これをした事実は認められないから, この点において被告は過失の責を免れることができない。従つて, 被告は違法な仮処分の執行によつて原告に被らせた損害を賠償する義務があるわけである。

D 大阪地裁 昭43(ワ)3091号 S53.12.19判決

原告 ビニケン(株)外1名 被告 安田(株)外1名 (控訴)

(二) そこで, 被告らが右のような判断をしたについて過失はなかつたか否かについて検討する。

思うに本件において被告らの過失の存否を決するについては次のような事情がしんしゃくされなければならない。すなわち, 一般にある物または物を生産する方法が特定の工業所有権の登録請求の範囲(または技

術的範囲)に属するかどうかを判断することは具体的事実に高度な解釈を必要とする法令を適用するのにも似た点が存し, 正確な判断をすることは困難なことが多く(実用新案法26条で準用される特許法70条およびその解釈基準参照), それだけにその判断が他人に対する加害行為を伴う事態に発展するような場合には相応に高度な注意義務を課するのが相当ではある。しかし, 反面, 事案によってはそのような判断をするに至つた事情を詳細に検討し, 事情中汲むべき点は汲む態度を持さなければ, 本来保護すべき工業所有権者の正当な権利行使を萎縮させ, 多くの侵害行為を見逃がし放任し, ひいては工業所有権制度自体の存在意義を没却するおそれがある点にも想到する必要がある。

さらに被告安田の本件実用新案権の有効性自体が争われたいわゆる特許訴訟系の公権判断についてみるに, 右訴訟においては結局前記権利は無効であると判断され, 右判断は東京高裁および最高裁においても支持された。

本件の場合, 被告らが原告ビニケンに対して前記のような違法行為に出たさい, これを自己の当然の権利主張であると誤信したについては, たとえ被告らの判断に弁理士, 弁理士の意見が入つており, その注意能力をこれら専門家と同一のものと解したとしても, なお無理からぬ点が存し, いまこれを, 他人の立場を考えない一方的な判断に基くものとして被告らの前記のような誤判過程に何らかの過失すなわち注意義務違反を認め, これを非難するにはちゆうちよを覚える。

してみると, 被告らの前記違法行為については過失をもつて問責することもまた困難である。

E 大阪地裁21民 昭52(ワ)4683号 損害賠償請求事件 S54.6.29判決, 請求認容(大高判 S55.7.15 - 原審維持)

1. 被告の前記不正競争行為が不法行為法上の違法行為であることは多言を要しないところであり, また右違法行為の態様からすると, 本件では特段の事情がないかぎり被告には右違法行為をなすにつき過失があったと推認することができる(本件において過失の存在を推認する事情としては, 前示のとおり係争の本件両意匠の非類似性がかなり明瞭であることも参酌すべきである。なおまた, 成立に争いない甲2ないし4号証によると, 被告の違法な警告文書は代理人弁理士

の名においてなされていることが認められるから、もしこのような場合被告の注意義務の程度は代理人弁理士の一般的注意能力をも参酌して決すべきものであるとすればなおさらである。

F 大阪高裁 昭54(ネ)1175号 損害賠償請求控訴事件 S55.7.15 5民判決, 控訴棄却・確定(原審大阪地裁昭52(ワ)4683号)

(1)(a) 前掲甲第三, 第四号証, 当審証人宮地正一の証言, 原審における控訴人本人の尋問を総合すると, 控訴人は昭和52年5月頃イ号物件が市販されている事実を知ったこと, そこで控訴人は同年7月中旬頃弁理士宮地正一に対しイ号物件が控訴人の本意匠および類似意匠でないし三に類似するか否かにつき意見を求めたこと, 宮地はそれまで長年にわたり控訴人ならびに前叙山路産業の特許関係につき同人(右会社代表者)から相談を受け右関係についての面倒をみて来たものであるところ控訴人から右の如き意見を求められイ号物件を検討の結果控訴人に対し右物件の右各意匠に類似するとの見解を示したこと, 控訴人は宮地と相談のうち被控訴会社ならびに関係第三者に対し警告書を出すこととし, 右文書の内容についても宮地と相談したこと, そして, 控訴人自らが右警告書の第三者に対する送付先を前叙月虎金属株式会社ならびに森岡株式会社を選択決定したこと, 宮地が控訴人の依頼により同人が控訴人の代理人として本件警告書を作成しこれを右二会社宛送付したこと, が認められる。

(b) 右認定事実に基づけば, 控訴人の本件警告書の記載内容, その送付(ただし, その第三者に対する送付先の決定を除く。以下同じ)は弁理士訴外宮地正一の意見にその基礎を置く, といい得る。

しかしながら, 右認定にかかる, 弁理士宮地正一と控訴人の関係に基づく, 宮地が本件紛争において占める立場は, あくまで控訴人側にあるというほかなく, 控訴人の本件行為が弁理士である宮地の意見に基礎を置いて, それは, 中立的立場に立つ弁理士に当該意見を求めその意見を基礎とする場合とは事情を全く異にする, というべきである。

しからば, 本件において, 前叙のとおり控訴人の本件警告書の記載内容その送付が弁理士宮地正一の意見に基礎を置くとの事実が認められても, 右事実は, 未だ, 控訴人の本件過失の存在を否定する相当の理由と

なり得ない, というのが相当である。

又, 右認定事実に基づけば, 本件警告書は代理人弁理士宮地正一の名において送付されているのであるが, 右認定にかかる, 本件警告書送付までの経緯, 就中前叙月虎金属株式会社ならびに森岡株式会社に対する送付は控訴人自身によつて選択決定された点に徴すれば, 本件警告書が代理人弁理士宮地正一の名において送付されていても, 右事実は, 未だ, 控訴人の本件過失の存在を否定する相当の理由とはなり得ない, というべきである。

G 名古屋地裁 昭56(ワ)558号 S59.8.31判決

原告(株)大和 被告サンスター文具(株)外1名(控訴)

まず, 被告会社が原告に対してした警告について考えるに, 実用新案権の権利者が, 当該実用新案権を侵害するものと思料する物品の製造者に対して, 当該実用新案権の存在及び権利者において当該物品が当該実用新案権を侵害するものと思料していることを知らしめることは, 実用新案権者が当該実用新案権の侵害差止請求権を有すること(実用新案法27条), 右警告が相手方の製造, 販売を差止める法律上の効果を何ら有するものでなく, 相手方自らの判断により当該物品の製造を継続するか否かの選択をなしうること(原告は, 実用新案権者が相手方に対してなす警告は, 差止めの効果を有する旨主張するが, そのように解すべき根拠は何ら存しない。)に徴すれば, 客観的には侵害の事実が存しない場合であつても, 警告当時, 権利者においてそのことを認識した上で右警告に及んだとか, あるいは, 権利者において, 右認識はなかつたものの, その点に過失があり, かつ, 右警告の内容, 態様が公序良俗に反する等の特段の事由のない限り, これを違法ということはできず, 不法行為を構成しないものと解するのが相当である。

したがつて, 実用新案権の権利者が, 当該実用新案権を侵害するものと思料する物品の製造者に対して警告をなす行為と, その製造者以外の取引先等の第三者に右物品が当該実用新案権を侵害する旨告知する行為とは, その行為の性質において大きく異なるというべきであつて, その製造者以外の取引先等の第三者に対する場合には, その製造者に対して警告をなす場合に要求される注意義務に比して, 当該物品が当該実用新案権を侵害するか否かの判断には, より一層の慎重さ,

すなわち高度の注意義務が要求されることは明らかである。

(なお、被告会社の判断に合理性がないと断ずることができないことは前記のとおりであり、かつ被告会社が専門家である弁理士杉山泰三の判断に依拠したものであることは、弁論の全趣旨により明らかであるが、右説示のとおり、本件考案の内容、問屋、小売店に対する告知の重大性等に鑑みると、右程度の事由をもつて、被告会社に過失がないということはできない。)

なお、付言するに、前記問屋、小売店に対する告知を被告杉山がなしたと認めることができないことは前記のとおりであるが、自ら告知しないとしても、被告杉山において被告会社に問屋、小売店に対し警告をするよう指示ないし指導したとすれば、被告杉山について責任の生ずる余地もないではないが、本件証拠上、被告杉山において積極的に被告会社に対し、問屋、小売店に対し警告をするよう指示ないし指導したことを窺うことはできないから、被告杉山には前記問屋、小売店に対する告知について責任はない。

H 大阪地裁昭58(ワ)7338号・8570号 差止請求権不存在確認等請求、実用新案権侵害禁止等反訴請求事件 S60.5.29 21民判決、本訴認容、反訴棄却(控訴)

(二) 被告は原紙、紙製品、アルバム台紙の製造販売を業とする会社であるが、原告に対し、昭和58年8月4日付内容証明郵便で原告の製造販売するアルバム台紙の中に本件考案の技術的範囲に属するものがあり、その製造販売の中止を求めると共に販売数量価格等及び今後の措置の報告を求め、右につき回答がなければ法的措置をとる旨通告し、同日付で株式会社チェリー商事など原告製品の販売先10社(大手の仲買人)にも同様の内容証明を出した。

右争いのない事実、《証拠略》を総合すると、被告は原告の取引先10社に対し、原告製造のアルバムの中に本件考案の技術的範囲に属する台紙を使用したものがあり、その販売の中止等を求める内容証明郵便を出したことが認められ、原告は当初からイ号物件を製造しており、右内容証明郵便中の台紙とはイ号物件を指すものと認められる。

そして、イ号物件が本件考案の技術的範囲に属しないことは前述のとおりであるから、右内容証明郵便の記載内容中これを属するとする部分は虚偽であること

になる。

六 1 イ号物件は本件考案の技術的範囲に属さないことに弁論の全趣旨を総合すると、被告が前記内容証明郵便を出したのは少なくとも過失に基づくものと認められ、前記《証拠略》の内容証明郵便は被告代理人の弁理士名義で出され被告が弁理士に相談したことが推認されるが、前記結論を左右するものではない。

したがって、被告は原告が蒙った後記損害を賠償する義務がある。

I 名古屋地裁 平3(ワ)2834号・平4(ワ)733 H5.2.17

(一) 相手方と競争関係にある者が相手方の納入先やユーザーに対し特許権ないし実用新案権侵害の警告行為を行うに当たっては、特許権ないし実用新案権侵害の事実の有無の判断が専門的知識を伴う法的判断であって、しかも警告行為が相手方の営業に重大な影響を与えるものであることに鑑み、当該特許権ないし実用新案権の技術的範囲、相手方の製品・製法等との対比を慎重にするなど、侵害の有無を事前に十分に調査、検討した上で行うべき義務があるというべきである。

右事実によれば、右各警告は専門家である弁理士が関与しその意見に基づいてなされたものと認められるけれども、専門家の意見を徴していたことから直ちに前記注意義務を尽くしたということとはできない。むしろ、本件においては、本件特許権又は実用新案権侵害の有無についての予測の可能性及びその程度(右(3))、鑑定書の送付経緯と右送付後に被告らが特段の対応をした形跡が窺われないこと(右(1)(2)(4))等に照らせば、その注意義務を十分尽くさぬまま前記各警告行為に及んだものと認めるのが相当である。したがって、被告らには虚偽の事実の陳述、流布について、少なくとも過失があったものというべきである。

J H12.6.29大阪地裁 平10(ワ)6066号 特許権民事訴訟事件

(一) 平成10年法律第51条による改正前の特許法196条1項、2項によれば、行為者が故意をもって特許権を侵害した場合には、特許権者の告訴により、特許権侵害罪により公訴を提起して刑事罰を科することができたところ、告訴権は、犯罪の被害者その他刑事訴訟法に規定する告訴権者から、捜査機関に対し犯罪事実を具体的に申告し、犯人の処罰を求める意思表示であり、

国家が刑罰権を独占していることの反映として、被害者等の私人に認められる刑事法上の権利であるから、告訴権の行使は、原則として、権利の行使として適法であり、不法行為を構成するものではないと解される。

しかしながら、刑法上、虚偽告訴罪（同法172条）が規定され、被告訴人が犯罪を犯していないことを知りながら告訴をした者は、刑事罰の対象となることに加え、いったん刑事告訴が行われた時には、これを捜査の端緒として、被告訴人が捜査機関による捜査対象とされることから、もし被告訴人が実は犯罪を犯していなかった場合、被告訴人は、結果的に、いわれなく捜査対象とされたことにより、精神的苦痛、信用毀損等の損害を被ることを考慮すれば、刑事告訴の場合であっても、告訴時において、告訴人が告訴の理由がないこと、すなわち、被告訴人の行為が犯罪に当たらないことを知りながら、専ら被告訴人に刑事処分を受けさせる目的で告訴をした場合はもとより、告訴人がわずかな調査をすれば、告訴の理由がないことを容易に知り得たにもかかわらず、専ら、被告訴人に損害を与える目的で刑事告訴を行った場合には、例外的に、民事上の不法行為を構成する可能性があると解するのが相当である。

この点について、原告は、特許法違反の罪は故意犯であるから、特許法違反を理由に刑事告訴を行う者には、告訴に先立ち警告書による警告手続を行うべき注意義務があると主張する。しかしながら、被告訴人が告訴に先立ち、特許権者から警告を受けたという事実は、被告訴人の警告書受領後の行為については、特段の理由がなければ、故意が阻却されないことを意味するにとどまるものと解せられ、特許権侵害の罪における故意について、警告書が唯一の立証手段とはいえないのであるから、特許権者が、特許権侵害の罪で刑事告訴を行うに先立ち、侵害者と疑われる者に対して、警告書を送付しなければならない注意義務があるとは認め難い。

加えて、被告が、本件告訴に先立ち、【E】弁理士に鑑定を依頼し、原告製品が本件特許権を侵害している旨の鑑定見解書を得ることにより告訴の理由の裏付けを得た上、調査事務所であるピー・オー・アールに依頼して、原告製品の販売実態を調査し、その調査報告書を検討するなどして、相当の期間及び費用をかけて調査を行った上で、本件告訴に及んでいることを考慮

すれば、本件において、被告がわずかな調査をすれば、告訴の理由がないことを容易に知り得た場合にもかかわらず、専ら原告に損害を与える目的で刑事告訴を行ったとは推認することができず、ほかに右事実を認めるに足る証拠もない。この点につき、原告は、【E】弁理士の鑑定見解書は矛盾に満ちたもので、結論の誤りは明らかであるとして、かかる鑑定見解書を参照したこと自体に被告の過失があるかのごとく主張するが、特許発明の技術的範囲への属否の判断については複数の見解があるのが通例であり、ことに本件のように、構成要件の一部を欠くものの技術的範囲への属否については、学説上の論議も存在することに鑑みれば、仮に告訴人が参照した鑑定見解書の見解が、特許庁若しくは裁判所が採用している見解とは異なるものであったとしても、告訴人がこれを前提として告訴をしたこと自体に過失があるとはいえない。

K H13.9.25大阪地裁 平12(ワ)9104号等 商標権民事訴訟事件

ア 原告使用標章を使用した原告製品は、原告から株式会社神谷へ、株式会社神谷から株式会社マイカルへと順次販売されていたところ、平成12年6月ころ、株式会社マイカル担当者は、被告社長と称する人物（疑わしい点がないとはいえないが、同人物が被告代表者であったと認めるに足る証拠はない。）から、前記原告製品は本件商標権侵害のおそれがあるから、気をつけた方がよい旨の警告を電話で受けたことがあった。株式会社マイカルにおいて、その真偽を調査しようと考えていたのと相前後して、被告は、本件を弁護士に委任の上、平成12年6月17日付け通告書を原告の取引先である「E-STONE」に送付した。同通告書には、原告使用標章が本件商標権を侵害することのほか、直ちに原告使用標章を付したサンダルの販売を停止せよ、販売停止の有無、当該サンダルの仕入先、仕入開始時期、仕入数及び仕入額を一週間以内に回答せよ、販売停止及び回答がない場合は、法律上の手続を執る旨が記載されていた。この通告書送付の事実は、当業界内に広く知られるところともなった。

ウ 被告は、原告の平成12年6月23日付け反論書を受領した後、これに対する再反論を記載した平成12年7月10日付け通告書を原告に送付した際、同通告書には、原告使用標章の使用差止めと損害賠償請求を予

告しながらも、前記書面を受領するまでは原告がそのメーカーであることを知らなかった旨が、また、原告の平成12年7月19日付け回答書を受領した後、これに対する反論を記載した平成12年7月25日付け再通告書を原告に送付した際、同通告書にも、当該サンダルには原告の名前の表示がなく、被告には原告の営業を妨害する意向は全くない旨がそれぞれ記載されていた。

エところが、被告は、その内容が前記ア記載の通告書と同内容の平成12年7月25日付け通告書を原告の他の取引先「趣味の店たからや」に再度送付していた。この間、被告が、その被通知者の取引の相手方の営業妨害とならないように配慮した形跡は見られない。

(2) 被告は、前記争いのない事実等4記載の行為当時、各通知書の名宛人に対する通告の意思しかなく、同人らが原告の取引先であることを知らなかった旨を主張するが、原告使用標章による本件商標権侵害の事実がなかったにもかかわらず、この点の判断を被告において誤り、当該事実がある旨の虚偽の事実を告知したことは明らかであるから、他に特段の事情のない限り、少なくとも過失があったものと推認するのが相当である。しかるところ、前記(1)認定の事実によれば、被告は、商標権侵害の可否という法的紛争を法律の専門家である弁護士に事前に相談した点は一応考慮に値するものの、この一事をもって過失を否定する事情というには足りず、他に前記特段の事情の窺われない本件においては、被告が過失があったものと推認するのが相当である。被告の前記主張は採用することができない。

■ S43.9.26 仙台高2刑 昭41(う)70号

そうすると、被告人の右各双用犁の製作ないし販売をもつて本件特許権を侵害したものと認めることができないし、また、本件の証拠上、他にも右侵害の事実を肯認するに足りる確証は存在しないところであるから、原判決が被告人に対し、犯罪の証明がないものとして無罪の言渡をしたのは正当というべきである。

なお、記録によると、被告人は、原審における被告事件に対する陳述に際し、「昭和30年8月頃から同33年1月22日頃までの間継続して畑用犁を製作して販売したことは相違ない。株式会社高北農機製作所で畑用犁につき、その特許登録をしていることは、昭和31年春頃同会社の方から、特許登録をしているから製作

販売しないようにとの警告があつて初めてこれを知つた。そこで自分は、畑用犁につき自分の会社製作のものと高北製作所製作のものとを対照調査してもらつたところ、自分の会社製作のものは、高北製作所の特許の権利範囲に属していないとのことであり、自分自身左様に考えていたので、何ら特許権を侵害しているとは思つていない。」旨供述しているのであつて、これと原審におけるその余の関係各証拠とを総合して検討すれば、被告人が、右のように、昭和31年春頃高北製作所側からの警告を受け、同会社の特許登録の件を初めて知つたので、その頃、被告人の会社の製作にかかる畑用犁（前記証第三号の犁と同一種類構造のもの）を弁理士橋英二に示してその専門的な意見を求めたところ、同人から「高北製作所の特許の権利範囲に属しない」との実験に基づく確定的な意見が示されたので、特許に関しいわば素人である被告人としては、右の意見に従い、これに格別の疑義を抱かず、以後も従前同様に畑用犁の製作販売を継続したものであるとの事実が認められるのであり、被告人が、その畑用犁の製作販売にあつて、高北製作所の特許権を侵害するとの認識を有していたことの証明は、記録を検討しても、十分ではないものといわなければならないから、この点からしても、結局、被告人の刑事責任はこれを肯定するに由ないところである。

(原稿受領 2002.1.24)