

平成25年3月25日判決言渡

平成24年(ネ)第10059号 不正競争行為差止等請求控訴事件

(原審・東京地方裁判所平成22年(ワ)第5719号)

口頭弁論終結日 平成24年12月27日

判 決

控 訴 人 保土谷化学工業株式会社

訴訟代理人弁護士 増 井 和 夫
同 橋 口 尚 幸
同 齋 藤 誠 二 郎

被 控 訴 人 出光興産株式会社

訴訟代理人弁護士 片 山 英 二
同 服 部 誠
同 加 藤 寛 史
同 松 本 卓 也
訴訟代理人弁理士 小 林 浩
同 加 藤 志 麻 子

主 文

- 1 本件控訴を棄却する。
- 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

当事者の表記について、控訴人を「原告」と、被控訴人を「被告」という。原審において用いられた略語は、当審においてもそのまま用いる。

これに対し、原告は、原判決のうち、原告の損害賠償請求に係る部分の取消しを求めて本件控訴を提起した。

控訴審における争点は、

(1) 本件各告知行為のうち、②、④及び⑤の告知行為の有無、

(2) 本件各告知行為は不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するか（本件各告知行為は原告の「営業上の信用を害する」事実の告知といえるか、本件各告知行為は正当行為として同号所定の不正競争行為に該当しないといえるか）、

(3) これが肯定される場合に、被告の過失の有無、

(4) 本件各告知行為と原告主張の損害との因果関係の有無、

(5) 本件各告知行為は信義則に違反するものとして不法行為を構成するかである。

第3 前提となる事実及び当事者の主張

次のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「2 争いのない事実等」（原判決2頁下から7行目ないし14頁下から8行目）、「第3 争点に対する当事者の主張」（原判決14頁下から2行目ないし53頁3行目）記載のとおりであるから、これを引用する。

1 当審における原告の主張

(1) 不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求について

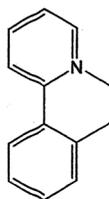
ア 本件各告知行為は原告の「営業上の信用を害する」事実の告知に該当すること

原告と被告は、正孔輸送材料を含む有機EL素子の材料の市場において激しく競争していた競争業者であり、SDI社は、本件化合物を含む有機EL素子について、原告と被告に共通の顧客であって、原告及び被告と競争する立場にはなかった。

そして、以下のような取引の実情に鑑みれば、本件各告知行為が原告のSDI社

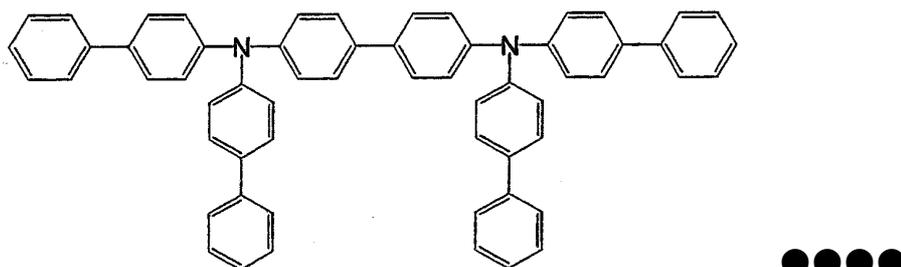
D 有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化1】



(A)

【化2】



構成要件B、Cにおいて規定されているとおり、本件発明は、(a) 特定の燐光性の発光材料と、(b) 特定の化合物(●●●●)を含む正孔輸送層を組み合わせた、有機EL素子の発明である。

(イ) 原告は、「構成要件Cが、発明の特徴とされている要件」であると主張し、その理由として、「構成要件AとBは、周知の燐光発光有機EL素子の基本構成を記載しているだけである」と述べる。しかし、このような理解は誤りである。

まず、原告は、上記主張を導くに当たり、有機EL素子は、当初蛍光素子が中心であったが、発光効率の低さが問題となっていたところ、「1999年にイリジウム錯体を発光層に添加した燐光素子が登場し、発光効率が数十cd/Aへ上昇する可能性が示唆され、一気に研究が加速し、本件特許の出願当時は、燐光発光素子の

開発が極めて盛んに行われていた」と主張し、あたかも、本件特許の優先日の時点において、燐光素子の研究開発が進み、発光効率の高い素子を得ることが簡単に達成できていたかの如き主張を行っている。しかし、このような主張は、事実と異なる。

実際には、本件特許の優先日である2001年というのは、燐光素子に関しては黎明期ともいうべき時期であり、研究開発が進み、成果が現れているような段階ではなかった（甲45のスライド16参照）。このことは、乙23（平成17年技術動向調査）の有機EL素子に関する重要特許出願年表において、燐光素子に関する主要特許が、2000年以降に出願されていることから明らかである。

以上のことからすると、このような時期に出願された、本件発明の構成A、Bについて、「周知の燐光発光有機EL素子の基本構成を記載しているだけ」などというのは、本件発明に対する誤解を生じさせることを目的とした主張以外の何物でもない。よって、原告の主張は失当である。

ウ 原判決の誤り

原判決の判断は、一般的な規範としても、また、その規範に対するあてはめに関しても、不当である。

（ア） 原判決の規範の不当性

原判決は、告知内容が、直接的には被告知者の行為のみを対象とする場合における不正競争防止法2条1項14号の「他人の営業上の信用を害する告知」の解釈に関し、「特許権を侵害しているとの告知がされた場合において、告知内容が、直接的には被告知者の行為のみを対象とするものであり、「他人」について言及されることがなかったとしても、被告知者が告知を受けた原因を「他人」に求めることが合理的といえる場合には、当該告知行為によって、「他人」は事実上の不利益を受けるに止まらず、被告知者から受ける信用が害されたというべきであるから、当該告知行為は「他人の営業上の信用を害する」告知に当たるといえる。」（原判決64頁10行目から17行目）と判示する。

原判決は、告知の内容自体が競業者の営業上の信用を害するようなものでなくても、「被告知者が告知を受けた原因を『他人』に求めることが合理的といえる場合」には、「他人の営業上の信用を害する」告知に当たるとするものである。

しかし、不正競争防止法2条1項14号は、「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」を不正競争行為として規定しており、この規定の文言上、告知の内容自体が競業者の営業上の信用を害するようなものであることが求められていることは明らかであるから、原判決の上記基準は、同号の文言上採り得ず、失当であるというほかない。不正競争防止法は、「事業者間の公正な競争…を確保するため」に（同法1条）、不正競争行為を2条1項各号で限定列挙することにより、経済活動における予測可能性のある行動基準を示した法律であるから、同号の文言に該当しない行為を不正競争行為に含ましめるような解釈は許されない。特許権侵害の告知により「他人」の営業上の信用が害されるのは、当該「他人」が、当該告知によって特許権侵害の汚名を被ることになる場合である。したがって、「他人」との関係で同号の成否を論ずるとすれば、問われるべきは「被告知者が告知を受けた原因を『他人』に求めることが合理的といえる場合」ではなく、「被告知者が特許権侵害の原因を『他人』に求めることが合理的といえる場合」かどうかであるはずである。

また、原判決の、「合理的といえる場合」かどうかという規範は、基準として曖昧であり、事業者の予見可能性を著しく奪う点でも、裁判規範として不当である。すなわち、「合理的といえる場合」かどうかを判断する際に、一体どのような事情がどのような重みで考慮されるのか、全く明らかではない。「被告知者が…求めることが合理的といえる場合」という文言からは、競業者から被告知者に提供された部材と特許発明（ないし被疑侵害品）の関係やその点についての被告知者の認識、あるいは、当該競業者と告知者（ないし被告知者）の関係といった事情が考慮されるようにも思われるが、仮にそうだとすると、「合理的といえる場合」かどうかの判断は、複雑な事実関係を考慮する必要がある上に、そのような事実関係を特許権

要求しないことが取引上の習慣となっている。また、SDI社等の電気・電子製品の製造業者は、化学材料の開発供給については、化学会社に依存しており、化学会社が供給する材料については、特許問題を生じないものと信頼して採用している。このような取引の実情において、採用した化学材料を使用すれば特許侵害であるとの告知を受ければ、当該材料を供給した化学会社に対する信頼が損なわれることは当然である。

しかし、まず、原告の主張する、「SDI社等の電気・電子製品の製造業者は、材料の化学組成については、材料メーカーに対して開示を要求しないことが取引上の習慣となっている」との事実を認めるに足りる証拠はない。かえって、材料の化学組成は、デバイスの開発において、組み合わせる他材料との相性を把握し、材料の特性を発揮させるための重要な情報であるから、電気・電子製品の製造業者が材料メーカーに対して材料の化学組成について一切開示を求めないとは考えにくい。

また、原告が主張する、「電気・電子製品の製造業者は、化学材料の開発供給については、化学会社に依存しており、化学会社が供給する材料については、特許問題を生じないものと信頼して採用している」との事実についても、これを認めるに足りる証拠はない。化学会社が供給する材料自体について、抵触のおそれのある特許が存在するという場合であれば、当該材料が特許侵害品でないことにつき、電子・電気製品の製造業者が材料メーカーを信頼するということもあり得とも考えられるが、本件のように、当該材料を用いて製造した製品について、抵触のおそれのある特許が存在するという場合については、当該材料と別の材料とを組み合わせることで製造したデバイスが特許侵害品となる可能性がある以上、電子・電気製品の製造業者が材料メーカーを信頼して何ら材料の化学組成を知らずに材料の供給を受けるとは考え難い。

したがって、上記のような取引の実情があることを前提とする原告の上記主張は、理由がない。

ウ 原告は、本件告知行為の対象が原告製品であることは、被告、原告、SDI

る本件告知行為は、実質的には、原告製品が本件特許に抵触する旨を告知するものであり、原告の「営業上の信用を害する」事実を告知するものである旨主張するものとも解される。

しかし、本件発明は、その構成（第2次訂正発明1の構成は、「一対の電極間に発光層及び正孔輸送層を含む複数層の有機媒体を形成してなり、該発光層内に下記（A）（判決注：省略）で表される基又はその置換誘導体を配位子として有する有機Ir錯体からなる燐光性の発光材料を含有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、該正孔輸送層内に下記●●●●（判決注：省略）を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。」）からも明らかのように、特定の燐光性の発光材料と特定の化合物（●●●●）を含む正孔輸送層を組み合わせた有機EL素子の発明であることは明らかであり、正孔輸送層の材料（●●●●）の発明ではない。

このことは、上記構成の「下記（A）で表される基又はその置換誘導体を配位子として有する有機Ir錯体」、「下記●●●●」が、それぞれ、有機EL素子の発光層、正孔輸送層に包含させる化学物質として本件特許の出願時に公知のものであったことから明らかである。

すなわち、甲12（2001年（平成13年）2月28日第1刷発行「有機EL材料とディスプレイ」）には、有機EL素子の正孔輸送層内に含有される材料（ホール輸送材料）への要求項目として表1が記載され（133頁）、正孔輸送層内に含有される材料（ホール輸送材料）として、第2次訂正発明1の●●●●と同一の物質である「TBPB」が記載されており（136頁）、これによれば、本件化合物は、本件特許の出願時（優先権主張日平成13年5月24日）において、有機EL素子の正孔輸送材料として公知の化学物質であったことが認められる。

一方、本件明細書（甲1）には、「燐光性発光ドーパントであるイリジウム錯体を発光層にドーパントとして用いることにより、輝度数百 cd/m²以下では、発光効率が約40ルーメン/W以上であることが報告されている（非特許文献1）」と記

載されており（段落【0002】），これによれば，イリジウム錯体も，本件特許の出願時において，燐光発光材料として発光層に含有させて使用する化学物質として公知のものであったことが認められる。

以上のとおり，本件発明の「下記（A）で表される基又はその置換誘導体を配位子として有する有機Ir錯体」，「下記●●●●」が，それぞれ，有機EL素子の発光層，正孔輸送層に包含させる化学物質として本件特許の出願時に公知のものであったことに照らせば，本件発明は，特定の燐光性の発光材料を発光層に含有させ，これに，特定の化合物を含む正孔輸送層を組み合わせた有機EL素子の発明であるというべきであり，原告が主張するように，実質において正孔輸送材料の発明であると認めることはできない。

なお，原告担当者作成のSDI担当者との業務面談報告書（甲16，17の各別紙）には，本件特許が組合せ特許であることを前提とする記載が複数存在する（甲16別紙③「内容要旨」欄23行目，同⑤「内容要旨」欄1行目から2行目，同⑤「内容要旨」欄8行目，甲17別紙⑥「内容要旨」欄1行目，同⑨「内容要旨」欄21行目，同⑩下段（1）の行，同⑪「内容要旨」欄1行目，同⑮「面談要旨」部分の⑤）。これによれば，原告自身，本件特許が組合せの特許であると認識していたことが認められる。

したがって，本件発明は実質において正孔輸送材料の発明であるとの原告の主張は理由がない。よって，この主張を前提として，本件告知行為が原告の「営業上の信用を害する」事実の告知であると認めることはできない。

オ その他に，本件告知行為が原告の「営業上の信用を害する」事実の告知であると評価し得る特段の事情は認められない。

したがって，本件告知行為は，原告の「営業上の信用を害する」事実の告知とは認められず，不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為には該当しない。

（4）小括

よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の不正競争防止法4条に

よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

芝 田 俊 文

裁判官

西 理 香

裁判官

知 野 明