

判決年月日	平成 2 3 年 2 月 2 4 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事件番号	平成22年（ネ）第10074号		

○ 特許権者が、特許発明を実施する者に対し、特許権の侵害である旨の告知をしたことが、結果的に当該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ため、競業者の営業上の信用を害する結果となる場合においては、不正競争防止法 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、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である

○ 特許権者が特許権を侵害する旨の告知をした後に、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、競業者の営業上の信用を害する結果となる場合において、当該特許の無効理由が、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もなく、無効理由について Y 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こと、告知行為の内容ないし態様が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ことから、少なくとも故意過失がないとして、不正競争防止法 2 条 1 項 1 4 号所定の損害賠償責任はないとされた事例

（関連条文）不正競争防止法 2 条 1 項 1 4 号

Y（1 審被告）は、発明の名称「雄ねじ部品」の特許権者であり、X（1 審原告）は、本件特許発明の構成要件をすべて充足する原告製品を販売している。Y は、原告製品の製造販売元であり X の取引先である M らに対し、特許権侵害との文書を送付し、取引の流れが X から Y に変わった。

本訴事件は、X が、Y に対し、原告製品の販売が本件特許権の侵害に当たらないと主張して、Y が、本件特許権に基づき、X に対して原告製品を販売することの差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに、Y が X の取引先に対して X の販売する原告製品が本件特許権を侵害する旨告知した本件告知行為が不競法 2 条 1 項 1 4 号所定の不正競争に該当すると主張して、同法 4 条及び民法 7 0 9 条に基づき、損害賠償金 3 3 9 7 万円余及び遅延損害金の支払を求めるものである。反訴事件は、Y が、X に対し、原告製品の販売が本件特許権の侵害に当たると主張して、特許法 6 5 条 1 項後段に基づく補償金及び特許権侵害の不法行為（民法 7 0 9 条、特許法 1 0 2 条 2 項）に基づく損害賠償金の合計 2 5 2 万円余及びこれに対する遅延損害金の支払を求めるものである。

原判決は、本件特許に進歩性がないとした上で、本件特許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るとして、特許法 1 0 4 条の 3 により、差止請求権不存在確認請求を認容し、本件告知行為は、不競法 2 条 1 項 1 4 号に該当するとして、損害賠償請求を

825万円余の限度で認容し、その余を棄却し、補償金請求及び損害賠償請求を棄却した。

X及びYは、それぞれ、これを不服として敗訴部分について控訴した。

本判決は、の請求は認容すべきであるが、の請求を棄却すべきものとして、原判決を変更した。についての判示は以下のとおりである。

「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。

しかしながら、Y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、Mらは、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Yは、原告製品の製造販売行為を行うMらに対して、特許権者として、M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。...

そして、本件告知行為の内容は、...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M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。...

以上のように、特許権者であるYが、特許発明を実施するM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、X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YのXに対する不競法2条1項14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、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Y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、...取引のルートがXからY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。

以上によれば、YのMらに対する告知は、少なくとも故意過失がないというべきであるから、その余の点について判断するまでもなく、Xの本訴請求のうち、不競法に基づく請求は理由がないといわなければならない。」