



## 特許権侵害の告知行為に関する不正競争防止法事件

知財高裁平成 23 年 2 月 24 日判決（平成 22 年（ネ）第 10074 号）  
（原審・東京地裁平成 20 年（ワ）第 18769 号，平成 21 年（ワ）第 22773 号）

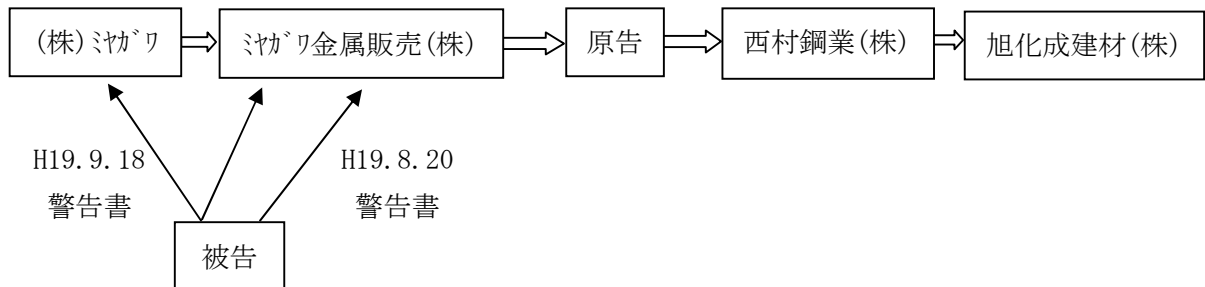
弁護士 鷹 見 雅 和\*

### 第 1 事案の概要

本訴事案は、本訴原告が、本訴被告に対し、被告の有する本件特許権につき、①被告が原告に対して特許権侵害に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに、②被告が原告の取引先に原告の販売する製品が上記特許権を侵害する旨告知したことが不正競争防止法2条1項14号に該当するとして、同法4条及び民法709条に基づき損害賠償を請求した事案。

反訴事案は、被告が、原告に対し、③原告製品の販売が本件特許権の侵害に当たるとして、補償金（特許法第65条1項後段）及び損害賠償を請求した事案。

原判決は、原告の請求を一部認容したので、原告及び被告共に、それぞれ不服として本件控訴に及んだ。



### 第 2 本件特許権

発明の名称：雄ねじ部品

登録番号：特許第 3 9 9 9 9 9 7 号

出願日：平成 1 4 年 4 月 1 0 日

登録日：平成 1 9 年 8 月 1 7 日

特許請求の範囲（構成要件に分説）：

【請求項 1】

A 軸部と、

\* 元シティユーワ法律事務所所属弁護士。現在は当事務所知的財産権グループにオブザーバー参加。

- B この軸部の後端部に設けられていて前記軸部より径方向に突出し、かつ外周が多角形状とされている皿形の頭部であって、
- C 締め付け後に前記頭部が被締め付け部材内に沈み込む沈頭タイプの頭部と、
- D この頭部に設けられた第一の駆動穴と、
- E この第一の駆動穴の底部からさらに陥没するようにして前記頭部に設けられた第二の駆動穴とを有してなり、
- F 前記第二の駆動穴に外接する円の半径は前記第一の駆動穴に内接する円の半径より小さくされており、
- G 前記第一の駆動穴の外周が前記頭部の外周の近くまでに及んでおり、両外周が互いにほぼ平行とされている
- H 雄ねじ部品。

**【請求項 2】**

- I 前記頭部の外周が六角形状とされている請求項 1 記載の雄ねじ部品。

**第 3 争点**

- 1 先使用による通常実施権（争点 1）
- 2 特許法第 104 条の 3 第 1 項の権利行使の制限（争点 2）
  - (1) 進歩性の欠如
  - (2) 新規性の欠如
- 3 不正競争（不競法第 2 条 1 項 1 4 号）の成否及び損害額（争点 3）
- 4 実施料相当額の補償金支払請求の可否及び補償金額、特許権侵害の不法行為の成否及び損害額（争点 4）

**第 4 裁判所の判断**

- 1 判決内容

【原審，民 40 部】 ・特許法 104 条の 3① ⇒ 進歩性欠如（甲 22+甲 18 の 2+甲 19 の 2）  
 ・不競法 2 条 1 項 14 号 ⇒ 成立（過失あり），限界利益の算定

【控訴審，知財高 4 部】 ・特許法 104 条の 3① ⇒ 進歩性欠如（甲 22+甲 18 の 2）  
 ・不競法 2 条 1 項 14 号 ⇒ 不成立（故意過失がない）

- 2 争点 2（1）について

●本件特許発明 2 と引用発明（甲 2 2）との対比

一致点：軸部と、この軸部の後端部に設けられていて前記軸部より径方向に突出し、かつ外周が多角形状とされている皿形の頭部であって、締め付け後に前記頭部が被締め付け部材内に沈み込む沈頭タイプの頭部と、この頭部に設けられた駆動穴とを有してなる、雄ねじ部品であり、前記頭部の外周が六角形状とされている雄ねじ部品である点

相違点 1：本件特許発明 2 では、駆動穴として、第 1 の駆動穴と、この第 1 の駆動穴の底部からさらに陥没するようにして頭部に設けられた第 2 の駆動穴とを有しており、前記第 2 の駆動穴に

外接する円の半径は前記第1の駆動穴に内接する円の半径より小さくされているのに対して、引用発明においては、駆動穴として8ポイントリセスを有するのみである点  
相違点2：本件特許発明2では、第1の駆動穴の外周が頭部の外周の近くまでに及んでおり、両外周が互いにほぼ平行とされているのに対して、引用発明においては、8ポイントリセスを有するのみであって、当該8ポイントリセスの外周が頭部の外周とほぼ平行とされているとはいえない点」

●相違点1について

ア 甲18の2刊行物（実開平1-111811）の記載

(ア) 甲18の2刊行物には、レンチ係合部を、六角穴と、当該六角穴の下面に凹設した第2係合部とから構成し、六角穴と第2係合部とを同時にレンチに嵌合させて締緩を行うことで、レンチの回転トルクに対するレンチ係合部の耐トルク強度を高めることが開示されている。また、甲18の2（第2図、第3図）において、正六角柱状に凹設された第2係合部の上端部が、当該第2係合部に外接する円状に面取りされており、第2係合部に外接する円の半径が六角穴に内接する円の半径より小さいことが認められ、第2係合部に外接する円の半径を六角穴に内接する円の半径より小さくした構成が開示されているということが出来る。そして、甲18の2刊行物に記載された発明は、ボルトの頭部に六角穴と第2係合部を設け、レンチの回転トルクを双方にかけるように構成することで、係合する部分が従来のものに比べ第2係合部の分だけ増加することになり、その結果、耐トルク強度を高めた、頭部に六角穴を有するボルトである。

(イ) 1審原告は、甲18の2刊行物の上記記載から、通常の六角柱レンチが第2係合部に係合すること、第2係合部を単独で使用する事が読み取れる旨主張する。しかし、上記記載からそのように理解することは困難であり、基本的には、第4図に示されるようなレンチを用い、六角穴と第2係合部を同時に駆動するものである。また、レンチ係合部が破壊されるおそれがないとき、強く締め付ける必要がないとき等は、従来のレンチを六角穴のみに嵌挿して使用できる旨記載されているから、少なくとも、六角穴のみによる駆動を許容しているということが出来る。

イ 相違点1の容易想到性

(ア) 甲18の2刊行物における角穴を有するボルトとは、六角穴付きボルトや六角穴付き止めビス等を想定しているから、引用発明とは近接する技術である。また、耐トルク強度を高めることは通常想定され得る課題であって、引用発明においても内在している課題ということが出来る。よって、引用発明に甲18の2刊行物に記載された発明を適用することは、当業者にとって格別困難とはいえない。したがって、引用発明に甲18の2刊行物記載の発明を適用し、2つの駆動穴を設けることは、当業者が容易に想到することができる。

(イ) そして、その場合に、甲18の2刊行物に記載されたように、第2係合部の形状として、六角穴と相似形をなす正六角柱状であって、外接する円の半径が六角穴に内接する円の半径より小さい形状を選択することは、甲18の2刊行物に接した当業者にとって自然な発想である。そうすると、引用発明において、六角穴と第2係合部とから構成される駆動穴を採用する際に、第2係合部に外接する円の半径が六角穴に内接する円の半径より小さい構成とすることは、当業者が容易になし得たものということが出来る。

●相違点2について（相違点2の容易想到性）

引用発明の頭部外形が六角形であることに鑑みれば、相違点1に関し、引用発明に甲18の2刊行物に記載された発明を適用し、大径の六角穴を設ける場合に、第1の駆動穴の外周と頭部の外周とが平行になるようにすることは、自然な発想である。これをずらした場合には、六角穴の角部の肉厚が極端に薄くなり適切でないことは、技術的に明らかである。そして、引用発明において、六角穴をより広くすることにより、ビットと係合する部分がより増加する反面、外周に近くなるほど壁の部分の強度が低下することが容易に理解できるところ、どの程度外形に近づけるか、すなわち、どの程度の広さの六角穴を設けるかは、両者の兼ね合いで当業者が適宜に決定できる事項である。そうすると、引用発明において、ねじ頭部に形成する駆動穴として、第1の駆動穴の外周が頭部の外周の近くまでに及んでおり、両外周が互いにほぼ平行とされる構成を採用することは、当業者にとって格別困難なことではなく、当業者は、相違点2に係る本件特許発明2の構成を容易に想到できたものと認められる。

- 以上によれば、本件特許発明2は、引用発明及び甲18の2刊行物記載の発明から容易に発明することができたものであって進歩性を欠き、また、その上位概念である本件特許発明1も、同様に進歩性を欠くといわざるを得ない。

### 3 争点3（不正競争の成否）について

#### 【控訴審】

##### (1) 認定事実

ア 1審被告は、平成14年4月10日、本件特許出願をした。本件特許の審査過程において、平成19年4月24日付けで、請求項1に係る発明と甲18の2刊行物等に記載された発明との間に明確な構成上の差異がないこと、請求項2に係る発明は甲18の2刊行物等に記載の発明及び甲19の2刊行物に記載された周知技術を適用することに格別の困難性はないことを理由に、拒絶理由が通知された。1審被告は、平成19年6月2日付けで、代理人弁理士による意見書を提出するとともに、手続補正書を提出し、請求項1及び2に係る特許請求の範囲及び明細書の記載を補正して、引用された発明との相違を主張した。1審被告は、平成19年8月17日、本件特許の設定登録を受けた。

イ 1審被告は、ミヤガワ金属販売に対し、平成19年8月20日付けの書面を送付した。上記書面には、同社が1審原告に販売しているパワーねじ（原告製品）が1審被告の本件特許権を侵害していることが明白であること、原告製品の製造、販売の中止、在庫品の廃棄及び損害賠償を請求する可能性があること、最終消費者の迷惑を考慮してなるべく穏便な方法を採用したいので、早急に会談の場を設けて善後策を探りたいこと、担当者に連絡してほしいことが記載されている。

ウ 1審被告の代理人である對崎俊一弁護士は、ミヤガワ及びミヤガワ金属販売に対し、平成19年9月18日付けの警告書を送付した。上記警告書には、ミヤガワが製造し、ミヤガワ金属販売が販売しているパワーねじ（原告製品）が本件特許発明の技術的範囲に属するもので、1審被告の本件特許権を侵害するものであること、原告製品の製造、販売を直ちに停止し、今後の製造販売について1審被告の指示に従うべきこと、両社が本件特許権を尊重する方向を維持する限り、市場が混乱しないよう、友好的な関係を構築して対処したいことが記載されている。

エ 平成19年9月19日ころ、ミヤガワ金属販売（代表者B）、1審被告（代表者C及び関東支社

長D)及び株式会社シスコ(A。同年7月20日1審原告を退職)が、1審被告の関東支社において集まり、善後策を協議した。その席上、上記3社間で、本件特許権を確認し、1審被告が弁護士を介して1審原告に対し抗議を行うこと、そのことにより旭化成建材には迷惑をかけないこと、ミヤガワの意向は1審被告又はシスコのいずれか又は両者が窓口になること、旭化成建材が納入窓口をいかようにするかは同社の指示に従うことを合意し、Aが旭化成建材に対し、文書で上記事項を報告した。

オ 1審被告の代理人である對崎俊一弁護士は、同年9月28日、1審原告に対し、警告書を送付した。上記警告書には、原告製品の販売が本件特許権を侵害する行為であること、原告製品の販売を停止すべきこと、誠意ある対応をとるのであれば、在庫分の廃棄を求めず、別途の解決を考慮する余地があるので連絡してほしいことが記載されている。

カ 1審原告は、旭化成建材から呼び出しを受け、協議したが、平成19年10月22日、同社から、同月1日に遡って1審被告から購入するとの通告を受け、同年10月以降、本件特許発明の実施品であるねじは、ミヤガワが製造し、ミヤガワ金属販売、1審被告、西村鋼業を経由して、旭化成建材へ販売されるようになった。

キ 本件特許について特許無効審判は請求されておらず、第1審において、1審原告は、本訴につき、当初、本件特許発明が職務発明であり通常実施権を有する、甲6の存在を根拠に新規性がない等と主張していたが、その後、上記各主張を撤回した。そして、1審原告が、引用発明(甲22刊行物に記載された発明)からの進歩性を初めて主張したのは、本訴提起から5か月以上経過した平成20年12月17日付け準備書面(2)においてである。

## (2) 不競争法2条1項14号に基づく損害賠償責任の有無

ア 前記1で認定したとおり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるから、原告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するものであったとしても、結論として、原告製品の製造販売行為が特許権侵害に当たるとはいえず、本件告知の内容は、結果的にみて、虚偽であったことになる。

イ しかしながら、1審被告が有する本件特許権は、特許庁における審査を経て拒絶理由を発見しないとして特許査定に至ったものであり(特許法51条)、無効審決がされたわけでもなく、他方、原告製品が本件特許発明の技術的範囲に属することは、明らかであり、当事者間に争いが無い。そして、ミヤガワ及びミヤガワ金属販売は、原告製品を製造販売する者であるから、本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるなどの抗弁事由が認められない場合であれば、本件特許権の直接侵害者に相当する立場にある者である。よって、本件特許権を有する1審被告は、原告製品の製造販売行為を行うミヤガワらに対して、特許権者として、ミヤガワらの行為が本件特許権を侵害することを告知したものと解される。なお、1審被告は、最終ユーザで大手の旭化成建材には直接告知しておらず、1審原告の「1審被告は、1審原告の元代表者Aを通じて、旭化成建材に対し、取引先を1審原告から1審被告に変更するように働きかけて、旭化成建材の取引先を、平成19年10月1日から1審被告に変更させた」との主張は、本件全証拠によっても、これを認めるに足りない。

ウ そして、本件告知行為の内容は、前記(1)認定のとおりであって、原告製品の製造販売元であって直接侵害者の立場にあるミヤガワらに対する登録された権利の行使として、内容及び態様において社会的に不相当とまではいえないものである。

- エ その後、1 審被告は、ミヤガワらとの打合せを行い、1 審原告にも同様の通知をした。その上で、1 審被告は、反訴としてではあるが、1 審原告に対して特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起したものである。
- オ 加えて、1 審原告は当初、職務発明による通常実施権や甲 6 による新規性欠如といった主張をしていたが、これを撤回したもので、引用発明に基づく進歩性欠如の主張は、提訴から 5 か月以上経過した後初めて主張されたものである。しかも、本件特許の無効理由は、前記 1 のとおりの進歩性欠如であり、引用発明及び甲 1 8 の 2 刊行物の記載に基づき容易に発明することができたというものであって、引用発明とされた甲 2 2 刊行物記載の発明と本件特許発明とは、同一の構成のものではなく、前記 1 (3) のとおりの相違点がある。また、甲 1 8 の 2 刊行物は、特許庁段階で拒絶理由通知に記載されたが、手続補正の結果これをもって拒絶理由を発見しないとされたものである。
- カ 以上のように、特許権者である 1 審被告が、特許発明を実施するミヤガワらに対し、本件特許権の侵害である旨の告知をしたことについては、特許権者の権利行使というべきものであるところ、本件訴訟において、本件特許の有効性が争われ、結果的に本件特許が無効にされるべきものとして権利行使が許されないとされるため、1 審原告の営業上の信用を害する結果となる場合であっても、このような場合における 1 審被告の 1 審原告に対する不競法 2 条 1 項 1 4 号による損害賠償責任の有無を検討するに当たっては、特許権者の権利行使を不必要に萎縮させるおそれの有無や、営業上の信用を害される競業者の利益を総合的に考慮した上で、違法性や故意過失の有無を判断すべきものと解される。しかるところ、前記認定のとおり、本件特許の無効理由については、本件告知行為の時点において明らかなものではなく、新規性欠如といった明確なものではなかったことに照らすと、前記認定の無効理由について 1 審被告が十分な検討をしなかったという注意義務違反を認めることはできない。そして、結果的に、旭化成建材の取引のルートが 1 審原告から 1 審被告に変更されたとしても、本件告知行為は、その時点においてみれば、内容ないし態様においても社会通念上著しく不相当であるとはいえず、本件特許権に基づく権利行使の範囲を逸脱するものとまではいうこともできない。

#### 【原審】

- (1) 前記 1 に説示したとおり、本件特許には無効事由があり、特許法 1 0 4 条の 3 第 1 項により被告は本件特許権を行使することができないのであるから、上記各書面に記載した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。そして、前記の事実によれば、原告は、被告にとって、「競争関係にある他人」に当たると認められるから、被告が、原告製品が本件特許権を侵害する旨記載した上記各書面を原告の取引先であるミヤガワ及びミヤガワ金属販売に送付することは、競争関係にある他人である原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する不正競争(不競法 2 条 1 項 1 4 号) に該当する。
- (2) 原告は被告による本件告知行為によって営業上の利益を侵害されたとして損害賠償を求めているから、被告の過失について検討する。

特許権者が、競争関係にある者が製造する物品について、その取引先に対し特許権の侵害を主張して警告することは、これにより当該警告を受けた取引先が特許権者による差止請求、損害賠償請求等の権利行使を懸念し、当該物品の取引を差し控えるなどして上記製造者の営業上の利益を損う事態に至るであろうことが容易に予測できるのであるから、特許権者は、そのような警告をするに当たっては、当該警告が不競法 2 条 1 項 1 4 号の「虚偽の事実」の告知とならないよう、当該特許

に無効事由がないか、当該物品が真に侵害品に該当するか否かについて検討すべき高度の注意義務を負うものと解すべきである。

そこで、このような見地に立って本件について検討すると、上記1で説示したように、本件特許発明は、当業者が引用発明、甲18の2刊行物及び甲19の2刊行物の記載に基づき容易に発明することができたものであって進歩性を欠くものであるが、①引用発明が記載された甲22刊行物は、本件特許出願の3年以上前の平成11年1月に旭化成建材がパワーボードの施工をする業者向けに発行した技術情報パンフレットであり、相当の部数が当業者に配布されたことが推認できること、②副引用例である甲18の2刊行物及び甲19の2刊行物は本件特許権の出願審査の過程でされた平成19年4月24日付け拒絶理由通知において引用文献として指摘されていたこと(乙5)、③それにもかかわらず、被告が甲3及び甲4の書面を送付するに当たり、本件特許の無効事由の有無につき検討したのか否か、したとすればどのような検討を行ったのかについて、被告は何ら主張立証をしていないこと等に照らすと、被告が本件告知行為を行うに当たって上記注意義務を尽くしたと認めることはできず、被告には過失があるというべきである。

また、被告は、本件告知行為は特許権者に認められた当然の権利を行使したものにすぎず違法性がないとも主張する。しかしながら、①被告は、本件特許権が平成19年8月17日に登録された直後である、同月20日及び同年9月18日付けで原告の取引先であったミヤガワ及びミヤガワ金属販売に対して原告製品が本件特許権を侵害する旨の書面(甲3、4)を送付しているが、その直後である平成19年10月から、ミヤガワが製造する本件特許発明の実施品であるねじをミヤガワ金属販売から仕入れ、これを西村鋼業を經由して旭化成建材に販売しており、本件告知行為の前に原告が行っていた取引と同じ形態の取引を原告と入れ替わる形で継続し、原告は同年9月30日限りで原告製品の販売を停止したこと(前記第2、2(4))、②被告は本件告知行為をしたミヤガワ及びミヤガワ金属販売に対しては特許権侵害訴訟を提起しておらず、原告に対しても原告の本訴提起の約1年後にようやく本件反訴を提起したにすぎないこと等からすると、被告は、競争関係にある原告の取引先に対し、原告が特許権を侵害しているとの事実を告知することにより原告との取引を中止させ、市場での競争において優位に立つことを目的として本件告知行為を行ったものと推認することができる。加えて、上記のとおり、被告は、本件告知行為が原告の営業上の信用に及ぼす影響の重大性を容易に予測できたにもかかわらず、十分な検討を行うことなく本件告知行為に及んでいることをも併せて考慮すると、本件告知行為を違法性のない正当行為と認めることはできない。

したがって、被告は、本件告知行為によって原告が被った損害を賠償する責任を負うというべきである。

## 第5 検討

### 1 信用毀損行為

「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(法2条1項14号)

○差止請求 ⇒ 主観的要件なし

法3条1項「不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求するこ

とができる。」

○損害賠償請求 ⇒ 故意・過失が要件

法 4 条 「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」

2 東京地判 H13. 9. 20, 東京高判 H14. 8. 29

○権利者の行為が 14 号の文言に一応該当する場合であっても、特許権等の正当な権利行使の一環としてな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。

①告知態様等の相当性

警告文書の形式・文面, 警告までの交渉経緯, 警告文書の配布時期・期間, 配布先の数・範囲, 警告文書の配布先の業種・事業内容・事業規模, 競業者との関係・取引態様, 関与の態様, 訴訟対応能力, 対応, その後の行動等, 諸般の事情を総合して判断する

②注意義務の充足性 (東京高判 H14. 8. 29)

以上