



特許権侵害の警告書による営業誹謗 弁護士 人見友美

東京地方裁判所平成17年(ワ)第22834号事件 (H. 18. 10. 11判決)

特許権者が競業者の取引先に特許侵害の告知をした後、特許侵害でないことが判明した場合は不正競争防止法2条1項14号の「虚偽事実の告知」に該当するが、警告書送付行為に違法性はないと判断された事案

1. 事案の概要

「感知式耐震ラッチPFR-T」（以下「原告製品」という。）を製造し、これをシステムキッチン等の製造販売業者に販売している原告が、後記本件特許権の特許権者である被告Aに対し、原告製品の製造販売行為について、同被告が同特許権に基づく差止請求権、損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことの確認を求めるとともに、被告A及び同被告から委任を受けた被告Bが、原告の取引先に対し、原告製品が本件特許権を侵害する旨を記載した文書を送付した行為について、不正競争防止法2条1項14号の虚偽の事実の告知・流布に該当し、又は不法行為を構成すると主張して、被告Aに対して不正競争防止法3条1項に基づく差止め、並びに被告らに対して同法4条又は民法709条に基づく損害金及び遅延損害金の支払を求めた事案。

➤ 当事者

- ① 原告は、家具類に用いる金具等の製造販売を業とする株式会社であり、原告製品を製造し、これをシステムキッチン等の製造、販売業者に販売している。
- ② 被告Aは、本件特許権の特許権者であるが、弁理士でもある。同被告は、本件特許権以外にも多数の特許出願、実用新案出願をしている。同被告は、シモダイラ及び松本金属との間で、本件特許発明等につき実施許諾契約を締結し、実施料収入を得ている。
- ③ 被告Bは、弁護士である。

2. 争点

- (1) 原告製品は、本件特許権の構成要件を充足するか。
- (2) 本件特許権には、特許法29条の2による無効理由が存在するか。
- (3) 本件特許権には、新規性欠如又は進歩性欠如の無効理由が存在するか。
- (4) 被告らの行為は、不正競争防止法2条1項14号に当たるか。

ア 虚偽の事実

イ 競争関係

ウ 違法性

エ 過失等

- (5) 被告らの行為は、不法行為を構成するか(予備的請求)。
- (6) 原告の損害額はいくらか。被告らの行為は、不正競争防止法2条1項14号に当たるか。

3. 被告らの行為は、不正競争防止法2条1項14号に当たるかに関する裁判所の判断

(1) 虚偽の事実

原告製品は本件特許発明の構成要件Dを充足しないので、警告書における原告製品が本件特許権を侵害する旨の記載は、虚偽の事実であると認められる。

- 構成要件の充足につき、構成要件Dは、本件特許発明の目的及び効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではないとし、明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきとした上で、地震検出体として倒立分銅を用い、中間体を介在させる構成を採っている原告製品の構成は、本件特許明細書に発明の実施の形態として開示された構成とは明らかに異なっており、このような原告製品の構成が本件特許明細書の詳細な説明及び図面の記載から当業者が実施し得る

構成であると認めることもできないとして、原告製品は、本件特許発明1の構成要件Dを充足せず、その技術的範囲に含まれるものではなく、したがって、原告製品は、本件特許発明2ないし4の技術的範囲に含まれることもないと判断。

イ 違法性

(ア) 法律論

- ① 競業者が特許権侵害を疑わせる製品を製造、販売している場合において、特許権者が競業者の取引先に対し、当該製品が自己の特許権を侵害する旨を告知する行為は、後日、当該製品が侵害ではないことが判明したときには、競業者との関係で、その取引先に対する虚偽事実の告知に該当することとなるが、特許権者によるその告知行為がその取引先自身に対する特許権の正当な権利行使の一環としてされたものであると認められる場合には、違法性が阻却されると解される。そして、特許権者が、事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、又は特許権者として特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされる事実調査及び法律的検討をすれば、事実的、法律的根拠を欠くことを容易に知り得たのに、あえて警告をした場合には、競業者の営業上の信用を害する虚偽事実の告知又は流布として違法となると解すべきである。
- ② 当該警告が特許権の権利行使の一環としてされたものか、それとも社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容、態様となっているかどうかについては、当該警告文書等の形式、文面、当該警告に至るまでの競業者との交渉の経緯、警告文書等の配布時期、期間、配布先の数、範囲、警告文書等の配布先である取引先の業種、事業内容、事業規模、競業者との関係、取引態様、当該侵害被疑製品への関与の態様、特許侵害訴訟への対応能力、警告文書等の配布への当該取引先の対応、その後の特許権者及び当該取引先の行動等の諸般の事情を総合して判断するのが相当である。

(イ) 本件警告書送付行為の違法性 — 否定

① **警告文書等の形式，警告文書等の配布時期，期間，配布先の数，範囲等**

- No. 1ないしNo. 5警告書は，特許法65条の警告として行われたものである。
- No. 6ないしNo. 10警告書は，いずれも本件特許発明について特許請求の範囲等を変更する手続補正書を提出した際に，特許法65条の警告書として送付されたものである(No. 9及びNo. 10警告書については，手続補正日と警告日との間が2か月半程度あるが，手続補正を理由に警告書が発せられたものと認められる。)。手続補正が減縮にとどまる場合などには，再度の警告が不要な場合があるが，念のため再度の警告をしておくことは，実務上の知恵として許されるものと考えられる。
- No. 12ないしNo. 14警告書は，本件特許の登録が具体化した時期に，本件特許が特許される旨を知らせるとともに，原告製品が本件特許権に抵触する危険がある旨警告する内容となっている。
- No. 15ないしNo. 18警告書も，無効審判請求の不成立審決が出されたことを受けて，その結果を知らせた上で，過去の実施料等を請求する内容となっている。原告が従前本件特許には拒絶理由があると主張し，取引先にも同様の説明をしていたことからすると，No. 15ないしNo. 18警告書をもって，必ずしも不合理な時期に不必要な内容の書面を送付したものと認めることはできない。最も回数が多いニッターに対する6回の警告(No. 11警告書を除く。)も，3年以上の期間にわたりされたものである。
- No. 11警告書については，そもそも告知内容が虚偽の事実であることの立証がない。

② **警告文書等の配布先である取引先の業種，事業内容，事業規模**

本件警告書が送付された会社は，原告製品を組み込んだシステムキッチン等を販売するか，その採用を検討していた企業であり，本件特許権に基づく差止め

及び損害賠償請求の被告となり得る企業である。しかも、その多くは、特許権侵害の点につき、独自に判断することを期待することができる大企業又はその関連会社である。

③ **当該警告に至るまでの競業者との交渉の経緯**

被告らは、原告に対し、平成14年6月に警告書を送付しただけでなく、平成16年5月にも交渉のきっかけとなり得る書面を送付しており、原告との交渉をあえて避けていたものとまで認定することはできない。

④ **文面**

本件警告書の内容は、被告Aの実施許諾先であるシモダイラ製品の採用やその継続を求め、クリナップのシモダイラに対する値引交渉の内容に立ち入るなど、内容や表現に行き過ぎと感じられる点がないではないが、それなりに警告段階、登録段階、無効審判排斥段階に応じて強弱を付けた内容になっているし、被告Aの実施許諾先の製品の採用等を求めることも、特許権の行使として侵害行為の差止めを求める際に、双方が受入可能な解決策を提案しているものと理解することができないではない。

4. 取引先に対する侵害警告

(1) 法的構成

(a) 過失論（従来の裁判例）

権利非侵害の場合、14号所定の虚偽事実の告知に該当する。事実の虚偽性に過失があれば損害賠償義務を負う。過失については、一応の推定の理論に近い考え方を取っているのではないかと（不正競争防止法の新論点/第二東京弁護士会知的財産権法研究会編379頁）。

(b) 権利行使論

特許権者が競業者の取引先に対して行う告知行為は、権利行使の一環として警告行為を行ったのであれば、当該告知は知的財産権の行使として正当な行為であるが、外形的に権利行使の形式をとっていても、その実施がむしろ競業者の取引先に対しする信用を毀損し、当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてなされたものであるときには、当該告知の内容が結果的に虚偽であれば、不正競争行為として特許権者は責任を負う（磁気信号記録用金属粉末事件の第一審判決〔東京地裁平成13年9月20日判決〕）

(c) 違法性阻却論¹

特許権者が競業者の取引先に対して行う告知行為は虚偽の事実の告知に該当するが、当該告知行為がその取引先自身に対する特許権等の正当な権利行使の一環としてなされる場合には違法性が阻却される（磁気信号記録用金属粉末事件の高裁判決〔東京高裁平成14年8月29日判決〕・本判決はこちらか。）

- 過失論よりも権利行使論（違法性阻却論）のほうが、虚偽性について善意無過失までハードルを下げたと考えられる（不正競争防止法の新論点/第二東京弁護士会知的財産権法研究会編387頁）。
- 違法性阻却論の中でも、注意義務の充足を判断するもの（磁気信号記録用金属粉末事件の高裁判決）としないもの（本判決）がある。
- 権利行使論（違法性阻却論）については、①訴訟提起は侵害か否かを最終的に確定するために必要な手段であり、また、裁判上の権利にかかわるものであるから、訴訟外の警告と訴訟の提起を同様に扱うことはできない、②不競法の文言にはない違法性阻却を認める理論的根拠が十分でない、③権利行使の法的手段である仮処分についても過失が事実上推定されていることとの平仄があわない、④結果としては誤りであった警告により信用が毀損され損害（例えば取引

¹ (b)と区別するため、あえて、違法性阻却論としました。

の停止)が現に生じた場合に権利行使を目的としていた(あるいは社会通念上必要と認められる範囲内にあった)ことを理由に損害賠償責任を否定することはきせつではない(実際上しないとも解され得る),考慮要素は,過失判断と損害論に解消できる限度で考慮すべきである」といった批判もある(ジュリスト1286号127頁)。

- 結局,権利行使に伴うリスクをすべて権利者に負担させることでよいのかという判断の問題か。

(2) 権利行使時における留意ポイント

- ・ 交渉態度を示しているか(和解による解決のための交渉を行っていたか否か)
- ・ 告知先(特許審査能力があるか,本件特許権に基づく差止め及び損害賠償請求の被告となり得る先か)
- ・ 当事者の具体的やり取り(相手から非侵害の説明があったのか等)

➤ 参考 — 磁気信号記録用金属粉末事件の高裁判決（抜粋）

① 本件特許は、特許庁による審査及び出願公告後の異議等の手続を経て、特許権として登録されたものであり、また、本件特許に対応する外国特許も米国、ヨーロッパ、カナダ及びオーストラリアにおいてそれぞれ特許登録されているものであり、さらに、上記各判決も、それぞれ相当な審理期間を経た上で、各判決がなされているものである。このような、本件特許が登録されるに至った経緯、対応する外国特許の存在、並びに、上記各判決の内容とその審理期間等からみても、特許権者である被控訴人が、特許権者として必要な法律的検討を経れば、本件特許について無効理由があることを容易に知り得たといえるものでないことは明らかというべきであり、また、被控訴人による控訴人製品の分析の結果も、裁判所において十分なものであるとは認められなかったとはいえ、特許権者である被控訴人が、必要な事実調査、法律的検討をすれば、事実に、法的根拠のないものであることを容易に知り得たものであったとまではいうことができない。

② 被控訴人が提示した写真においても、非侵害の根拠となる空孔が示されていると反論したのに対し、被控訴人は、この反論に正面から答えず、答えをはぐらかした、と主張する。しかし、近藤弁護士は、被控訴人に対し、平成5年9月27日付け書簡において、〔1〕被控訴人が控訴人の顔料を分析したことを確認するための資料の開示、〔2〕電子顕微鏡写真の撮影条件の開示、〔3〕本件特許の特許請求の範囲の解釈を明確にすることを要求したのに対し（〔3〕に関しては、被控訴人が提示した電子顕微鏡写真においても空孔が示されていると考えられる、との指摘が付されている。）、被控訴人は、平成5年10月19日付け書面において、近藤弁護士に対し、〔1〕顔料はソニー等によって販売された磁気テープから分離したものであるとの事実を伝え、〔2〕電子顕微鏡写真の撮影条件を具体的に開示し、〔3〕日米欧の特許庁が本件特許の特許請求の範囲の解釈について困難を伴わずに特許を付与したものであるとの反論をするなどしているものである。確かに、近

藤弁護士の上記〔3〕に関する指摘は、前記各判決において判断された部分と密接に関連するところである。しかし、被控訴人は、近藤弁護士の〔1〕、〔2〕の指摘については誠にこれに返答しているのであり、また、〔3〕の指摘に対する、特許請求の範囲の解釈には困難を伴わない、との被控訴人の対応も、本件特許に対応する外国特許が、当時、米国、ヨーロッパ、カナダ及びオーストラリアで、それぞれの特許請求の範囲の記載に基づき、特許登録を認められていたことを考慮すると、このような場合に特許権者として考え得る通常の対応の範囲内のものということができる。

③控訴人は、近藤弁護士が、被控訴人に対し、平成5年11月10日付けの書簡において、本件特許において、ある顔料が孔やコアを含むかどうかを決定するための基準について質問をしている・・・(以下略)・・・しかし、交渉全体の経過からみれば、近藤弁護士は、この時点においても、上記のような質問をただけであり、本件特許の「孔」について、控訴人側の明確な見解を積極的に述べていたわけでもないのであるから、被控訴人が上記の質問に対し直接答えなかったとしても、その対応が特段不自然なものであったとみることはできず、これらの交渉経緯からすれば、控訴人主張の上記事実も、被控訴人が、この時点で、控訴人製品が本件特許を侵害するものではないことを知っていたとか、あるいは、これを容易に知り得る状況であったとかする根拠にはなり得ないというべきである。

④控訴人は、控訴人製品の特性は、1985年以来変わっていないと主張するもの、被控訴人の方では、控訴人製品の品質が1980年代と1990年代とで変更されているかどうかについては何の情報も有していないのが通常である。また、被控訴人は、1990年代に入って、ソニーの磁気テープに使用されている控訴人製品を分析した結果、控訴人製品が本件米国特許を侵害しているとの判断に至り、控訴人との交渉を経た後に、本件告知に至ったものであることは前記認定のとおりである。1980年代の控訴人製品と1990年代の控訴人製品の分析結果が、分析方法及び電子顕微鏡写真の撮影条件等により、異なった結果であったため、被控訴人が異なる判断に至ったものであるのか、控訴人製品の

品質が変更されていたのか、その詳細は不明であるものの、少なくとも、被控訴人が1985年当時のソニーの磁気テープに含まれていた控訴人製品については侵害はないと判断していたことから、直ちに、被控訴人が、本件告知の時点で、控訴人製品が本件特許を侵害するものではないことを知っていたとか、あるいは、これを容易に知り得る状況であったとまで認めることはできない。

- ⑤ [1] 被控訴人は、当初、控訴人製品をソニーに対し製造販売していた控訴人との交渉を行い、相当な期間をかけて、文書により、控訴人製品が侵害であることの根拠となる資料を示すなどして、和解による解決のための交渉を行ったものの、最終的に交渉が進展せず、膠着状態となったことから、ソニーに本件書簡を送付したものであること、[2] 本件書簡等のソニーあての書簡において、被控訴人は、本件特許及び対応外国特許の内容を示した上で、ソニー自身の行為が特許権侵害に該当するので、自身の行為についての対応として自らの判断により交渉に応じてほしい旨を繰り返し述べていること、[3] ソニーは控訴人製品を用いて磁気テープを自ら製造販売しているのであって、単に侵害被疑製品の流通に関わるか又はこれを使用するか するだけの者とは異なること、[4] ソニーは、世界有数の大企業であり、高度の技術陣を擁し、特許権侵害訴訟に対処する能力・経験を十分に有すること、[5] ソニーは、被控訴人あての書簡(乙8)において、特許侵害の有無について被控訴人と直接議論しないことによる自身の危険を十分に承知していると述べていること、[6] 現に、被控訴人は、ソニー・エレクトロニクス・インク社及びソニーを相手として、米国において訴訟を提起していること、といった事情が存在するものであって、これらの事情に照らせば、被控訴人がソニーに対して本件書簡を始めとする一連の書簡を送付したのは、ソニーに対して本件特許等の権利を行使することを前提として、社会通念上必要と認められる範囲の内容、態様で、訴訟提起に先立って直接の交渉を行うために行ったものと認めるのが相当である。

以上

本件特許権

登録番号 特許第3650955号

発明の名称 地震時ロック方法及び地震対策付き棚

出願日 平成11年3.月18日

登録日 平成17年3月4日

➤ 特許請求の範囲

(請求項1)

地震時に扉等がばたつくロック状態となるロック方法において棚本体側に取り付けられた装置本体の扉等が閉じられた状態からわずかに開かれるまで当たらない係止体が地震時に扉等の開く動きを許容しない状態になり、前記係止体は扉等の戻る動きとは独立し扉等の戻る動きで解除されず地震時に扉等の開く動きを許容しない状態を保持し、地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる扉等の地震時ロック方法

(請求項2)

請求項1の地震時ロック方法を用いた地震対策付き開き戸

(請求項3)

請求項1の地震時ロック方法を用いた地震対策付き引き出し

(請求項4)

請求項1の地震時ロック方法を用いた地震対策付き棚

➤ 本件特許発明1の構成要件の分説

A 地震時に扉等がばたつくロック状態となるロック方法において

- B 棚本体側に取り付けられた装置本体の扉等が閉じられた状態からわずかに開かれるまで当たらない係止体が地震時に扉等の開く動きを許容しない状態になり、
- C 前記係止体は扉等の戻る動きとは独立し扉等の戻る動きで解除されず地震時に扉等の開く動きを許容しない状態を保持し、
- D 地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる
- E 扉等の地震時ロック方法

	原告の主張	被告の主張
虚偽の事実	原告製品は、本件特許権の技術的範囲に属さず、又は本件特許権には無効理由が存在するから、原告製品が本件特許権を侵害するとの事実は、虚偽の事実である。	否認
競争関係	<p>a 不正競争防止法2条1項14号が、「競争関係」を要求した趣旨は、競争関係にある場合には、相手方の信用を毀損させることは自己の営業をより有利にすることに直結するから、より信用毀損行為に対する誘惑が強く、その分差止請求が必要になるというところにある。したがって、同号の「競争関係」は、相手方の信用を毀損させることにより自己が利益を得るという関係にあり、信用毀損行為に対する誘惑が強いといえる場合には広く認められるべきである。</p> <p>b 被告Aは、平成7年以降、地震時ロック装置につき、多数の特許出願及び実用新案出願をしており、公開された特許出願だけで29件にも及んでいる(甲18)。被告Aは、耐震吊り戸棚又はそのロック方法についてシモダイラ及び松本金属と実施許諾契約を締結し、実施料収入を得るという事業を行っている。</p> <p>c よって、原告の信用毀損行為は、自己の実施許諾先の獲得又は実施許諾先の顧客獲得につながり、被告Aは当該警告書を送付する誘惑が強いといえるのであるから、上記不正競争防止法の趣旨からすれば、被告Aは原告と競争関係にある。</p>	aは争い、bは認め、cは否認する。 被告Aは、原告と同じような製造業者ではなく、競争関係にはない。
	<p>a シモダイラは、地震時ロック装置を製造販売し、原告と不正競争防止法2条1項14号の競争関係にあった。</p> <p>b 後記cの事実によれば、被告Aは、シモダイラと共謀して虚偽の事実の告知又は流布をした者に当たる。</p> <p>c No. 1ないしNo. 18警告書には、いずれも実施許諾先及びその製品の紹介が記載されている。No. 12警告書では、シモダイラの販売価格にまで言及しており、全体の内容から、自己の実施許諾先であるシモダイラ製品の取扱いを止めないように要求している。No. 16警告書は、自己の実施許諾先であるシモダイラ又は「新たな金具会社」の製品への切り替えを要求している内容である。また、被告A自身、陳述書(乙14)において、実施許諾品の販売について、シモダイラと情報交換をしていたことを認めており、販売についてシモダイラと協力関係にあったことは明らかである。</p>	aは認め、b及びcは否認する。 警告が被告Aが実施許諾している業者の利益保護に多少言及したり、本件特許を侵害しないものの1つとして実施許諾品を例示したとしても、競争関係を証明するものではない。
	被告Bは、弁護士として被告Aから委任を受け、同被告の代理人として本件警告書を送付したものであり、被告Aについて競争関係が認められる以上、被告Bについても、競争関係の要件は満たされる。	否認
違法性	(ア)違法 特許侵害警告をした後に、特許侵害の存在が否定され、又は特許が無効になった場合、特許侵害警告が正当な権利行使を目的として行われたことを理由として違法性を阻却されるか否かは、警告の態様、警告の相手方、警告の行われた状況を総合的に判断すべきである。(イ)ないし(エ)の事実によれば、被告らの行為は、不正競争防止法2条1項14号に該当する違法な行為である。	争う。 結果的に虚偽事実の流布に該当する場合であっても、正当な権利行使と信じてしたものと認められる事情があれば、その違法性は阻却される(東京高判平成14年8月29日判時1807号128頁参照)。
	(イ)警告行為の経緯 a 被告らは、原告と事前に交渉することなく、平成14年6月13日、ニットーら5社に対し、前提事実(6)アのとおり、一斉にNo. 1ないしNo. 5警告書を送付した。 b 同日ころ、被告Bは、被告Aから委任を受け、同被告の代理人として、原告に対し、「Aは耐震吊り戸棚またはそのロック方法について特開2000-262343号を所有しております。特許法第65条の警告をすると共に既に審査請求済みであることをお知らせします。なお貴社が希望される場合にはこの方式のロック方法について貴社と実施許諾契約する用意があります。」と記載された「特許法第65条の警告書」と題する書面を送付した(甲15資料2)。 c これに対して、原告は、近藤恵嗣弁護士(以下「近藤弁護士」という。)を代理人として、被告らに対し、平成14年7月17日付けの回答書兼警告書(甲7)により、本件特許出願には明らかな拒絶理由があるとの見解を示し、被告らの行為は「弊社に対する営業妨害であると解釈せざるを得ません。」「万一、同様の行為を繰り返された場合には、弊社と致しましては、貴依頼者(注・被告A)のみならず、貴職(注・被告B)の責任も追及せざるを得ないことを警告しておきます。」などと警告した。 d 被告らは、その後も、原告の取引先に対して、No. 6ないしNo. 11警告書の送付を繰り返した。	認める。 特許法65条による警告は、手続の補正がある都度行わなければならないところ、 本件特許についても、同一相手方に補正に伴う警告をその都度したにすぎない。
	(ウ)警告の相手方 a No. 1ないしNo. 5警告書が送付された当時、送付の相手方は、まだ原告製品を採用していなかった。特に、ニットー及びクリナップは、シモダイラの製品を採用しており、シモダイラとの契約期間が間もなく満了することもあって、 原告が原告製品の売り込みをしていた会社である。 b No. 1ないしNo. 5警告書の送付当時、本件特許発明は、まだ特許査定されていなかった。 c ニットーは、その当時、知的財産を担当する専門部署を有していなかった。	a及びbは認め、cは不知。なお、 クリナップは、東証一部上場会社であり、知的財産権を取り扱う部署を有している。
	(エ)警告書の内容 a No. 1警告書等 特許法65条の警告の趣旨は、補償金の発生要件の1つとして、特許出願が公開された事実と発明内容を記載した書面を提示して警告することにより、その内容を知らしめることにあるから、 相手方の製品が出願中の権利に抵触する旨の文言を記載する必要はない。ところが、No. 1ないしNo. 5警告書は、原告製品が被告Aの「特許出願に抵触する」と記載しており、特許法65条の警告として必要な範囲を超えている。 b No. 12警告書等 No. 12ないしNo. 14警告書は、連絡先にシモダイラも明記し、シモダイラ製品の販売価格にも言及し、シモダイラ製品の値引きはできない旨記載する等、明らかにシモダイラ製品の顧客確保を目的としている。 c No. 16警告書等 No. 5ないし18警告書に、「もし貴社が株式会社システックキョーワもしくは株式会社ムラコシ精工のいずれかの地震時ロック装置を装備した棚を製造販売されているのであれば、Aといたしましては現時点で貴社に対し、以下の請求をさせていただく所存です。」と記載されているとおり、被告らは、各名宛人による特許侵害の事実を確認していたわけではなかったにもかかわらず、No. 15ないしNo. 18警告書は、権利侵害を前提とした請求をする旨記載している。	aは否認する。 No. 1ないしNo. 5警告書は、特許法65条の警告として、警告の対象となる地震対策付き棚が公開された特許請求の範囲に含まれることを知らしめるためのものであるから、「特許出願に抵触する」という言葉を用いても、 何ら特許法65条の警告の範囲を超えるものではない。 bは否認する。 No. 12ないしNo. 14警告書は、原告がクリナップに対して送付した平成16年12月1日付けの「耐震ラッチPFR-T」の件」と題する書面(乙9)に対する被告Aの反論として送付したものであり、同警告書の後半は、実施許諾先の販売価格は実施料分高くなるという当然の主張にすぎない。また、特許権は、経済社会における各種利益に何らかの形で関係するものであり、被告Aの警告が実施許諾先であるシモダイラの利益保護に多少言及することがあったとしても、それをもって違法ということとはできない。 cは否認する。No. 15ないしNo. 18警告書は、特許権の正当な行使の一環として警告し、特許権の行使としての実施料の支払を要求した書面にすぎない。

時系列

日時	行為の相手	内容	裁判所の判断	
平成 11 年 3 月 18 日		被告 A による本件特許の出願		
平成 12 年 9 月 26 日		本件特許公開		
平成 14 年 3 月 22 日		審査請求		
平成 14 年 6 月 13 日頃	ニッターほか 4 社	No. 1～No. 5 警告書の送付	「(1)A は耐震吊り戸棚またはそのロック方法について特開 2000-262343 号(注・本件特許発明)を所有しております。これは A が大和ハウス工業の研究所と平成 11 年の許諾先の金具販売前に共同開発し特許出願した耐震吊り戸棚またはそのロック方法であります。本件は許諾先であるシモダイラ及び松本金属にのみ許諾しその他の許諾先の契約には含まれておりません。貴社が希望される場合には現在の許諾先の金具メーカーでなく 貴社に直接実施許諾する用意があります 。(2)A の実施許諾先ではない株式会社ムラコシ精工が『新発売及び PAT. P』と同社のカタログに記載する PFR-T なるロック金具は A の該特許出願に抵触するものと考えます 。従ってこの金具を現在または将来使用される場合以外はなんら問題になりませんが、 特許法第 65 条の警告は出願事実の通知という性格がありますので警告させて頂きませ 。」と記載した「特許法第 65 条の警告書」と題する警告書	特許法 65 条の警告として実施されたものである
平成 14 年 10 月 26 日		被告 A による特許請求の範囲等の補正		
平成 14 年 10 月 28 日	ニッター	No. 6 警告書の送付	本件特許発明について特許請求の範囲等を変更する 手続補正書を提出した際に、特許法 65 条の警告書として送付されたものである (No. 9 及び No. 10 警告書については、手続補正日と警告日との間が 2 か月半程度あるが、手続補正を理由に警告書が発せられたものと認められる。)。手続補正が 減縮にとどまる場合などには、再度の警告が不要な場合があるが、念のため再度の警告をしておくことは、実務上の知恵として許されるものと考えられる。	
平成 15 年 2 月 13 日	ニッター, TOTO	No. 7 及び No. 8 警告書の送付		
平成 15 年 10 月 8 日		本件特許出願につき拒絶査定		
平成 15 年 10 月 26 日		拒絶査定不服審判請求をするとともに、特許請求の範囲等を補正		
平成 16 年 1 月 14 日	ニッター, 積水化学	No. 9 及び No. 10 警告書の送付	「特許法第 65 条の警告書」と題する警告書	
平成 16 年 6 月 9 日	ニッター	No. 11 警告書の送付	本件特許発明ではなく、その関連発明の侵害を理由として、送付	No. 11 警告書については、告知内容が虚偽の事実であることの立証がない。
平成 17 年 2 月 18 日頃	クリナップ, ニッター及び積水化学	No. 12～No. 14 警告書の送付	「貴社は株式会社ムラコシ精工の地震時自動ロック装置を新たに採用される予定と聞いております。しかし A の特願平 11-116988 号(特開 2000-262343 号)(注・本件特許発明)が平成 17 年 1 月 20 日付で 特許される旨審決されましたので抵触の危険がありますのでお知らせします 。なお付言するならば株式会社ムラコシ精工の特許 3386434 号(注・判決の別紙 2)の出願日は平成 12 年 3 月 17 日で A の前記特許出願日の平成 11 年 3 月 18 日より後願であり抵触問題になんら影響しません。またそれとは別にムラコシ精工が値引き価格を呈示するから A の実施許諾品であるシモダイラのロック装置を大幅に値引きせよと言わ	No. 12 ないし No. 14 警告書は、 本件特許の登録が具体化した時期に、本件特許が特許される旨を知らせるとともに、原告製品が本件特許権に抵触する危険がある旨警告する内容 となっている。

			れたとも聞いております。そのことに関しシモダイラから聞くところによればAの実施料確保のためには最大に努力しても販売価格105円が限度とのこと(但しH型の改良品を検討中でその販売価格は別途決めるとのこと)であり、Aとしても特許侵害品の値引き価格によってAの実施料が影響を受けるのは全く不当と考えます。 以上2つの問題について貴社のお考えをAまたはシモダイラにお知らせ下さい。 と記載した「特許審決された件」と題する書面	
平成17年3月4日		本件特許権登録		
平成17年4月12日			システックキョーワは、本件特許について、①本件特許発明は特許請求の範囲の記載が不明確であり、特許法36条6項の規定に違反する、②本件特許発明は、甲11公報に記載された発明と同一であるから、特許法29条1項の規定に違反する、③本件特許発明は、特開平9-78925号公報の発明に、特開平10-115140号公報又は甲11公報に記載された発明を適用することにより、当業者が容易に発明することができたものであるから特許法29条2項の規定に違反することを理由として、無効審判請求	
平成17年9月12日		無効審判請求不成立の審決		
平成17年9月28日頃	住建産業、ニッソー、積水化学及び住友林業	No.15 ないし No.18 警告書を送付	「Aは、特許3650955号『地震時ロック方法及び地震対策付き柵』(注・本件特許権)を所有しておりますところ、株式会社システックキョーワの地震時ロック装置(商品名KSL-2、なおKSL-1ではありません。)ならびに株式会社ムラコシ精工の地震時ロック装置を装備した地震対策付き柵が、前記Aの特許に抵触する旨、既に貴社あて警告させていただいております。当該特許に対しましては、平成17年4月12日付で株式会社システックキョーワより無効審判請求がなされましたが、同年9月12日付で『 本件審判の請求は成り立たない 』(すなわち、Aの特許には無効理由がない)との審決がなされました。このように無効理由がないとの審決が出ましたので、もし貴社が株式会社システックキョーワもしくは株式会社ムラコシ精工のいずれかの地震時ロック装置を装備した柵を製造販売されているのであれば、Aといたしましては現時点で貴社に対し、以下の請求をさせていただきたく所存です。1.過去の実施の清算すなわち警告日から現在までの地震対策付き柵の販売価格5%(1個あたり500円)の実施料をお支払いいただきたい。2.将来の実施Aの実施許諾品に切り換えていただくか該特許に抵触しないロック装置に切り換えていただきたい。…なお、Aの実施許諾品は既に市場に出ているシモダイラのロック装置以外に、本年12月に新たな金具会社から販売するダンパー付きロック装置…があります。また、もしも貴社が異なる見解をとられ、Aと争われる場合には、Aとしては金具業者のみにとどまらず、直接貴社に対して法的手続をとる意思があります。」と記載した文書	No.15 ないし No.18 警告書も、 無効審判請求の不成立審決が出されたことを受けて、その結果を知らせた上で、過去の実施料等を請求する内容となっている。原告が従前本件特許には拒絶理由があると主張し、取引先にも同様の説明をしていたことからすると、No.15 ないし No.18 警告書をもって、必ずしも不合理な時期に不必要な内容の書面を送付したものと認めることはできない。 最も回数の多いニッソーに対する6回の警告(No.11 警告書を除く。)も、3年以上の期間にわたりされたものである。
平成17年10月7日		無効審判請求	システックキョーワは、本件特許について、甲10公報に記載された発明と同一であり、特許法29条の2の無効理由があるとして、無効審判請求	
平成17年12月8日		無効審判請求	原告は、本件特許について、①特許請求の範囲に記載された「扉等がばたつくロック状態」及び「扉等が閉じられた状態からわずかに開かれるまで当たらない係止体」の意義が不明確であるから、特許請求の範囲又は明細書の発明の詳細な説明の記載が特許法36条4項又は6項に違反する、②甲10	

			公報に記載された発明と同一であり、特許法 29 条の 2 に違反する、③甲 11 公報に記載された発明と同一であるか、又は同発明及び特開平 10-266674 号公報に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法 29 条 1 項 3 号又は同条 2 項の規定に違反すると主張して、無効審判請求
平成 18 年 6 月 13 日		本件特許無効の 審決	特許庁は、①特許請求の範囲の請求項 1 の記載は、そのほとんどが極めて抽象的な表現を用いて記載されたものであり、かつまた、当該記載された事項の意味がその記載された事項自体からは明確に理解できず、このことにより特許を受けようとする発明の構成がその記載された事項によって明確に把握できないので、特許法 36 条 6 項 2 号に違反する、②本件特許発明は甲 10 公報に記載された発明と同一であり、特許法 29 条の 2 の規定に違反することを理由として、本件特許を無効とする旨の審決
			上記の審決に対して、それぞれ審決取消訴訟が係属中