

平成18年3月24日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成17年(ワ)第3089号 特許権侵害差止請求権不存在確認請求事件

口頭弁論終結日 平成17年12月27日

判 決

原告	チーメイ オプトエレクトロニクス
同訴訟代理人弁護士	大野聖二
同	市橋智峰
同訴訟代理人弁理士	片山健一
被告	株式会社半導体エネルギー研究所
同訴訟代理人弁護士	内田公志
同	鮫島正洋
同	後藤正邦

主 文

1 被告は、第三者に対し、文書又は口頭で、別紙物件目録記載の製品が特許番号第3241708号の特許権を侵害し、又は侵害するおそれがある旨を告知又は流布してはならない。

2 被告は、原告に対し、1000万円及びこれに対する平成17年4月6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

3 請求第3項に係る訴えを却下する。

4 訴訟費用は、10分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

1 主文第1項と同じ。

2 主文第2項と同じ。

3 原告の顧客による別紙物件目録記載の製品の譲渡及び譲渡の申出につき、被

告が特許番号第3241708号の特許権に基づく差止請求権を有しないことを確認する(以下「本件不存在確認請求」という。)

第2 事案の概要

本件は、後記本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利とし、後記本件製品を販売する原告の顧客を相手方として、販売禁止等の仮処分を申し立てる被告の行為等が不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に当たると主張し、原告が、被告に対し、同法3条1項に基づく差止め、並びに同法4条に基づく損害金及び不法行為後の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(いずれも一部請求)を求め、さらに、被告の原告の顧客に対する上記差止請求権が存在しないことの確認を求めた事案である。

1 前提事実

(1) 当事者

ア 原告

原告は、液晶パネル等の製造、販売を主たる業務とする台湾の会社である。

イ 被告

被告は、液晶トランジスタ及びそれを応用した薄膜半導体装置の研究、開発、製造、販売、工業所有権、著作権、ノウハウその他無体財産権の開発、仲介、取得、譲渡及び貸与等を目的とする株式会社であるが、液晶ディスプレイ等に係る特許権の権利行使を主たる業務としている。

(以上、争いのない事実)

(2) 本件特許権

被告は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、対象となる特許を「本件特許」といい、別紙特許公報の特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件特許発明」という。また、本件特許権に係る特許明細書及び図面(別紙特許公報参照)を「本件特許明細書」という。)を有している。

登録番号 特許第3241708号

出願日 平成3年3月25日

登録日 平成13年10月19日

発明の名称 アクティブマトリクス型表示装置

特許請求の範囲請求項1 本件特許明細書の該当欄記載のとおり

(争いのない事実)

(3) 構成要件の分説

本件特許発明の構成要件は、次のとおり分説される(以下、各構成要件を「構成要件A」のように表記する。)

A 表示部及び保護回路を有するアクティブマトリクス型表示装置であって、

B 前記保護回路は、薄膜トランジスタを有し、

C 該薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方は、該薄膜トランジスタのゲートに酸化物半導体膜を介して電氣的に接続され、

D 該薄膜トランジスタのソース及びドレインの他方は、基準の電圧の配線に電氣的に接続されること

E を特徴とするアクティブマトリクス型表示装置。

(4) 原告の行為等

ア 原告モジュールの製造、販売

(イ) 原告は、平成16年10月以前から、台湾において、液晶モジュール(型名V270W1-L03。以下、「原告モジュール」という。)を製造、販売していた。

(争いのない事実)

(イ) また、原告は、平成16年10月以前から、台湾において、原告モジュールと同一の構成及び動作をする30インチ液晶テレビ用のモジュール(以下「申立外30モジュール」という。)を製造し、販売していた。

(甲8)

イ 原告モジュールの構成及び動作

原告モジュールの構成及び動作は、別紙原告モジュール説明書のとおりである。

(争いのない事実)

ウ 原告の顧客の行為

(ア) 台湾法人TATUNG社(以下「TATUNG社」という。)は、平成16年10月以前から、台湾において、原告モジュールを組み込んで別紙物件目録記載の液晶テレビ(以下「本件製品」という。)を製造し、これを日本の輸入業者が輸入し、小売業者である株式会社西友(以下、「西友」という。)に販売した。

西友は、同月28日、消費者に対し、本件製品の販売を開始した。

(争いのない事実)

(イ) また、TATUNG社は、平成16年10月以前から、台湾において、申立外30モジュールを組み込んでDURAブランドの30V型液晶ワイドテレビ型名LCD-SY30A(以下「申立外30テレビ」という。)を製造し、これを日本の輸入業者が輸入し、西友に販売した。

西友は、同月28日、消費者に対し、申立外30テレビの販売を開始した。

(甲3, 8)

(5) 構成要件の一部充足

本件製品は、構成要件A, B及びEを充足する。

(争いのない事実)

(6) 被告の行為

ア 本件仮処分申立て

(ア) 被告は、平成16年12月1日、東京地方裁判所に対し、西友を相手方として、本件製品の販売等の差止めを求める仮処分命令の申立てをした(以下「本件仮処分申立て」といい、この申立てに係る事件を「本件仮処分事件」という。)

(争いのない事実)

(イ) 西友は、同月15日、本件仮処分申立ての結果、本件製品及び申立外30テレビの販売を停止し、TATUNG社に対し、残っていたすべての製品を返品した。

(争いのない事実, 甲8)

イ 本件記者発表

(ア) 被告は、本件仮処分申立て後、本件仮処分申立ての事実や本件仮処分事件における自己の申立内容や事実的主張、法律的主張の内容を説明するために、報道機関への発表を行った(以下「本件記者発表」という。)

(イ) 日経BP社は、本件記者発表及び他の取材結果に基づき、同月15日に別紙記事目録1記載の記事を、同月16日に別紙記事目録2記載の記事を、それぞれインターネット上で不特定又は多数の者に閲読可能な状態に置いた。

(ウ) 日経新聞社は、本件記者発表及び他の取材結果に基づき、同月16日、別紙記事目録3記載の記事をインターネット上で不特定の者に閲読可能な状態に置き、別紙記事目録4記載の記事を掲載した全国紙を販売した。

(甲4, 5, 9, 10, 弁論の全趣旨)

2 争点

- (1) 本件不存在確認請求について、訴えの利益が認められるか。
- (2) 原告モジュールは、構成要件C(酸化物半導体膜)を充足するか。
- (3) 原告モジュールは、構成要件D(基準の電圧)を充足するか。
- (4) 本件特許権には、進歩性欠如等の無効理由が存在するか。
- (5) 本件仮処分申立て及び本件記者発表は、不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に当たるか。

(6) 原告の損害額はいくらか。

3 争点(1)(訴えの利益)に関する当事者の主張

(1) 被告の主張

ア 本件不存在確認請求において、原告の顧客は具体的に特定されていないから、本件不存在確認請求は、確認対象としての適格性を欠いている。

イ 原告が、他人間の権利義務である被告の原告の顧客に対する差止請求権の有無について確認を求める必要性は認められない。他人間の権利義務につき確認を求めることにより原告自身の利益につき救済を求めているものだとしても、そのよ

うな利益は、せいぜい反射的利益にすぎない。

ウ 確認の訴えにおいては、原告の権利ないし法的地位につき危険ないし不安が現存しており、その除去のため確認判決によって即時に権利ないし法的地位を確定する必要がなければならぬところ、本件仮処分事件は、紛争として解決済みであるし、被告がT A T U N G社を相手方として、本件特許権に基づき、特許権侵害行為差止請求又は同仮処分申立てを行った事実はなく、今後行う予定もない。

したがって、本件不存在確認請求につき、確認の利益は存在しない。

エ 原告は、本件不存在確認請求ではなく、本件特許権につき無効審判請求をすることにより、被告との間の紛争を解決することができる。

(2) 原告の主張

ア 本件製品は、別紙物件目録の記載により特定されており、物件の特定について何ら疑義はない。また、原告の顧客とは、原告から原告モジュールを購入し、それを搭載した本件製品を製造したT A T U N G社、又は本件製品を購入する者である。

イ 他人間の権利関係の確認であっても、確認の利益が認められる。

ウ 確認の利益の判断に当たり、被告からの特許権侵害行為差止請求又は同仮処分申立てという法的手段が現に執られたことが要求されるものではない。

さらに、本件においては、被告は、本件製品を販売していた西友を相手方として、本件仮処分申立てを行っているから、西友に本件製品を納品していたT A T U N G社を含めた顧客、及びT A T U N G社に原告モジュールを販売した原告における不安・危険は既に現実化していることに疑問の余地はない。

エ 無効審判請求制度の利用で足りる旨の被告の主張は、特許権侵害差止請求権不存在確認の訴えと無効審判請求の制度とが併存していることを否定するに等しい。

また、原告は、構成要件の充足性についても争っているから、無効審判請求だけで適切な救済を得ることができない。

4 争点(2)(構成要件Cの充足性)に関する当事者の主張

(1) 被告の主張

ア 「酸化物半導体膜」の解釈

(ア) 酸化物半導体膜は、一般的に、酸化錫、酸化インジウム、酸化錫インジウム又はそれらの合金や化合物を意味する。

(イ) したがって、構成要件Cの「酸化物半導体膜」も、その文言の意味するとおり、酸化錫、酸化インジウム、酸化錫インジウム又はそれらの合金や化合物を意味すると解釈すべきである。

(ウ) 本件特許発明において「酸化物半導体膜」を用いる意義は、本件明細書の【0010】に「また、表示部分の薄膜トランジスタの作製と同時に作製することが望まれる。」と記載されているとおり、表示部の薄膜トランジスタと保護回路部の薄膜トランジスタの同時作製という目的を達成することにあるから、構成要件Cの「酸化物半導体膜」の意義を、その他の要件を付加して限定解釈すべき理由はない。

イ 本件ITO膜

(ア) 別紙接続図面のTF T 1のドレインDに接続されたドレイン電極とゲート電極(E)は、本件ITO膜を介して電氣的に接続されている。

(イ) ITOは、酸化物半導体の一具体例である。

(ウ) よって、本件ITO膜は、構成要件Cの「酸化物半導体膜」に当たる。

(エ) 後記原告の主張イ(イ)(本件ITO膜の抵抗値等)は不知。

(2) 原告の主張

ア 「酸化物半導体膜」の解釈

(ア) 被告の主張アのうち、(ア)は認め、(イ)及び(ウ)は否認する。

(イ) a b ないし d の本件特許明細書の記載を合理的に解釈すると、本件特許発明は、ソース・ドレイン間の抵抗に比べて相対的に抵抗の大きい酸化物半導体膜を用い、酸化物半導体膜に電圧の一部を負担させることによって、保護回路部の薄膜

トランジスタ等のゲート絶縁膜の破壊を防止するという効果を奏するものであると理解される。

また、eのとおり、ITO膜は、抵抗として機能するものに限定されている。

したがって、構成要件Cの「酸化物半導体膜」は、薄膜トランジスタのソース・ドレイン間の抵抗をほとんど無視できる程度の大きな抵抗値を持つ酸化物半導体膜と限定して解釈すべきである。

b 「薄膜トランジスタのソース・ドレイン間に過大な電圧がかかることによっても、それはゲイト電極とチャネル形成領域との間の電圧が大きくなり、間接的にゲイト絶縁膜の破壊につながる」（【0008】）

c 「図6および図7ではソース・ドレイン間の抵抗については何ら記述がないが、この値を考慮することはソース・ドレイン間の電圧を決定する上で重要である。一般的な薄膜型トランジスタにおける値としては、例えば、チャネル長が $10\mu\text{m}$ 、チャネル幅が $10\mu\text{m}$ のNチャネル型薄膜トランジスタで $10^8\sim 10^{11}\Omega$ が得られている。この値はかなり大きいように思えるが、抵抗率 $10^6\Omega\cdot\text{cm}$ の高抵抗多結晶シリコン、あるいはアモルファス（セミアモルファス）シリコンを用いて、長さ $10\mu\text{m}$ 、幅 $1\mu\text{m}$ 、厚さ $0.1\mu\text{m}$ の線状体の抵抗は $10^{12}\Omega$ となり、上記の薄膜トランジスタの抵抗はほとんど無視できる。」（【0025】）

d 「これらの保護回路で使用される抵抗としては、このように珪素を主とする材料を用いてもよいし、金属材料や金属と珪素との合金、各種化合物半導体（例えば酸化錫、酸化インジウム、酸化錫インジウム等）を用いてもよい。」（【0026】）

e また、本件特許明細書の【0038】、【0065】及び【0069】において、ITO膜は抵抗として機能する配線として挙げられている。

イ 本件ITO膜

(ア) 被告の主張イ(ア)及び(イ)は認め、(ウ)は否認する。

(イ) a 本件ITO膜の抵抗値は、約 44Ω である。

b TFT1のソース・ドレイン間の抵抗値は約 $10^8\sim 10^{11}\Omega$ である。

c よって、本件 I T O 膜の抵抗値は、T F T 1 のソース・ドレイン間の抵抗に比べて、極めて小さい抵抗値を有するにすぎない。

5 争点(3)(構成要件Dの充足性)に関する当事者の主張

(1) 被告の主張

ア 「基準の電圧」の解釈

(ア) 構成要件Dの「基準の電圧」とは、保護回路の薄膜トランジスタのソース又はドレインと電氣的に接続され、表示部の素子の破損を発生させるような過大なサージ(静電気)が加わった場合に保護回路を介してこれを導く配線のことである。

(イ) 後記原告の主張ア(イ)(意見書の記載)は認める。ただし、当該箇所は、本件特許の請求項11に係る発明についての記載である。

イ 配線L

原告モジュールにおける配線LとT F T 1との接続(別紙接続図面参照)は、構成要件Dを充足する。

(2) 原告の主張

ア 「基準の電圧」の解釈

(ア) 被告の主張ア(ア)は否認する。構成要件Dの「基準の電圧」は、薄膜トランジスタのソース又はドレインと直接的に接続され、かつ、電圧が固定されたものと解釈されるべきである。

(イ) 被告が特許庁に提出した平成13年7月10日付け意見書(甲11)には、基準の電圧は「基準となるように固定された電圧」であるとの記載(5頁)がある。

イ 配線L

(ア) 被告の主張イは否認する。

(イ) 配線LとT F T 1のソース電極との間にT F T 3が存在しているから、直接的に接続されていない。

(ウ) 配線Lの電圧は、液晶モジュールのスキャンライン及びデータラインの双方の電圧に依存して変動するから、電圧が固定されていない。

6 争点(4)(無効理由の存否)に関する当事者の主張

(1) 原告の主張

ア 進歩性欠如の無効理由その1

(ア) 甲36(特開平2-115826号公報。以下「引用例1」という。)には、アクティブマトリクス型表示装置において、「絵素部」と「ソース配線終端部」においてITO透明電極(4)とMOS₂層(11)とを電氣的に接続するための開口部が同一の製造工程で形成され、かつ、「ソース配線終端部」のITO透明電極(4)は「絵素部」のITO透明電極(4)と同一材料であるから、「絵素部」とは離間された「ソース配線終端部」における電氣的な接続に、画素電極と同じ材料を用いることで、絵素部の作製と同時に周辺領域の回路が作製できるというプロセス的な作用効果を有する発明が記載されている(以下、この発明を「引用発明1」という。)

(イ) また、このような電氣的接続手段としてのITO膜が引用例1に開示されている以上、薄膜トランジスタのゲートに電氣的に接続するための配線として「酸化半導体膜」を用いることに何らの困難性も認められない。

(ウ) まとめ

よって、本件特許発明は、引用例1に記載された発明と当業者の技術常識に基づいて、当業者が容易に発明できたものである。

イ 進歩性欠如の無効理由その2

(ア) 引用発明等

a 引用発明2

甲20の1(特開昭63-10558号公報。以下「引用例2」という。)の第1図には、表示部及び保護回路を有するアクティブマトリクス型表示装置であって、同保護回路は、薄膜トランジスタ(第1図のTFT1やTFT2)を有し、同薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方は、同薄膜トランジスタのゲートに電氣的に接続され、同薄膜トランジスタのソース及びドレインの他方は、基準の電圧の配線に電氣的に接続されることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置が記載されている(以

下、この発明を「引用発明2」という。)

b 周知技術

次の特許文献等によれば、本件特許の出願当時、ITOを導電膜として用いることは周知の技術であった。

甲36(特開平2-115826号公報),

甲37(特開昭54-127598号公報),

甲38(特開昭59-149605号公報),

甲39(特開昭60-39710号公報),

甲40(特開昭61-190808号公報),

甲41(特開昭62-157618号公報),

甲42(特開昭63-81975号公報),

甲43(特開昭64-90560号公報),

甲44(技術文献「岩波理化学事典第5版」953頁),

甲45(技術文献「よくわかる最新ディスプレイ技術の基本と仕組み」93頁),

甲46(技術文献「液晶ディスプレイ技術」68頁),

甲47(技術文献「透明導電膜の技術」81頁)

(イ) 一致点及び相違点

a 本件特許発明と引用発明2とは、薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方と薄膜トランジスタのゲートとの接続につき、本件特許発明は酸化物半導体膜を介した接続と限定しているのに対し、引用発明2にはその旨の記載がない点で相違し(以下「相違点1」という。),その余の点で一致する。

b 被告は、相違点2の存在を主張するが、本件特許発明の要旨を認定するに当たって、「酸化物半導体膜」を表示部で用いられる酸化物半導体膜と同一材料の酸化物半導体膜に限定して解釈すべき理由はない。

(ウ) 相違点についての判断

a 引用発明2に周知技術を組み合わせることは、当業者にとって容易である。

b 仮に、被告主張の相違点2があるとしても、引用発明2及び引用発明1は、いずれも液晶表示装置における静電破壊防止技術に関するものであるから、両者を組み合わせることは、当業者にとって容易である。

(エ) まとめ

よって、本件特許発明は、引用発明2に周知技術又は引用発明1を組み合わせることによって、当業者が容易に発明できたものである。

ウ 実施可能要件又は記載要件違反

(ア) 本件特許明細書の【0010】には、「薄膜トランジスタの保護回路は、
・・・正常な駆動電圧は通過させるが、過大な電圧は通過させず、適切にバイパスさせる必要がある。」との記載があり、同【0022】には、「適切な抵抗R1、R2を選択することによって、ソース・ドレイン間の電圧とゲート電極の電位を適切な値にすることができる。」との記載がある。

本件特許明細書中のこれらの記載は、一貫して2つの抵抗を用いてゲート電極の電位を適切な値にすることについて開示するものであって、表示部で用いられる酸化半導体膜と同一材料の酸化半導体膜を介して電氣的に接続して、同時製作によるプロセス的効果を得るための実施例等を開示するものではない。

(イ) したがって、被告が2つの抵抗を備えていなくても上記効果を奏すると主張するのであれば、本件特許発明は実施可能要件(平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項)に違反し、被告が2つの抵抗を備えていなければならぬと主張するのであれば、本件特許発明は記載要件(同改正前の特許法36条5項1号)に違反する。

エ 記載要件違反その2

(ア) 本件特許発明は、薄膜トランジスタのソース又はドレインとゲート間の電氣的接続において、その経路の一部のみに酸化半導体膜が用いられるもの、例えば、配線金属膜と酸化半導体膜の直列接続によりソース又はドレインとゲート間が電氣的に接続されるもののように、本件明細書の【0025】、【0065】、図13及び

図15等に記載されるものからは想定し難い態様のものが含まれることになり、特許を受けようとする発明が明確ではない。

(イ) したがって、本件特許発明は、記載要件(特許法36条6項2号)に違反する。

オ 産業上利用することができる発明でないこと

(ア) 薄膜トランジスタ等の素子をサージ電圧から保護するための保護回路には、サージ電圧の速やかな低下を可能とするために高い導電性が求められる。仮に、本件特許明細書中の図6(A)に図示されている回路において、薄膜トランジスタと直列に接続される抵抗R1及びR2の抵抗値が、薄膜トランジスタのソース・ドレイン間の抵抗をほとんど無視できる程度に大きい値(例えば、 $10^{12}\Omega$)であるとすれば、図6(A)のA点の電圧が初期値の10%にまで低下するまでに約3.8分という長い時間を必要とし、サージ電圧を速やかに取り除くことができない。

(イ) さらに、本件特許明細書の【0017】の「図6(A)は、正の過大電圧がかかったときにのみ動作して過大電圧をバイパスする回路である。・・・一方、A点における電位が+50V以下であれば、薄膜トランジスタは高い抵抗として機能し、・・・」なる記載は技術的に誤りであり、保護回路として機能し得ない。

(ウ) よって、本件特許発明は、産業上利用することができる発明とは認められず、特許法29条1項柱書に違反する。

(2) 被告の主張

ア 進歩性欠如の無効理由その1

(ア) 原告の主張ア(ア)(引用発明1)は不知。

(イ) 同(イ)(酸化物半導体膜を用いることの容易性)は否認する。

本件特許発明は、次の点で、引用発明1と相違する。

a 本件特許発明は、薄膜トランジスタを有した保護回路を有すること、

b 本件特許発明の同薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方は、同薄膜トランジスタのゲートに酸化物半導体膜を介して電氣的に接続されること、

c 同薄膜トランジスタのソース及びドレインの他方は、基準の電圧の電線に

電氣的に接続されること

(ウ) 同(ウ)(まとめ)は否認する。

イ 進歩性欠如の無効理由その2

(ア) 原告の主張イ(ア)(引用発明等)は不知。

(イ) 同(イ) a (一致点及び相違点)のうち、相違点1は認め、その余の点で引用発明2と一致することは否認する。本件特許発明の「酸化物半導体膜」は、本件特許明細書の【0010】、【0069】及び図15(B)の記載から、本件特許発明の表示部で用いられる酸化物半導体膜と同一材料の酸化物半導体膜を意味するものと解すべきであるから、本件特許発明は、ソース及びドレインの一方と薄膜トランジスタのゲートとの接続につき、表示部と同一材料の酸化物半導体膜を介した電氣的接続に限定している点でも、引用発明2と相違する(以下「相違点2」という。)

(ウ) a 同(ウ)(相違点についての判断) a 及び b は否認する。

b (a) 引用例1は、ソース配線又はゲート配線をショート配線に、薄膜トランジスタを介することなく、直接かつ常時、接続させることにより、静電破壊を防止する技術を開示する。これは、製造の過程においてのみ機能する静電破壊防止対策であることから、単純な構成で静電破壊の防止を実現するものである。

他方、引用例2は、走査線又は信号線とアースラインとの間に薄膜トランジスタを設けることで、薄膜トランジスタという電子素子を回路上に作り込む手間と費用をかけることと引換えに、製造の過程のみならず、製品として表示装置を駆動させる場合にも、静電破壊の防止を実現するものである。このように引用例1と引用例2とは、作用、機能及び構成が異なるものであり、作用、機能及び構成の異なる発明を組み合わせることは容易になし得ることではない。

(b) また、引用例1のITO透明電極が、引用例2にある金属材料からなる複数の配線のどの部分に置き換えられるかの示唆はないから、引用発明1と引用発明2とを組み合わせることは到底できない。仮に、引用発明1と引用発明2とを組み合わせたととしても、引用例1には、「ITO層の代わりにゲート配線を用いてもよ

い」(3頁右上欄16, 17行目)とあるから, 引用発明2の配線の一部に, あえて画素電極と同一材料のITO透明電極を用いる必然性は開示されていないと評価すべきである。

したがって, 引用発明1と引用発明2を組み合わせることは容易ではなく, 本件特許発明は, 当業者であっても, 容易に発明できたものではない。

(c) 原告が指摘する周知技術は, 液晶表示装置における透明電極にITOを採用することを開示しているが, 表示装置を静電気から保護するための保護回路において, TFTのソース又はドレインのいずれかと, ゲートの間を電氣的に接続するための配線材料としてITOを用いることは開示していない。

よって, 原告が指摘する周知技術により, 保護回路のTFTの「ソース及びドレインの一方」と「ゲート」の2点間の配線材料としてITOを用いることが一般的であると結論づけることはできない。

(e) 同(e)(まとめ)は否認する。

ウ 実施可能要件又は記載要件違反

(ア) 原告の主張ウは否認する。

(イ) 本件特許発明は, 「該薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方は, 該薄膜トランジスタのゲートに酸化物半導体膜を介して電氣的に接続され」(構成要件C)との構成を採用することにより, 保護回路領域における当該酸化物半導体膜を表示素子領域における画素電極と同一のプロセスによって形成することができるという工程上の利点を有するものであり(本件特許明細書の【0010】参照), その具体的な実施例は, 本件特許明細書の【0069】及び図15(B)に記載されている。

したがって, 本件特許発明は実施可能要件も記載要件も, 具備している。

エ 記載要件違反その2

同エは否認する。

オ 産業上利用することができる発明でないこと

(ア) 同オ(ア)及び(イ)は, 明らかに争わない。

(イ) 同オ(ウ)は争う。本件特許発明の構成要件Cにおける「酸化物半導体膜」は、保護回路における薄膜トランジスタのソース又はドレインとゲートとを接続する配線として機能し、保護回路領域における当該酸化物半導体膜を表示素子領域における画素電極と同一のプロセスによって形成することができるという従来技術には存在しない作用効果の奏功に寄与するものであるから、産業上利用することができる発明である。

7 争点(5)(営業誹謗行為性)に関する当事者の主張

(1) 原告の主張

ア 競争関係

原告と被告とは、競争関係にある。

イ 告知、流布

(ア) 本件仮処分申立てにより、東京地方裁判所をしてその申立書を西友に送達させた行為は、西友に対し、本件製品が本件特許権を侵害するとの事実を告知する行為である。

(イ) さらに、被告は、本件記者発表により、本件製品が本件特許権を侵害するとの事実を広く世間に流布した。

ウ 虚偽の事実

本件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、本件製品が本件特許権を侵害するとの事実は、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実である。

エ 本件仮処分申立等の違法

(ア) 仮に、本件仮処分申立て及び本件記者発表(以下「本件仮処分申立等」という。)が裁判制度の利用として保護されるべきであるとしても、本件製品が本件特許権の技術的範囲に属さず、又は本件特許権に無効理由が存在することは、一見して明らかであるから、被告は、本件仮処分の申立等に事実的、法律的基础を欠くことを容易に知ることができた。

(イ) よって、本件仮処分申立等は、不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為に当たり、故意過失も認められる。

オ 仮処分申立権等の濫用

(ア) 仮に、被告が本件仮処分申立等に事實的、法律的基礎を欠くことを容易に知ることができなかつたとしても、次の(イ)の事実によれば、被告は、不当な条件で原告に特許ライセンスを受諾させることを目的として、本件仮処分申立等を行つて原告に圧力をかけようとしたものであり、本件仮処分申立等は、濫用的なものとして、不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為に当たり、故意過失も認められる。

(イ) a 交渉経過

原告は、被告から、原告の製造、販売する製品が被告の保有する特許権を侵害するとの警告を受け、平成13年以降、被告との間で、断続的に書簡による意見交換を行つた。

被告が、書簡において、曖昧かつ抽象的に、原告の製造、販売する製品が被告の保有する特許権を侵害すると主張するだけであつたため、原告は、議論を促進するために、被疑物件、対象特許、及び侵害の根拠について情報提供をするように求めたが、被告は情報提供を拒否し、本件特許権についての言及はなかつた。

被告のこのような対応は、企業間の特許紛争において通常のものではない。

b 告知の方法

西友を相手方とする本件仮処分申立ては、原告に事前の予告をすることなく行われたものであり、本件仮処分申立後、直ちに本件記者発表が行われた。

c 告知の範囲

本件仮処分申立てによって、本件製品が本件特許権を侵害するとの事実の告知を受けたのは西友だけであるが、その後の本件記者発表によって、同事実は広く世間の知るところとなつた。

d 西友の地位等

(a) 西友は、小売業者にすぎないから、本件製品の詳細を把握しておらず、特許侵害仮処分への対応能力はないか、又は極めて小さい。

(b) また、本件仮処分申立ての約半年前の平成16年6月に、シャープ株式会社(以下「シャープ」という。)が台湾東元電機製の液晶テレビを対象として仮処分の申立てを行ったが、イオン株式会社(以下「イオン」という。)は、迅速に当該液晶テレビを店頭から撤去した。この事件は、マスコミによって大きく報道された。

(c) これらの事実によれば、被告は西友が直ちに商品撤去に動くことを十分に予期して本件仮処分申立てを行ったことが、強く推認される。

e 他の仮処分申立て

被告は、本件仮処分申立後においても、別の小売業者であるバイ・デザイン株式会社(以下「バイ・デザイン」という。)を相手方として、本件特許権に基づき、原告モジュールと実質的に同一構造の液晶パネルを搭載する液晶テレビの製造、販売行為の差止めを求める仮処分の申立てを行った。

f 原告を相手方とする提訴の可能性

後記被告の主張オ(イ) f は否認する。

(2) 被告の主張

ア 競争関係

原告の主張アは否認する。

被告は、液晶ディスプレイを製造、販売していない。

イ 告知、流布

(ア) 同イ(ア)は否認する。

(イ) 同イ(イ)は否認する。本件記者発表は、本件仮処分申立ての事実及び同申立てにおける申立ての内容や一方当事者である被告の事実的主張及び法律的主張の内容を説明するものにすぎず、本件製品が本件特許権を侵害するとの事実を流布するものではない。

ウ 虚偽の事実

同ウは否認する。

エ 本件仮処分申立等の違法

同エは否認する。

本件特許権は、特許庁の処分によって権利化されたものであるから、仮に、無効理由があったとしても、それを容易に知り得たものではない。

オ 仮処分申立権等の濫用

(ア) 同オ(ア)(権利濫用)は否認する。

(イ) a 同(イ) a (交渉経過)のうち、被告と原告が書簡による意見交換を行った事実、及び被告が原告に対する情報提供を拒否したことは認め、その余は否認する。被告が原告に対する情報提供を拒否したのは、原告に被告とのライセンス契約を締結する意思がないことが判明したためである。

b 同(イ) b (告知の方法)は認める。

c 同(イ) c (告知の範囲)のうち、本件製品が本件特許権を侵害するとの事実が広く世間の知るところとなったことは否認し、その余は認める。

d 同(イ) d (西友の地位等)(a)は否認する。(b)は不知。(c)は否認する。

e 同(イ) e (他の仮処分申立て)は認める。

f 原告モジュールを製造、販売する原告の行為は、台湾において完結しているため、被告は、原告の製造、販売行為につき、日本国内において直接権利行使をすることができない。そのため、被告は、西友等の日本国内の小売業者を相手方として本件仮処分申立てなどを行わざるを得なかったものである。

8 争点(6)(損害額)に関する当事者の主張

(1) 原告の主張

ア 財産的損害

(ア) T A T U N G 社に対する販売減少による損害

a 本件仮処分申立てを受けて、西友は、本件製品及び申立外30テレビの販売を中止したため、原告のT A T U N G 社に対する原告モジュール及び申立外30モジ

ジュールの販売数量が減少した。

b 原告モジュール及び申立外30モジュールの販売単価、販売減少数及び販売減少額は、次のとおりである。

(a) 原告モジュール

販売単価 380米ドル

販売減少数 3万1600台

販売減少額 1200万8000米ドル(平成17年5月当時の外国為替取引のレートである1米ドル105円で換算すると、12億6084万円に相当する。)

(b) 申立外30モジュール

販売単価 480米ドル

販売減少数 4400台

販売減少額 211万2000米ドル(平成17年5月当時の外国為替取引のレートである1米ドル105円で換算すると、2億2176万円に相当する。)

c 原告モジュール及び申立外30モジュールの利益率は26%を下らないから、原告が本件仮処分申立てによって失った利益は3億8547万6000円を下らない。
(12億6084万円+2億2176万円)×26%=3億8547万6000円

(i) TATUNG社に対する補償問題

a 原告は、TATUNG社との間で、西友からTATUNG社に返品された本件製品及び申立外30テレビの補償について係争中であり、TATUNG社から93万4357.80米ドル(平成17年5月当時の外国為替取引のレートである1米ドル105円で換算すると、9812万8569円に相当する。)の損害金の支払を求められている。

b 仮に、TATUNG社の原告に対する上記請求が認められたとすれば、原告は、本件仮処分申立てによって、9812万8569円の損害を被ったことになる。

(ii) イーヤマに対する販売減少による損害

a 株式会社イーヤマ(以下「イーヤマ」という。)は、本件記者発表後、原告

に対し、本件仮処分申立てを理由として、イーヤマの日本市場向け液晶テレビについては原告の液晶モジュールの購入を中止する旨口頭で通知し、それまで購入していた17インチの液晶モジュール(以下「17インチモジュール」という。)及び19インチの液晶モジュール(以下「19インチモジュール」という。)の購入を中止した。

b 17インチモジュール及び19インチモジュールの販売単価、販売減少数及び販売減少額は、次のとおりである。

(a) 17インチモジュール

販売単価 180米ドル

販売減少数 1万0624台

販売減少額 191万2320米ドル(平成17年5月当時の外国為替取引のレートである1米ドル105円で換算すると、2億0079万3600円に相当する。)

(b) 19インチモジュール

販売単価 270米ドル

販売減少数 2544台

販売減少額 68万6880米ドル(平成17年5月当時の外国為替取引のレートである1米ドル105円で換算すると、7212万2400円に相当する。)

c 17インチモジュール及び19インチモジュールの利益率は26%を下らないから、原告が本件記者発表によって失った利益は7095万8160円を下らない。
(2億0079万3600円+7212万2400円)×26%=7095万8160円

イ 無形損害

本件仮処分申立て及び本件記者発表によって、原告の顧客の多くは、原告の製造、販売する液晶モジュールに特許問題があるとの危惧を抱くようになり、原告の営業上の信用は大きく毀損された。

本件仮処分申立て及び本件記者発表によって毀損された原告の営業上の信用を填

補するための金額は2億円を下らない。

ウ 弁護士・弁理士費用

原告は、本訴訟を迫行するため、本訴訟代理人弁護士及び弁理士をそれぞれ訴訟代理人として選任し、相当額の報酬を支払うことを約束した。

事案の複雑さ及び原告が台湾の法人であることなどを考慮すると、被告の不法行為と相当因果関係を有する弁護士・弁理士費用の損害額は、合計2000万円を下らない。

エ 請求額

以上のとおり、本件仮処分申立て及び本件記者発表により、原告が被った損害の合計額は、7億7456万2729円を下らない。

原告は、本訴において、一部請求として、1000万円及び不法行為後である平成17年4月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(2) 被告の主張

原告の主張はいずれも否認する。

第3 当裁判所の判断

1 争点(1)(訴えの利益)について

(1) 本件不存在確認請求は、確認の利益を欠き、却下を免れない。

(2)ア すなわち、他人間の権利又は法律関係の確認を求めることが許される場合があるが、その場合は、原告の法的地位に対する危険又は不安を除去するために、他人間の権利又は法律関係の確認を求めることが有効適切でなければならない。

イ 確かに、被告が、日本において原告モジュールを使用した製品の販売業者に対し、その販売禁止等の仮処分を求めれば、当該販売業者が事実上をその販売を取り止め、その結果、台湾における原告モジュールの販売量が減少することが考えられ、本件不存在確認請求が認容されれば、被告の日本における販売業者に対する差止等の請求が行われなくなり、台湾における原告モジュールの販売量が回復する

ことが考えられる。

しかしながら、仮に本件不存在確認請求につき判決がされたとしても、被告と日本における販売業者との間に何らかの法的効果が生ずるものではなく、同判決の既判力により、被告が日本における販売業者に対して差止等を求める判決を得ることを阻止し得るものでもない。このように、本件不存在確認請求が認容されれば、被告の日本における販売業者に対する差止等の請求が行われなくなることは、事実上又は反射的な効果にすぎない。

ウ よって、他人間の法律関係である被告の日本における販売業者に対する差止請求権の不存在を求める本件不存在確認請求が、原告の法的地位に対する危険又は不安を除去するために有効適切であると認めることはできない。

2 争点(2)(構成要件Cの充足性)について

(1) 「酸化物半導体膜」の解釈

ア 酸化物半導体膜が、一般的に酸化錫、酸化インジウム、酸化錫インジウム又はそれらの合金や化合物を意味することは、当事者間に争いが無い。

イ 被告は、本訴において、原告から技術上の問題点を指摘されたため、構成要件Cにおける「酸化物半導体膜」が抵抗として機能するものであることを主張しないが、原告の主張ア(イ) b ないし e で原告が指摘する本件特許明細書の記載(甲2)においては、酸化物半導体膜は、一貫してソース・ドレイン間の抵抗に比べて相対的に抵抗の大きいものとして記載されているものであるから、構成要件Cの「酸化物半導体膜」は、ソース・ドレイン間の抵抗に比べて相対的に抵抗の大きいものを意味すると解釈すべきである。

これに反する被告の主張は、採用することができない。

(2) 本件ITO膜

ア ITOは酸化物半導体の一具体例であることは、当事者間に争いが無い。

イ 証拠(甲2, 14, 15)及び弁論の全趣旨によれば、本件ITO膜の抵抗値は約44Ωであるのに対し、TF1のソース・ドレイン間の抵抗値は約10⁸

～10¹¹Ωであることが認められるから、本件ITO膜の抵抗値は、TFT1のソース・ドレイン間の抵抗に比べて、極めて小さい抵抗値を有するにすぎない。

(3) 結論

よって、原告モジュールは、構成要件Cを充足しない。

3 争点(4)(無効理由の存否)について

(1) 進歩性欠如の無効理由その2

ア はじめに

構成要件Cの充足性が認められる場合に備え、進歩性欠如の無効理由その2について判断する。

イ 引用発明等

(ア) 引用発明2

証拠(甲20の1)によれば、引用例2の第1図には、表示部及び保護回路を有するアクティブマトリクス型表示装置であって、同保護回路は、薄膜トランジスタ(第1図のTFT1やTFT2)を有し、同薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方は、同薄膜トランジスタのゲートに電氣的に接続され、同薄膜トランジスタのソース及びドレインの他方は、基準の電圧の配線に電氣的に接続されることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置が記載されていることが認められる。

(イ) 周知技術

証拠(甲14, 16, 17, 36～47)及び弁論の全趣旨によれば、本件特許発明の出願当時、ITO膜を導電膜として用いることは周知の技術であったことが認められる。

(ウ) 引用発明1

証拠(甲36)及び弁論の全趣旨によれば、引用例1は「アクティブ・マトリクス型の液晶パネルの製造方法」に関するものであり、引用例1の第1図ないし第3図には表示部で用いられる酸化物半導体膜と同一材料で、表示部とは離間した領域に同時形成され、配線(電氣的接続手段)として用いられる酸化物半導体膜が記載さ

れていることが認められる。

ウ 一致点及び相違点

(ア) 本件特許発明と引用発明 2 とを対比すると、薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方と薄膜トランジスタのゲートとの接続につき、本件特許発明は酸化物半導体膜を介した接続と限定しているのに対し、引用発明 2 にはその旨の記載がない点(相違点 1)で相違し、その余の点で一致することが認められる。

(イ) 被告は、本件特許明細書の【0010】、【0069】及び図 15(B)の記載に基づき、本件特許発明の「酸化物半導体膜」は、表示部で用いられる酸化物半導体膜と同一材料のものであるとして、相違点 2 の存在を主張する。

確かに、本件特許明細書の発明の詳細な説明の【0010】【課題を解決しようとする手段】には、「また、表示部の薄膜トランジスタの作製と同時に作製することが望まれる。」と記載され、本件特許明細書の【0069】及び図 15(B)に、同一材料の酸化物半導体膜を使用した実施例が記載されているが、これらの記載のみでは、「酸化物半導体膜」が表示部で用いられる酸化物半導体膜と同一材料のものであると明示的又は黙示的に定義されているものと認めることはできず、被告の上記主張は、採用することができない。

エ 相違点 1 についての判断

(ア) 引用明 2 における薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方と薄膜トランジスタのゲートとの接続につき、酸化物半導体膜を介した接続にすることは、そのこと自体では格別の効果を生ずるものではなく、設計事項として適宜行う程度のものであるから、当業者が引用発明 2 に周知技術を組み合わせて、容易に発明することができたものと認められる。

(イ) 被告は、原告が指摘する周知技術は、液晶表示装置における透明電極に ITO を採用することを開示しているが、表示装置を静電気から保護するための保護回路において、TFT のソース又はドレインのいずれかと、ゲートの間を電氣的に接続するための配線材料として ITO を用いることは開示していない旨主張する

が、上記に説示したところに照らし、採用することができない。

オ 相違点 2 について

(ア) 仮に相違点 2 が存在するとしても、上記エで説示したとおり、薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方と薄膜トランジスタのゲートとの接続に酸化物半導体膜を用いることは、適宜行い得ることであり、液晶表示部に透明な I T O 膜を電極として用いることは、周知である。そして、I T O 膜は、酸化物半導体膜である。

さらに、引用発明 2 における薄膜トランジスタのソース及びドレインの一方と薄膜トランジスタのゲートとの接続に用いられる酸化物半導体膜を表示部で用いられる酸化物半導体膜と同一材料とすることは、引用発明 2 及び引用発明 1 はいずれも液晶表示装置における静電破壊防止技術に関するものであることを考慮すると、当業者であれば、引用発明 2 に引用発明 1 を組み合わせて、容易に発明することができたものと認められる。

そして、保護回路領域における当該酸化物半導体膜を表示素子領域における画素電極と同一のプロセスによって形成することができるとの効果も、上記のように構成することから予測される範囲のものである。

(イ) 被告は、引用例 1 は、ソース配線又はゲート配線をショート配線に、薄膜トランジスタを介することなく、直接かつ常時、接続させることにより、静電破壊を防止する技術を開示するが、これは、製造の過程においてのみ機能する静電破壊防止対策であることから、単純な構成で静電破壊の防止を実現するものであるのに対し、引用例 2 は、走査線又は信号線とアースラインとの間に薄膜トランジスタを設けることで、薄膜トランジスタという電子素子を回路上に作り込む手間と費用をかけることと引換えに、製造の過程のみならず、製品として表示装置を駆動させる場合にも、静電破壊の防止を実現するものであり、このように引用発明 1 と引用発明 2 とは、作用、機能及び構成が異なるものであり、作用、機能及び構成の異なる発明を組み合わせることは容易になし得ることではない旨主張する。

しかしながら、引用発明1と引用発明2の機能や構成をすべて組み合わせるのではなく、引用発明2の構成の一部に、トランジスタを破壊する電流を他の場所に流すための配線(電氣的接続手段)として酸化物半導体膜を使用するとの引用発明1の技術思想を組み合わせることには、共に表示装置の静電破壊防止に関する技術であるから阻害理由はないと考えられる。よって、被告の上記主張は採用することができない。

(ウ) また、被告は、引用例1のITO透明電極が、引用例2にある金属材料からなる複数の配線のどの部分に置き換えられるかの示唆はないから、引用発明1と引用発明2とを組み合わせることは到底できないし、仮に、引用発明1と引用発明2とを組み合わせたとしても、引用例1には、「ITO層の代わりにゲート配線を用いてもよい」(3頁右上欄16, 17行目)とあるから、引用発明2の配線の一部に、あえて画素電極と同一材料のITO透明電極を用いる必然性は開示されていないと評価すべきである旨主張する。

しかしながら、表示部で用いられる酸化物半導体膜と同一材料の酸化物半導体膜を配線として用いることで同時形成することが引用例1に開示されている以上、引用例2にある金属材料からなる複数の配線のどの部分に置き換えるかは、設計事項として当業者が適宜行うことであるし、引用例1の「ITO層の代わりにゲート配線を用いてもよい」との記載も、トランジスタを破壊する電流を他の場所に流すための配線(電氣的接続手段)として酸化物半導体膜を使用するとの技術思想が引用発明1の他の箇所を開示されている以上、何ら組合せの阻害理由とはならないと考えられる。よって、被告の上記主張は採用することができない。

(2) まとめ

以上のとおり、本件特許発明は、特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、特許法104条の3により、被告は本件特許権を行使することができない。

4 争点(5)(営業誹謗行為)について

(1) 競争関係

ア 前提事実によれば、原告は、液晶パネル等の製造、販売を主たる業務とする台湾の会社であり、その製造に係る原告モジュールを組み込んだ本件製品が小売業者によって日本において販売されたところ、液晶トランジスタ及びそれを応用した薄膜半導体装置の研究、開発、製造、販売等を目的とする被告が、原告とのライセンス交渉が決裂したとして、上記小売業者に対して本件仮処分申立てを行ったものであるから、原告と被告は、不正競争防止法2条1項14号にいう「競争関係」にあるといふべきである。

イ 被告は、液晶ディスプレイを被告は製造、販売していないから、原告と競争関係にはない旨主張する。

しかしながら、被告は、その目的として、「工業所有権、著作権、ノウハウその他無体財産権の開発、仲介、取得、譲渡及び貸与」だけでなく、「液晶トランジスタ及びそれを応用した薄膜半導体装置の研究、開発、製造、販売」を掲げ、自ら市場で本件製品と競合関係に立つ製品の製造、販売に乗り出すことができるものであるから、被告の地位を個人の発明家のような純然たる特許権者と同視することはできない。

したがって、市場における競合が生ずるおそれがあるものとして、不正競争防止法2条1項14号にいう「競争関係」にあると認めるべきである。

(2) 告知、流布

ア 本件仮処分申立て

本件仮処分申立てにより、東京地方裁判所をしてその申立書を西友に送達させた行為は、不正競争防止法2条1項14号にいう告知する行為に当たる。

イ 本件記者発表

また、本件記者発表については、同発表を受けた新聞記者らが自らの責任と判断に基づいて記事にするかどうかを判断するものであるが、そこで発表された事項が記事となって本件製品の需要者を含む読者に伝達されることは通常の状態であり、本件においても、前提事実のとおり、原告の需要者も目にする新聞等に本件仮処分申立等の事実が掲載されたものであるから、本件記者発表は、不正競争防止法2条

1 項 1 4 号にいう流布する行為に当たる。

(3) 虚偽の事実

ア 本件仮処分申立て

前記説示のとおり、本件製品は本件特許発明の構成要件を充足しないし、本件特許権には進歩性欠如の無効理由が存在するから、本件仮処分申立てにより西友に告知した本件製品が本件特許権を侵害するとの事実は、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実である。

イ 本件記者発表

(ア) 前提事実のとおり、被告は、本件記者発表により、本件仮処分事件の提起の事実や当該事件における自己の申立内容や事実的主張、法律的主張の内容を説明したものであり、本件記者発表をもって、「虚偽の事実」を告知したものと認めることはできない。

(イ) 確かに、原告の需要者は、本件記者発表を受けて作成された記事に接することによって、本件仮処分事件の提起の事実や当該事件における自己の申立内容や事実的主張、法律的主張の内容を知った結果、知的財産権紛争に巻き込まれることを避けるために、本件製品が本件特許権を侵害するとの事実の告知を受けた場合と同様の行動を採ることが考えられる。また、上記(ア)のように解することは、競業者が無理矢理訴訟を提起し、訴訟提起の事実や当該訴訟事件における自己の主張内容の形式を採ることによって、実質的に虚偽の事実の告知を行ったと同様の事態を惹起することを可能にしてしまうことがある。

(ウ) しかしながら、不正競争防止法 2 条 1 項 1 4 号が、民法の不法行為法理とは異なり、「虚偽」の事実と規定している以上、本件仮処分事件の提起の事実や当該事件における自己の申立内容や事実的主張、法律的主張の内容を陳述することどまる本件記者発表をもって、不正競争防止法 2 条 1 項 1 4 号の「虚偽」の要件を満たすものと認めることはできない。

(4) 本件仮処分申立ての違法

ア(ア) 訴えの提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、不法行為法上違法な行為となる(最高裁昭和60年(オ)第122号同63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁)。したがって、不正競争防止法2条1項14号の関係においても、債権者がその主張する権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのに、あえて競業者の取引先を相手方とする販売禁止等の仮処分の申し立てた場合には、同仮処分の申立ては違法となると解すべきである。

(イ) さらに、債権者が当該仮処分申立てにおいて主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであることを通常人であれば容易に知り得たものとまでいえない場合であっても、権利の濫用は許されないから、権利の行使に名を借りて競業者の取引先に対する信用を毀損し、市場において優位に立つことを目的としてされたと認められる場合には、同仮処分の申立ては違法となるというべきである。当該仮処分の申立てが権利の濫用となるか否かは、当該申立てに至るまでの競業者との交渉の経緯、当該申立ての相手方の業種・特許侵害仮処分への対応能力等の事情を総合して判断するのが相当である。

イ 前提事実、証拠(各項に掲記のもの)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(ア) 本件特許権の無効理由等

a 本件特許権の無効理由

本件特許権に無効理由が存在すること及びその無効理由は、前記説示のとおりである。

b 本件仮処分申立前の検討

(a) 本件特許発明が保護回路として機能しないこと(前記第2, 6(1)エ(産業上利

用することができる発明でないこと)(ア)及び(イ))は、被告において明らかに争わないから、これを自白したものとみなす。したがって、被告の主張によっても、本件特許発明における「酸化物半導体膜」は、抵抗としてではなく、保護回路における薄膜トランジスタのソース又はドレインと、ゲートとを接続する配線として機能し、せいぜい薄膜トランジスタからなる保護回路を、表示部分の薄膜トランジスタと同時に作製することができるという作用効果のみを奏するものにすぎない。

(b) 本件特許発明がこの程度のものであるにもかかわらず、被告が本件仮処分申立てに当たって、そもそも無効理由がないかどうか検討したのか、検討したのであれば、どのような検討を行ったのかについて、被告は、何ら説得的な主張をしていない。

被告は、本件特許権は特許庁の処分によって権利化されたものであるから、仮に無効理由があったとしても、それを容易に知り得たものではない旨主張する。

しかしながら、無効審判請求における無効率、審決取消訴訟における取消率等を考慮すると、単に特許庁でいったん特許査定がされたことは、本件仮処分申立てに当たって無効理由がないかどうかの検討を不要とするものではないから、被告の上記主張は、採用することができない。

(イ) 被告の業態

被告は、現在、液晶ディスプレイの製造、販売は行わず、液晶ディスプレイ等に係る特許出願を行い、取得した複数の特許権を背景に液晶ディスプレイ等の製造業者との間で、ライセンス契約を締結するように交渉し、ライセンス料収入を得ることを業態としている。

(前提事実、弁論の全趣旨)

(ウ) 交渉の経緯

a 被告は、原告に対し、平成13年7月27日付けの書面(甲7)をもって、被告が日本においてアモルファスシリコンTFT及び液晶に関する多数の特許権を有すること、原告の製品の少なくとも1つが被告の有する特許権の技術的範囲に属

すること、及び原告が適切に対応しない場合には原告の顧客に対して権利行使をすることを警告した。

被告は、同書面の中で、原告のどの製品が、被告の有するどの特許権を侵害するのかを明らかにしなかった。

b 原告は、被告に対し、同年8月23日付け回答書(甲24)をもって、特許権の侵害問題を更に検討するために、原告のどの製品が被告のどの特許権を侵害しているのかを明らかにしてほしい旨依頼した。

c 被告は、原告に対し、同年9月11日付け書面(甲25)をもって、原告のどの製品が被告のどの特許権を侵害しているのかを明らかにしなければ検討を進められない旨の原告の上記bの回答は、この問題の解決の遅延を意図したものであって、前向きな解決を不可能にするものであること、被告は、そのような状況に鑑みて、原告の顧客であるアドテック社に対して警告の書簡を送付したこと、当該書簡には被告の有する特許(40個)のリストが添付されているから、原告において参照することができること、及びアドテック社以外の原告の顧客に対しても同様の手段を執る用意があることを回答した。

d 原告は、被告に対し、同年10月5日付け書面(甲26)をもって、被告の有する特許権の内容は明らかになったが、いまだに原告のどの製品が、どのようにして被告の有する特許権を侵害しているかが明らかでないこと、そのような状況下では、日本向けの原告の製品の製造、販売を停止するように求める被告の要求に応じることはできないこと、被告は原告の姿勢を非難するが、特許権侵害の有無を明らかにするためには相当の時間を要し、特許権者が分析のために情報提供をするのが通常であって、原告は通常の手続を履践しているにすぎないこと、及び被告の原告の顧客に対する行為は不正競争行為を構成する可能性があることを指摘した。

e 被告は、原告に対する情報提供を拒否したのは、原告に被告とのライセンス契約を締結する意思がないことが判明したためである旨主張するが、原告のどの製品が被告のどの特許権をどのように侵害しているかを明らかにするよう求めるこ

とは、特許権侵害紛争の話し合いによる解決及びそれに引き続くライセンス交渉上当然のことであり、前記原被告間の書簡のやり取りから、原告に被告とのライセンス契約を締結する意思のないことや、交渉の長期化を目論む意図があったことを認定することは到底できない。

(甲 7, 23～26)

(エ) 本件仮処分申立ての経緯等

西友を相手方とする本件仮処分申立ては、前記(ウ)の書簡のやり取りから3年以上経過後、原告に事前の予告をすることなく行われたものであり、本件仮処分申立て後、直ちに本件記者発表も行われた。

本件仮処分申立てによって、本件製品が本件特許権を侵害するとの事実の告知を受けたのは西友だけであるが、その後の本件記者発表によって、同事実は広く世間の知るところとなった。

(争いのない事実、弁論の全趣旨)

(オ) 西友の地位等

a 西友は、小売業者であり、液晶テレビに関しては、完成品を仕入れて一般消費者に販売することしか行っていなかった。したがって、西友には、本件仮処分事件のような特許侵害事件への対応能力はなく、本件仮処分申立てを受けて、直ちに本件製品を店頭から撤去し、販売を中止した。西友は、現在まで、本件製品の販売を再開していない。

b また、本件仮処分申立ての約半年前の平成16年6月、シャープが台湾東元電機製の液晶テレビを対象として仮処分の申立てを行ったが、イオンは、迅速に当該液晶テレビを店頭から撤去した。この事件は、マスコミによって大きく報道された。

c 西友が小売り業者にすぎないこと及びイオンの対応の例からすると、被告は、西友が直ちに商品撤去に動くことを十分に予期して、本件仮処分申立てを行ったものと認められる。

(争いのない事実、甲 27, 28, 乙 2, 弁論の全趣旨)

(カ) 他の仮処分申立て

被告は、本件仮処分申立後においても、別の小売業者であるバイ・デザインを相手方として、本件特許権に基づき、原告モジュールと実質的に同一構造の液晶パネルを搭載する液晶テレビの製造、販売行為の差止めを求める仮処分の申立てを行った。

(争いのない事実)

(キ) 被告を相手方とする仮処分申立ての可能性

原告モジュールを製造、販売する原告の行為は、台湾において完結しているため、被告は、原告に対し、日本国内において直接権利行使をすることができない。

被告が、原告に対してではなく、西友等の小売業者を相手方として仮処分の申立てを行ったことには、一面でやむを得ない点がある。

(弁論の全趣旨)

ウ 検討

(ア) 上記イ(ア)に説示の事実によれば、被告が本件仮処分申立前に、構成要件の充足性及び無効理由の有無について通常必要とされる事実調査を行えば、本件特許権に進歩性欠如の無効理由が存在することを容易に知り得たものというべきである。

よって、被告の本件仮処分の申立ては、この点で違法となると解すべきである。

(イ) さらに、上記イに説示の事実、特に、原告のどの製品が被告の有するどの特許権をどのように侵害しているかを個別に指摘することなく、ライセンス契約の締結を求める交渉態度(上記イ(ウ))によれば、原告を相手方として日本で提訴する適切な方法がなかったことを考慮しても、被告は、専ら自己の有する複数の特許権を背景に原告に圧力をかけ、被告に有利な内容の包括的なライセンス契約を締結させることを目的として本件仮処分申立てを行ったものと認められ、本件仮処分申立ては、権利の濫用として違法となるというべきである。

エ 差止請求の当否について

以上によれば、本件仮処分申立ては、不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に当たるものというべきであり、原告の請求第1項の差止請求は、理由がある。

オ 損害賠償請求について

前記ウに説示の事実によれば、被告には、不正競争防止法4条による損害賠償請求の要件である故意過失も認められる。

5 争点(6)(損害額)について

(1) TATUNG社に対する販売減少による損害

ア 因果関係

被告は、西友による本件製品の販売停止を求めて本件仮処分申立てを行い、小売業者にすぎない西友がその申立ての趣旨に沿って本件製品の販売を中止したものであるから、西友の本件製品の販売停止によって原告に生じた原告モジュールの販売減少の損害は、本件仮処分申立てと相当因果関係を有する損害であると認められる。

イ 1台当たりの利益額

証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告が本件仮処分申立てをしたころ、TATUNG社に対し、原告モジュールを1台当たり380米ドルで販売していたこと、被告が本件仮処分申立てをした後の為替レートは、被告に最大限有利に選定しても1米ドル101円であること、原告モジュール1台当たりの利益率は少なくとも26%であることが認められる。

ウ 販売減少数

証拠(甲8)及び弁論の全趣旨(西友の規模等)によれば、西友の本件製品の販売停止により、原告は、訴え変更の申立書が被告に送達された平成17年4月6日までに、少なくとも2000台の原告モジュールの販売減少の被害を受けたことが認められる。

エ 販売減少額

以上によれば、原告は、被告の違法な本件仮処分申立てにより、西友における原告モジュールの販売減少だけで、1000万円を超える損害を被ったことが認めら

れる。

380米ドル×2000台×26%×101円＝1995万7600円

(2) まとめ

よって、原告の請求第2項の損害賠償請求は、その余の点について判断するまでもなく、すべて理由がある。

6 結論

よって、原告の請求第1項及び第2項の請求は理由があるから認容し、本件不存
在確認請求は不適法であるから却下し、仮執行宣言は相当でないので付さないこと
とし、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第40部

裁判長裁判官

市 川 正 巳

裁判官

杉 浦 正 樹

裁判官

高 嶋 卓

(別紙)

物 件 目 録

商品名：DURABRAND 27V型液晶ワイドテレビ LCD-SY27A

(別紙)

特 許 公 報

甲 2

(別紙)

原告モジュール説明書

1 構成

原告モジュールは、表示部及び保護回路を有するアクティブマトリクス型表示装置である。

2 接続関係

原告モジュールの保護回路は、別紙接続図面のとおり、接続されている(以下、A～Lのアルファベットは後記各図面のアルファベットの付された箇所を指す。)

T F T 1 及び T F T 3 はいずれも薄膜トランジスタである。

T F T 1 のドレイン(D)に接続されたドレイン電極とゲート電極(E)は、それぞれC及びBで酸化インジウム・酸化錫系透明導電物(Indium Tin Oxide。以下「ITO」といい、ITOで形成された膜を「ITO膜」という。)の膜(別紙接続図面において、Cの右側にある赤枠。以下「本件ITO膜」という。)に電氣的に接続されている。

T F T 1 のソース(F)に接続されたソース電極は、T F T 3 を介して、配線Lに接続されている。

3 動作説明

- (1) Aに過大な電圧が加わる(別紙動作図面(1)参照。)
- (2) Aに加わった電圧の一部がT F T 1 のゲート電極(E)にゲート電圧として加わる(別紙動作図面(2)参照。)
- (3) T F T 1 のD F間が導通して電流が流れる(別紙動作図面(3)参照。)
- (4) T F T 3 のゲート電極(I)にもゲート電圧が加わる(別紙動作図面(4)参照。)
- (5) J K間が導通して電流が流れる(別紙動作図面(5)参照。)

4 作用・効果

Aに加わった過大電圧は、AとLが導通することによって、バイパスルートが発

生し，過大電圧の多くが放出され，Aの下にある液晶画面の画素を駆動する薄膜トランジスタの破損を防止することができる。

(別紙)

接 続 図 面

(別紙)

動 作 図 面

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(別紙)

記 事 目 録 1

1 見出し

「半導体エネルギー研が西友・・・を提訴，液晶テレビ・・・が対象」

2 本文

「半導体エネルギー研究所は，同社が保有する液晶パネル関連の特許を侵害する製品を販売しているとして，2004年12月1日に西友を・・・東京地方裁判所に提訴した。・・・当該製品の販売の差し止めを求める。半導体エネルギー研究所によれば，西友では独自ブランドで販売する27インチ型の液晶テレビが対象。このテレビに搭載する台湾Chimei Optoelectronics Corp. (CMO)製のアモルファスSiTFT液晶パネルが，半導体エネルギー研究所の特許に抵触しているという。」

「半導体エネルギー研究所がCMOに侵害された(ママ)主張する特許は，液晶パネルの画素を静電気から保護する回路技術に関する。特許番号は第3241708号。半導体エネルギー研究所は，この特許以外にも同社保有の特許をCMOが侵害しているとする。「アモルファスSiTFT液晶パネルに関する特許のライセンスに関し，CMOと2001年ごろから断続的に話をしてきた。しかし，一向にライセンスに応ずる気配がなかった。CMO以外の大手液晶パネル・メーカーのほとんどに対し，当社はアモルファスSiTFT液晶パネル関連技術をライセンス供与している」(半導体エネルギー研究所)という。」

以 上

(別紙)

記 事 目 録 2

1 見出し

「半導体エネルギー研，西友・・・を特許侵害品の販売で提訴」

2 本文

「半導体エネルギー研究所は，同社が保有する液晶パネル関連の特許を侵害する製品を販売しているとして，2004年12月1日に西友を・・・東京地方裁判所に提訴した。・・・当該製品の販売の差し止めを求める。半導体エネルギー研究所によれば，西友では独自ブランドで販売する27インチ型の液晶テレビが対象。このテレビに搭載する台湾Chi Mei Optoelectronics Corp. (CMO)製のアモルファスSi TFT液晶パネルが，半導体エネルギー研究所の特許に抵触しているという。」

以 上

(別紙)

記 事 目 録 3

1 見出し

「半導体エネ研，西友を特許侵害で提訴」

2 本文

「薄型ディスプレイなどの研究開発を手掛ける半導体エネルギー研究所(神奈川県厚木市)が西友・・・を特許侵害で東京地裁に提訴したことが15日，明らかになった。」

「西友に対しては・・・，同社が・・・発売した液晶テレビ「DURA」の27型モデルの販売差し止めの仮処分を東京地裁に申請した。台湾の大手パネルメーカー，奇美電子が製造したTFT(薄膜トランジスタ)液晶パネルを搭載しているが，表示部の保護回路に関する特許を奇美が侵害していると主張。」

以 上

(別紙)

記 事 目 録 4

1 見出し

「半導体エネ研 特許侵害，西友を提訴」(大見出し)

「台湾製パネル TV搭載で」(小見出し)

2 本文

「薄型ディスプレイなどの研究開発を手掛ける半導体エネルギー研究所(神奈川県厚木市)が西友・・・を特許侵害で東京地裁に提訴したことが15日，明らかになった。」

「西友に対しては・・・，同社が・・・発売した液晶テレビ「DURA」の27型モデルの販売差し止めの仮処分を東京地裁に申請した。台湾の大手パネルメーカー，奇美電子が製造したTFT(薄膜トランジスタ)液晶パネルを搭載しているが，表示部の保護回路に関する特許を奇美が侵害していると主張。」

「提訴について奇美電子は「ノーコメント」(広報)，・・・」

以 上