

後に無効となった特許権に基づき、 競合会社の取引先に対し行った侵害警告につき、 過失がないとされた事例

——有機EL素子事件——

東京地方裁判所 平成24年5月29日判決
平成22年(ワ)5719号 不正競争行為差止等請求事件

岡 田 春 夫*

抄 録 競合会社の取引先に対して特許権侵害の警告を行う場合において、事後的に被疑侵害物件が特許権を侵害しないものであることや特許権が無効であることが判明した場合、不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為に該当するか否か、さらには損害賠償請求の成否との関連で侵害警告者に故意過失が認められるのかが問題となる。東京地裁平成24年5月29日判決では、後に無効となった特許権に基づき競合会社の取引先に対して行った侵害警告に関して、過失がないこと、差止めの必要性がないことを理由として、侵害警告者の責任が否定された。

本稿では、当該裁判例の事案及び判旨について述べた上で、当該裁判例の判断内容について論評を行う。筆者は、当該裁判例の事案においては、過失の有無で決するよりも、正当な権利行使の一環としてなされたもので違法性を阻却するか否かで決するのが適切であったと考えており、論評部分において、この点について述べる。その後、当該裁判例及びその他の侵害警告に関する裁判例等を踏まえて、特許権者による競合会社の取引先への侵害警告における留意点について述べる。

目 次

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. はじめに | 5. 1 概 要 |
| 2. 本事案の概要及び主な争点 | 5. 2 警告前の侵害論／無効論の検討の必要性・程度 |
| 2. 1 本事案の概要 | 5. 3 弁護士／弁理士の意見書 |
| 2. 2 主な争点 | 5. 4 警告先 |
| 3. 判 旨 | 5. 5 総 括 |
| 3. 1 結論（差止，損害賠償ともに請求棄却） | |
| 3. 2 内 容 | |
| 4. 本判決の解説 | 1. はじめに |
| 4. 1 概 要 | 特許権者は，侵害被疑物件を発見した場合に |
| 4. 2 「『他人』の営業上の信用を害する事実の告知」該当性 | は，特許権侵害行為を止めさせるために，いき |
| 4. 3 故意・過失（違法性） | |
| 5. 侵害警告における留意点 | |

* 弁護士 Haruo OKADA

なり訴訟提起を行うのではなく、まずは警告状を送付する等して任意で特許権侵害行為を止めさせることを検討するのが一般的である。

このような侵害警告は、侵害被疑物件を製造している競合他社のみならず、当該競合他社の取引先に対しても行われることがある。

そして、後者の競合他社の取引先に対して侵害警告を行う場合において、事後的に侵害被疑物件が特許権を侵害しないものであることや特許権が無効であることが判明した場合、不正競争防止法上の営業誹謗行為（不正競争防止法2条1項14号）に該当するの否か、さらには損害賠償請求の成否との関連で、営業誹謗行為に該当するとしても故意過失は認められるのかという点が争点となることが多い。

本稿では、有機EL素子事件¹⁾（以下、当該判決の事案を「本事案」といい、当該判決を「本判決」という。）の内容を紹介したうえで、本判決の内容について論評を行う。そして、その後、競合他社の取引先への侵害警告にあたり、留意すべき点について述べる。

2. 本事案の概要及び主な争点

2.1 本事案の概要

原告及び被告は、いずれも材料メーカーとして、燐光発光有機EL素子の製造に使用する正孔輸送材料の開発及び製品化を行っていた。侵害警告の名宛人であるSDI社は燐光発光有機EL素子の製造を行っているが、これに用いる正孔輸送材料そのものは自社生産しておらず、原告・被告などの材料メーカーから購入していた。このような状況下、被告は、原告からその製造にかかる正孔輸送材料の供給を受けている原告の取引先であるSDI社に対して、SDI社の製造にかかる燐光発光有機EL素子が被告の保有する有機媒体内に特定の化学式の化合物を含む有機EL素子に関する特許（3981331号。

以下「本件特許」という。）を侵害する旨の告知行為を行った。なお、当該告知行為において原告は名指しされていない（告知内容は公開されておらず不明であるが、本判決の認定部分に基づくと、告知内容の概要は上記のとおりと推測される。）。

原告は、当該告知行為に関して、原告製品を使用した有機EL素子は、本件特許の技術的範囲に属しないものであり、また、本件特許には無効理由が存在しており、被告の告知行為は、不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為に該当する旨主張し、同法3条1項に基づく告知行為の差止めと同法4条に基づく損害賠償を請求した（なお、上記告知行為につき、予備的に、信義則に違反し、営業妨害行為に該当するとして、民法709条に基づく損害賠償請求も行った）。

このように、本事案は、営業誹謗行為がよく問題とされる、競合会社が製造している製品を販売する流通業者に対して侵害警告を行った事案ではなく、有機EL素子に関する特許権者が、有機EL素子を製造している製造業者に対して侵害警告（しかも、当該有機EL素子の製造業者に当該正孔輸送材料を供給している競合会社の言及もない）を行うという、権利者として一般に当然とも考えられうる直接被疑侵害者に対する権利行使に関連して、当該特許の本質的部分を構成する材料の供給業者に対する営業誹謗行為となるか否か問題となった限界的事案である。

なお、本判決の分析において、本件特許の内容／訂正の経緯・作用効果に関して提出された原告及び被告提出の実験結果の内容が関連するため、まず本事案の時系列表（図1）及び時系列概要を記載した上で、これらについて必要な範囲で触れる。

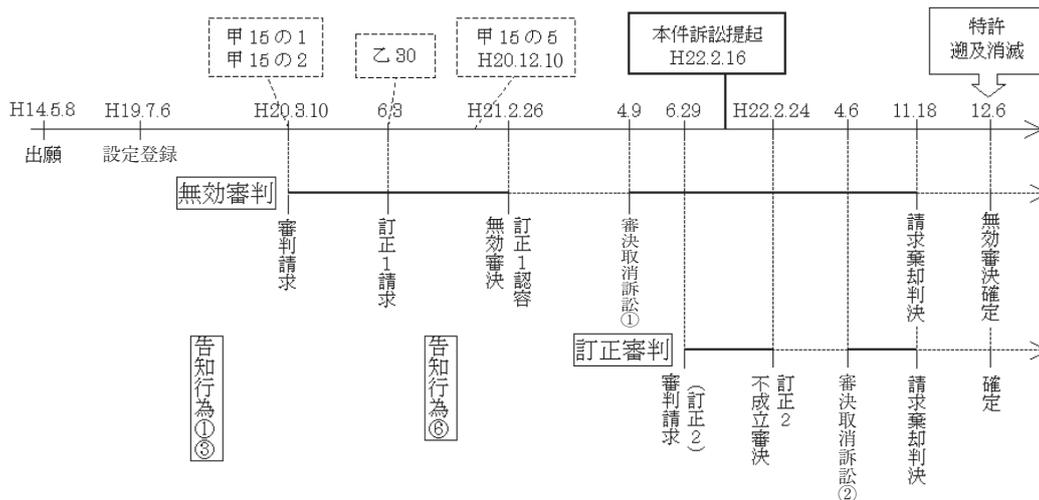


図1 本事案の時系列表

【時系列概要】		
H19.7.6	本件特許につき設定登録 特許査定から無効審判請求までの間に、被告による告知行為①、③ ²⁾	
H20.3.10	原告による無効審判請求 ・本件特許の効果に関する原告等による実験結果（甲15の1、2）提出	
H20.6.3	被告による訂正請求（一次訂正） ・被告による実験結果（乙30）提出	
H20.11	被告による告知行為⑥	
H20.12.10	原告による追加実験結果（甲15の5）提出（被告から洗浄方法に関する批判を受けたため洗浄方法のみを変更した実験結果を提出）	
H21.2.26	無効審決（一次訂正は認める） ・甲10の1、甲11及び甲12に基づき構成につき容易に想到でき、格別顕著な作用効果も認められず進歩性を欠く ・サポート要件に違反する ³⁾	
H21.4.9	無効審決に関して審決取消訴訟①を提起	
H21.6.29	被告による訂正審判請求（二次訂正）	
H22.2.16	原告による本件訴訟提起	
		H22.2.24 訂正不成立審決（二次訂正は訂正要件を充足するが、独立特許要件を欠く [甲10の1、甲11及び甲12に基づき進歩性を欠く]）
		H22.4.6 訂正不成立審決に関して審決取消訴訟②を提起
		H22.11.18 審決取消訴訟①の請求棄却判決（無効審決の無効理由の判断に誤りがない。サポート要件の充足の有無は判断する必要なし） 審決取消訴訟②の請求棄却判決（以下、「別件判決2」という。）（訂正不成立審決がした進歩性欠如により独立特許要件がないとした判断に誤りはない）
		H22.12.6 審決取消訴訟①確定により、無効審決確定（本件特許遡及消滅）
		【本件特許の内容・訂正の経緯】 本件特許は、有機媒体内にアミン誘導体を含有することを特徴とする有機EL素子に関するものである。 設定登録時のクレーム1は、一对の電極間に発光層又は発光層を含む複数層の有機媒体を形成してなり、該有機媒体内に重金属を含有する

有機金属錯体からなる燐光性の発光材料を含有する有機EL素子において、該有機媒体内に一般式（I）で表されるアミン誘導体を含有することを特徴とする有機EL素子であった。

一次訂正において、当該クレーム1につき、一般式（I）の内容を限定した。

そして、二次訂正において、訂正明細書に記載されている実施例の内容に合わせて、当該クレーム1につき、①一般式（I）で表されるアミン誘導体を「化合物3」に限定し、②「重金属を含有する有機金属錯体からなる燐光性の発光材料」を「有機Ir錯体（特定の構造式で表される2-フェニルピリジン又はその置換誘導体を配位子として有するもの）からなる燐光性の発光材料」に限定するとともに、③化合物3が含有される層を正孔輸送層に限定して、特許請求の範囲を減縮した（以下、当該二次訂正後の発明を「第2次訂正発明1」という）。

【原告及び被告提出の実験結果の内容概要】

明細書には、燐光性の発光材料としてトリス-（2-フェニルピリジル）イリジウム（Ir(ppy)）を用い、化合物3を正孔輸送層に用いた実施例（実験例）において、化合物3（TBPB）の代わりに化合物 α -NPDを用いた比較例2（実験例）と比較して、発光輝度が高い場合であっても2.5倍の発光効率を示すことが記載されていた（本件特許の課題は、高輝度領域における発光効率の向上であった。）。

原告が無効審判請求時に提出した実験結果である甲15の1及び2において、正孔輸送材料に化合物3を用いたものと α -NPDを用いたものの比較実験の結果が示されていたが、化合物3と α -NPDとで高輝度領域における発光効率にほとんど差異がなかったことが示されていた。

これに対し、被告から、明細書に記載されている実施例の追試の実験結果である乙30が提出された。

さらに、当該無効審判において、原告は、被告の主張を考慮して洗浄方法のみを変更した実験結果が記載された甲15の5を提出しており、当該実験結果においても、化合物3と α -NPDとで高輝度領域における発光効率にほとんど差異がなかったことが示されていた。

本判決は、これらの実験結果（明細書の実施例を含む）については、いずれの実験結果も信憑性を疑うに足る内容を見いだすことはできないと判断している（それぞれの実験においては、ガラス基板洗浄方法、発光層、陰極の各層の膜圧等が異なっており、これらの実験条件の相違に基づき差異が生じていることがうかがわれると判断している）。

2. 2 主な争点

本判決においては、主に、①供給者（原告）を明示しないSDI社への告知行為であっても「他人の営業上の信用を害する事実の告知」要件を充足するのか、②「虚偽の事実」といえるのか、③被告の告知行為が正当な告知として違法性を欠く⁴⁾ものであるのか、④被告の告知行為に過失があるのか、⑤予備的に、被告の告知行為が不正競争行為に該当しないとしても不法行為に該当するのかについて争われた。

3. 判 旨

3. 1 結論（差止、損害賠償ともに請求棄却）

本判決は、本件特許は進歩性欠如により無効が確定しており、被告の告知行為は営業誹謗行為に該当するが、被告に過失がないものとして、原告の損害賠償請求を棄却し、差止請求についても差止め必要性がないとして、原告の差止請求を棄却した。

なお、本判決は、正当な告知として違法性が阻却されるか否かについて判断を示していない。

3. 2 内 容

(1) 「他人の営業上の信用を害する事実の告知」該当性

被告は、以下のように主張して、当該要件の充足性を争った。

「本件特許のような複数の部材（材料）を組み合わせて製品を製造する特許について、特許権者が侵害被疑物品の製造者に対して行う告知行為は、積極的にその一部を供給する者の事業者としての営業上の信用を損なうような内容が当該告知内容に含まれているような場合でない限り、その一部材（一材料）を供給する者との関係において、『営業上の信用を害する事実の告知』（不正競争防止法2条1項14号）とはならない。」「被告の上記告知行為は、SDI社に対し向けられたものであって、原告に対して向けられたものではない。」「またそもそも…原告製品がSDI社によって採用されていることを認識していなかった。したがって、被告がSDI社に対して行った告知行為は、原告との関係において、『営業上の信用を害する事実の告知』に該当しない。」

本判決においては、具体的な告知行為の内容は公開されておらず、被告がいかなる告知を行ったのか不明な面があるが、次のように述べて、告知行為①は「他人の営業上の信用を害する事実の告知」に当たると判断した。『「営業上の信用」とは、『他人』（競業者）が被告知者等の第三者から受ける営業上の信用であり、これが害されるか否かがここでの問題である。そうすると、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。」「被告は、本件告知行為①をした際、SDI社が正孔輸送材料を自社生産しておらず、SDI社製の有機ELディスプレイの（燐光発光）有機EL素子に正孔輸送材料として原告製品が使用されていることを十分に認識し、SDI社においても、特に被告から正孔輸送材料の供給元を特定する告知がなくても、同様の認識をしていたことが認められる。」「したがって、被告のSDI社に対する本件告知行為①は、…原告の供給する原告製品が本件特許権侵害の原因となっているとの事実の告知であると認められるから、原告との関係において『営業上の信用を害する事実の告知』に該当する。」と判断した（下線は筆者が付した。）。なお、告知行為③及び⑥についても、同様の理由により、本要件を充足すると判断した。

(2) 「虚偽の事実」該当性

本判決は、本件特許は無効審決の確定により初めから存在しなかったものとみなされ、告知行為により告知された事実は「虚偽の事実」に該当すると判断した。

他方で、原告製品を使用したSDI社の燐光発光有機EL素子は、設定登録時のクレーム1（及び5）の技術的範囲に属するため、侵害論の観点からは、「虚偽の事実」には該当しないと判断した（後述する無効理由に関する過失の有無と異なり、虚偽か否かの判断との関係では、告知行為時点、すなわち設定登録時のクレームを基準に判断している）。

(3) 「故意・過失」

1) 訂正審判請求がなされた場合の無効理由についての過失の判断方法
損害賠償請求との関係では、告知者に故意過

失が法文上要件とされており（不正競争防止法4条）、本事案では原告は損害賠償請求を行っており、被告に過失があるか否かが争われている。

訂正がある場合の無効論に関する過失の判断方法につき、原告は、「特許権侵害の告知を受けた者は、その告知時点における特許の内容が有効なものとして自己の行動を規制するのであるから、権利者が現に被告者に示した特許発明（特許請求の範囲）を前提（基準）にその無効理由について権利者の故意又は過失が評価されるべきである。」「権利者が特許侵害の告知をした後に当該特許の特許請求の範囲の訂正をし、その訂正後の特許が有効であると信じた場合であっても、権利者の過失の有無に影響を及ぼすものではない。」旨主張した。

この点、本判決は、「特許権侵害の警告等の告知行為を行った告知者は、仮に告知行為時点の特許請求の範囲記載の発明に無効理由があるとしても、告知行為後の訂正審判請求又は特許無効審判における訂正請求によって、特許請求の範囲を訂正し、その無効理由を解消できるものとするのが通常であることから、告知行為後に訂正審判請求がされた場合において、当該訂正審判請求が同法126条1項、3項、4項の訂正要件を満たし、かつ、告知の対象となった製品が訂正後の特許請求の範囲記載の発明の技術的範囲に属するときは、その発明が独立特許要件を欠くとする理由（無効理由に相当）について告知行為を行った時点における過失の有無を判断するのが相当である。」として、過失の有無について、各告知行為の時点で別件判決2が判断した第2次訂正後の発明の進歩性欠如の理由（無効理由に相当）を前提に判断すべきであるとした。

既に述べたように、無効審判では、第1次訂正後のクレームとの関係で、サポート要件違反でも無効とされているが、この点については、

訂正審判及び訂正不成立審決に対する審決取消訴訟（別件判決2）において独立特許要件違反の根拠とされていないため、本事案では、サポート要件違反については、過失の判断のときも、同様に検討の対象外とされている。

2) 告知行為①及び③に係る過失

上記判断を前提に、本判決は告知行為①及び③に関する被告の過失の有無につき、被告が本件告知行為①、③を行った時点において、訂正審判に係る別件判決2が認定判断する第2次訂正発明1の進歩性欠如の理由、すなわち、第2次訂正発明1の構成の容易想到性及び作用効果が顕著でないこと（化合物3を用いた有機EL素子と α -NPDを用いた有機EL素子の間で、高輝度領域における発光効率に顕著な差が生じるのは、原告が訂正明細書、乙30等記載の具体的な実験条件を採用した場合に限られるといえ、これらの場合に限られない第2次訂正発明1は、甲10の1に比較して有利な効果を奏しない場合を包含することになり、第2次訂正発明1の作用効果が格別なものであるとはいえないこと）の両方について調査確認すべき注意義務に違反したかどうかによって判断すべきであるとし、まず、第2次訂正発明1の作用効果が顕著でない点に関する注意義務違反の有無について判断すべきであるとした⁵⁾。

そして、本判決は、「本件訂正明細書の上記実験結果…が示すように、従来技術に比べて2.5倍以上の電流効率を有するのであれば、第2次訂正発明1は、当業者の予測を超える顕著な作用効果を奏するものといえる。そうすると、本件訂正明細書に記載された実験結果を、第2次訂正発明1の程度にまで一般化したことの適否が問題となる。」「本件訂正明細書記載の『実施例1』の実験結果を、第2次訂正発明1の程度まで一般化することができると考えることは不合理とはいえない。」「本件告知行為①、③の時点では、別件無効審判事件に係る無効審判請

求がされておらず、被告は、原告が行った実験結果である甲15の1, 5を見ておらず、その内容を認識していないこと、一般に、自己の採用する方法が当業者の技術水準であると考えるのは自然であることからすれば、被告が、本件告知行為①, ③の時点で、甲15の1, 5のような実験条件での発明の効果についても検討し、あるいは調査確認することにより、第2次訂正発明1に顕著な作用効果を奏さない部分があることを認識し、又はこれを予測することは困難であったというべきである。」として、本判決は、別件判決2が第2次訂正発明1の作用効果が顕著でないとした点について調査確認をすべき注意義務違反があったものとはいえないとして、過失を否定した。

3) 告知行為⑥に係る過失

告知行為⑥の時点では、無効審判が請求され、原告による実験結果（甲15の1と甲15の2）が証拠として提出され、被告は、これらの実験結果を認識していた（他方、原告による追加の実験結果である甲15の5については、告知行為⑥以降に提出されたものであり、被告は当該実験結果を認識していなかった。）。

本判決は、被告は、平成20年5月に自ら再現実験を行い、本件訂正明細書に記載された実験結果と概ね同様の結果を得ていたものであること等から、「被告が、本件告知行為⑥の時点において、甲15の1及び2には洗浄方法等の実験条件に不適切な点があったため、実験結果が誤っていると考えたとしても、直ちに不合理な判断ではなく、「被告が、本件告知行為⑥の時点で、第2次訂正発明1に顕著な作用効果を奏さない部分があることを認識し、又はこれを予測することは困難であったというべきであるから、被告において、別件判決2が第2次訂正発明1の作用効果が顕著でないとした点について調査確認をすべき注意義務違反があったものとはいえず、被告に過失があるものと認めること

はできない。」と判断した。

以上のとおり、本判決は、被告の告知行為①, ③及び⑥のいずれに関しても、第2次訂正発明1の作用効果が顕著でない点について調査確認を行うべき注意義務違反がないとして、被告の過失を否定した。

(4) 差止の必要性

本判決は、告知行為①, ③及び⑥が不競法2条1項14号の不正競争行為に該当すると判断したものの、最後の告知行為（告知行為⑥）から3年以上が経過していること、本件特許に関する無効審決が確定していることに照らして、差止めを必要性を否定した。

(5) 不法行為の成否

原告は、SDI社に対して、本件告知行為を行うことにより執拗な圧力をかけその結果SDI社の原告製品の購入を停止させ、他社製の代替品に切り替えるに至らしめたことは、無効な特許権に基づく営業妨害行為等にあたり原告に対する不法行為に該当する旨主張した。

本判決は、「SDI社は、内部に法務・知的財産部を備えて特許権の侵害の有無と有効性について自ら判断する能力や経験を有する世界的な大企業であること、及び本件告知行為①, ③及び⑥の内容及びこれらの告知行為に至る経緯…に照らすならば、被告がSDI社に対して行った告知行為①, ③及び⑥は『執拗な圧力』にあたり、社会的に不相当な行為であって違法と評価されるべきものと認めることはできない。」として、不法行為該当性を否定した。

4. 本判決の解説

4.1 概要

特許権者が競合他社の取引先に対して侵害警告を行ったが、事後的に非侵害であることや無

効であることが判明した場合には、営業誹謗行為（不競法2条1項14号）に該当し、損害賠償請求権の存否との関係で過失の有無を判断するという判断方法を採用することが従来の裁判例の立場であった（本稿では、当該判断方法を、便宜上「過失論による判断方法」という。）。

その後、磁気信号記録用金属粉末事件⁶⁾及びその控訴審⁷⁾において、事後的に非侵害であることや無効であることが判明した場合であっても、特許権者による告知行為がその取引先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たものであると認められる場合には、違法性を阻却する（前掲磁気信号記録用金属粉末事件控訴審）等の理由で法的責任を否定した裁判例が出てきた（本稿では、当該判断方法を便宜上「違法性阻却論による判断方法」という。）。

それ以降、正当な権利行使の一環としてなされたこと等を理由として、事後的に非侵害であることや無効であることが判明した場合でも、違法性が阻却される等の理由で、法的責任を否定する裁判例も複数出されている（ジャストシステム事件⁸⁾、携帯接楽事件⁹⁾、動く手すり事件¹⁰⁾、合成樹脂製クリップ事件¹¹⁾、地震時ロック方法及び地震対策付き棚事件¹²⁾等）。

他方で、正当な権利行使の一環としてなされたことによる違法性阻却等を考慮せず、過失論による判断方法を採用していると考えられる裁判例も、依然として、複数存在する状況にある（香醋事件¹³⁾、地震時ロック方法及び地震対策付き棚事件控訴審¹⁴⁾、車種別専用ハーネス事件¹⁵⁾等）。

本判決は、原告が正当な権利行使であり違法性が阻却される旨主張していたにもかかわらず、この点については具体的な判断を示すことなく、告知行為①、③及び⑥は営業誹謗行為に該当するとして、無効理由に関する注意義務違反の有無について具体的に検討を行い、注意義務違反がないことを根拠として被告の過失を否

定している。したがって、本判決は、違法性阻却論による判断方法をとらず過失論による判断方法をとった裁判例であるといえよう。

このように、事後的に非侵害であることや無効であることが判明した場合に営業誹謗行為に該当するか否かにつき、大きく分けると2つの判断方法を裁判例が採用している状況にあるといえる¹⁶⁾。

過失論による判断方法を採用する場合と違法性阻却論による判断方法を採用する場合では、それぞれ考慮すべき対象やその判断手法が異なる。過失論による判断方法を用いる場合、本来侵害被疑物件が技術的範囲に属するか（また、本件特許に無効理由がないか）につき調査検討すべき注意義務に違反したか否かが主として問題となる。他方、違法性阻却論による判断方法を用いる場合、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、侵害警告が正当な権利行使の一環としてなされたか否かが主として問題となる（前掲地震時ロック方法及び地震対策付き棚事件等）。

さらに、この点につき裁判例を詳細に見ると、過失論による判断方法における考慮要素と違法性阻却論による判断方法における考慮要素については、当事者の主張する内容が異なっていること等もあり裁判例において必ずしも一致しているものではないが、一般的な傾向としては、以下のことがいえると考えられる。

過失論の判断方法を採用する場合には、既に述べたように、侵害被疑物件が当該特許の技術的範囲に属するか否か、当該特許に無効理由が

あるか否かにつき調査検討を行う注意義務に違反があったか否かを中心に過失の有無が判断される。但し、権利行使を不必要に萎縮させるべきではないという問題意識から、過失論による判断方法を採用する場合においても、違法性阻却論による判断方法を採用する場合と同様、告知行為の内容や態様等から正当な権利行使の一環としてなされているのか等の事情を検討する裁判例¹⁷⁾もあり、必ずしも一概にいえるものではない。

他方、違法性阻却論の判断方法をとる場合には、前述した幅広い事情を考慮して、正当な権利行使といえるのが主として判断される。なお、違法性阻却論による判断方法を採用する裁判例においても、注意義務違反の有無について考慮していないもの（前掲磁気信号記録用金属粉末事件第1審、前掲ジャストシステム事件、前掲動く手すり事件等）と注意義務違反¹⁸⁾の有無についても考慮するもの（前掲磁気信号記録用金属粉末事件控訴審、前掲携帯接楽事件、前掲合成樹脂製クリップ事件等）がある。

違法性阻却論による判断方法は、特許権者の権利行使を萎縮させないため、無過失の場合とは別に、特許権者が法的責任を負わない場合があることを認めるものといえ、過失論からは無過失との認定は難しいとしても、違法性等の観点から正当な権利行使といえることは十分にありうるとの考え方に基づくものである。したがって、違法性阻却論による判断方法を採用する場合であっても、法文上損害賠償請求との関係で、過失要件の充足性が改めて問題となりうる場合があるのであって、違法性阻却論による判断方法は過失論による判断方法を必ずしも排斥するものではない。

すなわち、違法性阻却論による判断方法をとる場合であっても、違法性阻却事由がないと判断された場合で損害賠償請求がなされているときには、少なくとも理論的には別途過失の要件

の充足性は判断されうる。もっとも、違法性阻却論による判断方法を採用し正当な権利行使の一環であるかについて検討がなされ、その該当性が否定された（正当な権利行使とは言えないとされた）場合に、別途過失を欠くとされ責任が否定されることは実質的にはあまりないと考えられる（前述したように、違法性阻却論における判断方法を採用する場合には、告知行為の内容／態様等の事情だけではなく注意義務違反の有無も考慮要素とする面もあり、過失論の判断方法を採用する場合の考慮要素と重なる面があり、過失の有無は正当な権利行使か否かの判断で実質的に検討されていると言えなくもないためである）。

このように、過失論による判断方法と違法性阻却論による判断方法は互いに排斥するものではなく、違法性阻却論による判断方法が適切な事案と過失論による判断方法が適切な事案があり、今後も事案に応じ適宜両者あるいはどちらか一方が主張され、判断される実務が続くと考えられる。そして、この実務は5.1で述べる実務上の要請からも十分に首肯できるものである。

なお、筆者は、本事案においては、過失論による判断方法よりは、違法性阻却論による判断方法を用いて解決するのがより適切な事案であったのではないかと考えている。この点については、後記4.3において詳述する。

以下の筆者の考えは、あくまでも、本判決において公開されている部分の記載のみに基づくものであり、それ以外の本判決で公開されていない部分の記載や当事者が準備書面において主張したが、判決において言及されていない事実については考慮していない点予め断っておく。

4. 2 『『他人』の営業上の信用を害する事実の告知』該当性

誹謗の相手方となる「他人」は、特定されて

いることが必要であるが、必ずしも氏名その他名称を明示していなくても、第三者に誰を相手にするのか解せられる程度に指示されていれば足りると考えられている¹⁹⁾。

本判決は、告知行為において、他人を特定していなかったが、SDI社の認識、被告（告知者）の認識に照らして、被告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要件を充足すると判断したものであり（前記3.2(1)の下線部分の認定参照）、これまでの一般的な考え方に沿うものである。

本判決においては、被告の具体的な警告内容や原告とSDI社との取引等の具体的な状況、告知者や被告告知者の具体的な認識が必ずしも十分に開示されていないため、具体的な内容に基づく解説には限界があるが、仮に、本判決が、告知者において、抽象的に第三者（本件の場合原告）から原材料や部品を購入している可能性を認識している場合も当該要件を充足するという趣旨であれば、検討の余地があると言える。

近時は、製品の複雑化や低価格化の観点から分業体制がより進んでおり、他社製品を組み込んで、あるいは用いて完成品を製造するケースが増えており、完成品の製造業者が、原材料や部品を複数社から購入しているケースも多くあり、特許権者もそのような認識を持っていることも多いが、抽象的に特定の第三者からの原材料や部品の購入の可能性を認識していたことで、他人性を肯定することになれば、特許権者が侵害警告を行った場合思わぬ形で営業誹謗行為の法的責任を負わせる場合が生じかねないためである。とりわけ、本事案のように、直接侵害を行ったと考えるメーカーに対し、部品や材料の供給業者の特定を行わずに行った告知行為の場合には、より慎重な検討が必要である。

例えば、キーとなる原材料や部品の供給者が2社や3社に限られている場合において、当該原材料や部品を用いて製品を製造しているメー

カーに対して、原材料や部品を供給している会社については触れず（あるいは触れることができず）、当該メーカーの製品が特許権を侵害している旨の侵害警告を行ったときに、当該原材料や部品の供給者に対する営業誹謗行為に該当するといえるのかが問題となるケースもありうる。このような場合、他人性の要件で一刀両断的に営業誹謗行為の成否を判断するのは適切ではない。特許権の内容、被告告知者の侵害行為の内容、告知の具体的内容、告知に至る経緯、告知の対象となった会社の対応、告知者、被告告知者の認識、部品・材料等の供給業者の状況等諸般の事情に応じて、営業誹謗行為の法的責任を認めるのか柔軟に判断すべきであると考ええる。したがって、筆者は、他人性の要件は本判決のように柔軟に解すべきと考えるが、その上で、このような判断が適切にできる違法性阻却論による判断方法を、少なくとも、本事案を含む上記に述べたような微妙な事案においては用いるのが相当であると考ええる。

4.3 故意・過失（違法性）

本判決は、進歩性欠如の理由について調査確認すべき注意義務に違反したかどうかにより判断すべきであるとし²⁰⁾、その結果、本件では注意義務違反はなく過失は認められないと判断している。そして、当該判断の前提として、告知行為後に訂正審判が申し立てられた事案における過失の有無について、各告知行為の時点で別件判決2が判断した第2次訂正発明1の進歩性欠如の理由（無効理由に相当）を前提に判断すべきであるとしている。

筆者は、本事案は、故意・過失の要件で被告の責任の存否を決めるのではなく、違法性阻却論による判断方法を用いて解決するのに適した事案であったのではないかと考える。

本事案において、特許権者の有する特許権は有機EL素子に関するものであるところ、有機

EL素子の製造業者で直接侵害者と考えられる者で、かつ大企業で特許侵害の有無についての判断能力のあるSDI社に対して、原告を名指しすることなく、侵害警告を行ったものであるが(単なる流通業者に行ったものとは全く事案が異なる)、損害賠償請求を念頭においた場合、特許権者としては、通常、売上金額が圧倒的に小さくなる有機EL素子に利用される特定の原材料の製造業者である原告に対して権利行使を行うのではなく、より売上金額の大きくなる有機EL素子の製造業者に対して、権利行使を行うのが通常の実務と言えなくはない(本来原材料に関する特許であるにもかかわらず、売上金額が大きくなるように、有機EL素子を対象とするクレームとしているような場合には、少なくとも理論的には、寄与率の考慮により損害額が増額されるものではないが、本件は、原材料自体に特許性があるものではなく、そのような事案ではないと考えられる。)。また、有機EL素子に関する特許を保有している特許権者としては、有機EL素子の原材料のみを製造している会社に対して権利行使を行う場合には、技術的範囲の属否のみならず間接侵害論も主張せざるを得ず、当該要件を充足することも主張立証する必要が生じるため、権利侵害の主張の容易さの観点からも、直接侵害者と考えられる有機EL素子の製造業者に対する権利行使をまず考えるのが通常と言える。

このような本事案の事情は、特許権者の責任の有無を判断する上で、十分に考慮されるべきものであると考える。すなわち、本件は、実務に照らして極めてオーソドックスな権利行使を行った事案と考えられなくもないものであり、正当な権利行使の一環としてなされたもので違法性が阻却されるか否かが、上記のような事情も十分に考慮の上判断されるべきであったのではないかと考える(とりわけ、無効審判がなされる前に行われた告知行為①、③については、

このことがよりあてはまる。)

過失論の判断方法のみによる場合には、特許権者として合理的な権利行使の態様であっても、不正競争行為に該当することを認めざるを得ず、その後の調整は、本判決のように過失の有無において行わざるを得ない。そして、過失の有無については、注意義務違反の要素を中心として判断せざるを得ず、過失論において上記事情(極めてオーソドックスな権利行使であったこと等)をどこまで考慮でき、またどこまで重要視できるのかという問題がある。

したがって、筆者は、本事案においては、違法性阻却論による判断方法を採用し、これに基づき判断するのが適切であったと考える。

なお、特許が無効であるか否かについて、複数の無効理由が主張されている場合には、すべての無効理由ではなく、判断しやすい一部の無効理由についてのみ判断されることがあるが、過失論による判断方法による場合には、後記5.2(3)で述べるように、有効性に関していかなる理由により判断されたのかにより、過失の有無につき実質的に影響を受ける面があり(特許庁や裁判所としては、一つの無効理由が認められれば他の無効理由については判断を省略することもあり、いかなる無効理由により無効であると判断するのかについては、偶然による面がある)、そのような観点からも、過失の有無のみで責任の有無を判断することには問題がありえ、一般論として、違法性阻却論による判断方法を採用する必要がある場合があると考えられる。

以上述べたように、筆者は、本事案は違法性阻却論による判断方法により解決するのがより適切な事案であったと考えるが、本事案において違法性阻却論による判断方法をとらず過失論による判断方法をとるとしても、各告知行為の時点で別件判決2が判断した第2次訂正発明1のクレームを前提とした進歩性欠如の理由(無

効理由に相当)を前提に判断した点、疑問が残る。

本判決は、既に述べたように、侵害論との関連では、告知行為の時点におけるクレームを前提に虚偽か否かの判断を行っているにもかかわらず、無効論における過失の有無については、告知行為から相当期間経過後(告知行為①及び③については少なくとも約1年3か月後、告知行為⑥については少なくとも約半年後)になされた訂正審判におけるクレームを前提に無効理由(独立特許要件)についての調査義務違反の有無を判断しているが、当該判断は疑問が残る。

特許権者が、第2次訂正発明1の内容での訂正を行うことを告知行為時点において予定していた等の事情があれば別であるが(むしろ、告知行為①及び③の時点では、無効審判請求すらされておらず、原告から無効資料や実験結果が提出されていない状況であり、少なくとも告知行為①及び③の時点においては、第2次訂正発明1の内容に訂正を行うことを予定していたという事情は判決の理由からは伺えない)、そのような事情の存否についての判断認定を全く行うことなく、告知行為から1年3か月以上後になされた、しかも告知行為時点において権利者が予定していたとは必ずしもいえない二次訂正のクレームの内容を根拠に、告知者の故意過失を判断するのは、行為後の事情をもとに、告知行為時点での注意義務を判断するものといえ、過失論の基本的な考え方に反する面があるのではないだろうか。

過失論の基本的な考え方からすれば、無効審判請求がされておらず、原告から無効資料や実験結果が提出すらされていない状況下でなされた告知行為①及び③の過失については、設定登録時のクレームを根拠に無効理由の有無についての調査確認すべき義務の違反があったか否かを判断すべきであったのではないだろうか。そして、本件特許については、特許庁の判断によ

り特許性が認められ、その後その有効性につき何ら疑義が提起されていない状況であり、しかも、SDI社に対する権利行使は直接侵害者に対する極めてオーソドックスな権利行使であり、かつ侵害警告を受けたSDI社は大企業であり特許侵害の有無について十分な判断能力を有していたことなどを考慮すれば、告知行為①及び③の時点で、無効理由の有無についての調査確認すべき義務はなかったとして過失を否定することも十分に可能な事案であったのではないかと考える。

他方、無効審判請求がされており、原告から無効資料や実験結果が提出された状況下でなされた告知行為⑥の過失については、その告知行為当時、被告が具体的にどのような有効性を維持できる(訂正内容を含む)と考えていたのか等の認定によっては、本判決のように、第2次訂正発明1の内容を前提に過失の有無を判断することも十分に首肯できる。

以上述べたとおり、本判決は、過失の有無につき、告知行為から相当後になされ、かつ、予定すらされていなかった可能性が十分にある訂正審判のクレーム内容を前提に告知行為時の過失を判断するというフィクションに基づく過失判断を行っている点、及び特許権者の無効資料についての資料の認識状況が異なるにもかかわらず、告知行為①及び③と告知行為⑥の注意義務について、いずれも第2次訂正発明1のクレームを前提に、同じように進歩性欠如の理由についての調査確認する義務の有無を判断している点で、疑問が残る。

5. 侵害警告における留意点

5.1 概要

上記4章で述べたように、侵害警告における裁判例に関しては、様々な判断方法があり、確立した判断方法は必ずしもない。また、そのこ

とともに関連して、典型的に侵害警告につき責任追及されない場合を明確に述べられる状況には残念ながらいは、競合他社の取引先に対する侵害警告については多数の裁判例があり、裁判所が重視する事情等もあり、それらを踏まえて、以下、侵害警告における留意点について述べる。

なお、違法性阻却論による判断方法が最高裁で明確に確認あるいは否定されない限り、実際の実務を考えれば、特許権者の行った侵害警告に関して競合会社が損害賠償請求を行う場合には、競合会社は特許権者にまず過失があることを主張することとなり、他方で、特許権者は過失を争うとともに、正当な権利行使で違法性が阻却されると主張することになる場合が多いと考えられる。そして、競合会社は、当該正当な権利行使の主張を争うこととなる。なぜならば、違法性阻却論による判断方法が最高裁で明確に確認あるいは否定されない間は、既に述べたように、損害賠償請求との関係では、告知者に故意過失があることが法文上要件とされているため、営業誹謗行為により損害を被ったと主張する当事者は、この要件の充足をまず主張せざるを得ず（あるいは少なくとも主張しておくことが安全であり）、反対に告知者側は、故意過失を争うと共に、正当な権利行使であると主張することになる（あるいは、少なくとも主張しておくことが望ましい）からである。このように、侵害警告に関して損害賠償請求がなされる場合には、違法性阻却論による判断方法が最高裁で明確に確認あるいは否定されない限り、過失の有無及び正当な権利行使といえるか否かの両方が争点となる実務はこれからも続くと思われる。そして、裁判所の判断も、違法性阻却論による判断方法を採用するものと、過失論による判断方法を採用するものの2つが併存することになると考えられる。

このような状況下、警告者の行為規範としては、過失論による判断方法が採用される場合と

違法性阻却論による判断方法が採用される場合の両者を念頭において、問題がないようにしておくことが強く勧められる。

このような観点から、侵害警告の際に留意すべき点について以下に述べる。

5. 2 警告前の侵害論／無効論の検討の必要性・程度

(1) 概要

既に述べたように、違法性阻却論による判断方法をとらず、過失論による判断方法を採用し注意義務違反の有無を具体的に検討する裁判例が複数ある。また、違法性阻却論による判断方法を採用し注意義務違反の有無について言及しない裁判例もあるが、違法性阻却論の判断方法を採用し、注意義務違反についても考慮する裁判例もある。このような裁判例の状況からすれば、侵害警告者としては、注意義務違反を認定されないようにする必要があると考えられる。

この点、注意義務の程度について裁判例の内容にも幅があるところであり²¹⁾、また、権利行使の態様等の諸般の事情により注意義務の程度が変わりうるところでもあり、一義的な回答を行うことは困難であるが、一般論としては以下のようなことがいえる。

(2) 侵害論の検討の要否・程度

事後的に非侵害であるとされた場合には、無効理由の存否とは異なり、公権力による判断を受けたものではないため、注意義務違反が認められやすい事情があり²²⁾、特許権者としては、侵害被疑物件の製造販売行為等が、特許権を侵害するものであることについて、事前に侵害被疑物件を入手し分析のうえ、技術的範囲に属するものであるのか慎重に検討する必要がある²³⁾。

技術的範囲の属否が微妙な場合においては、後述するように、合理的な内容を含む弁護士／弁理士の鑑定書（場合によっては、利害関係の

ない弁護士／弁理士)を取得しておくことにより、営業誹謗行為の責任が認められることのリスクを減らすことも検討すべきであろう。

(3) 無効理由の存否の検討の要否

無効理由がないことについては、特許庁が判断したものであって、公権力による判断を経ている状況にあるため、侵害警告の際に、無効理由の存否について調査検討を行う必要があるのか問題となる。

この点について、レンジフードフィルタ事件²⁴⁾は、「本件においては、特許権者である原審原告が具体的な無効事由につき出願時またはそれ以降にその存在を疑って調査検討することを期待することができるような事情は認めがたいから、原審原告による上記行為につき、故意過失があったとまでは直ちに認めることはできない。」としており、侵害警告の根拠となる特許権の無効理由の存否につき、調査検討していない場合において、故意過失を否定している。また、高部眞規子裁判官は、「特許庁においていったん特許要件ありとして特許査定を受けた権利について、何らの公知技術も判明していない状況の下で、これを調査する義務を課するのは、権利者に酷ではなからうか。」と述べておられ²⁵⁾、無効理由については、侵害警告にあたり調査を行っていなかったとしても、特許権者の責任が否定される可能性もあるところであり、特許庁での審査において特許要件を充足するとして特許査定を受けた以上、侵害警告者として、無効理由の存否について調査検討することなく、侵害警告を行うこともありうる²⁶⁾。

しかしながら、他方で、本判決においては、過失の有無と関連して、告知行為時点における無効理由に関する被告の調査確認義務が実際に問題とされている(但し、本判決における無効理由に関する被告の調査義務の内容について、筆者が疑問であると考えている点は前述のとおり

りである。)。また、被告が警告書を送付するに当たり、無効理由の有無について検討したのか、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を指摘し、侵害警告者側に積極的に如何なる調査検討を行ったのかについて主張立証を要求する裁判例もある²⁷⁾。

このように、無効理由の存否についての調査検討義務について、裁判例の考え方が必ずしも定まっていない状況下であるといえ、権利者の行為規範としては、技術的範囲の属否のみならず、特許権に関して、無効理由がないのかについても、あらかじめ調査し検討しておくことが望ましいと考えられる。とりわけ、警告先企業等から公知資料を指摘した上で無効主張がなされているような場合に、さらに警告を行う場合は、それらの公知資料や無効理由についても慎重に検討を行う必要があると考える。

なお、無効理由によって、注意義務違反の認められやすさに相違があると考えられ、調査検討の結果、いかなる無効理由が判明したのかにより、競合会社のみならず、競合会社の取引先にも侵害警告を行うのかを検討する必要があると考えられる。

新規性については、通常判断に困難なところはあまりないことから、新規性欠如により無効とされる場合には、過失があると判断される可能性が高くなると考えられる²⁸⁾。また、サポート要件や実施可能要件等の記載要件違反についても、通常明細書の記載や技術常識から判断できる要素であるため、過失があると判断される可能性が比較的高くなると考えられる²⁹⁾。他方、進歩性の有無に関しては、通常その判断が難しいことが多く、過失がないと判断される可能性が高くなると考えられる(仮に、最終的に無効とされた場合の公知資料をすべて、特許権者が把握していたとしても、注意義務違反が否定されるケースも十分にあると考えられる)。

したがって、権利者が調査検討を行った結果、新規性欠如のリスクがあったり、記載要件違反のリスクがある特許の場合には、そのリスクの程度によっては、競合会社の取引先に侵害警告を行うのを控えるとの判断もありうる。

なお、本判決が訂正の内容を考慮して過失を否定したことを参考とし（但し、必ずしも予定していなかった訂正内容を前提に過失を否定したことについて、筆者が疑問であると考えている点は前述のとおりである）、権利行使の際、将来無効資料との関係で訂正を行う可能性があることを前提に、権利行使することはありうる。この場合、訂正要件の充足性、訂正後の特許請求の範囲に被疑侵害者の製品がいずれにせよ入ることの確認が必要なことは言うまでもない。また、侵害警告後相手方から予期せぬ無効資料が出てくることもある。この場合、その都度適切に分析判断し、権利行使を行うことは肝要である。

5. 3 弁護士／弁理士の意見書

上記5.2とも関連するが、過失の有無との関係で、弁護士／弁理士の意見書を取得した上での告知行為については、故意・過失が否定されるのかという論点がある。

この点、単に、弁護士／弁理士の意見書を取得していることのみにより、故意・過失が否定されることはないと考えられる³⁰⁾。

しかしながら、弁護士に相談したことを一つの事情として過失を否定した裁判例³¹⁾もあり、また、注意義務違反の有無との関係では、権利者の調査検討の内容に照らして、過失の有無が判断される面があり、当該意見書の内容が合理的であるといえる場合には、故意・過失がないことを根拠付ける有力な一つの事情になるものと考えられ、合理的な内容の分析を含む弁護士／弁理士の意見書に基づき侵害警告を行ったことは、過失の認定を妨げる事情となると考えら

れ、このような意見書の取得には意味があると考えられる。

慎重な配慮をすべき事案においては、顧問ではない弁護士や出願依頼を行っていない弁理士等の第三者的な立場にある専門家の意見書を取得して侵害警告を行うことも一考に値する。

5. 4 警告先

警告先の会社が、世界有数の大企業であり、高度の技術陣を有し、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等も考慮して、不正競争行為に該当しないと判断している裁判例³²⁾や、弱小企業を狙い撃ちしたものではないことを権利行使の範囲を逸脱しないことの一つの事情とした裁判例³³⁾もある。

しかしながら、警告先の会社の規模が大きいことや、特許権侵害の有無を判断する能力が十分にあることを考慮要素とせず、本判決のように、事後的に非侵害であることや無効であることが判明した場合には、営業誹謗行為に該当するとして、あとは専ら注意義務違反があるか否かの観点から過失の有無が判断される裁判例も複数あり（本判決も、過失の有無との関係では、その点に言及しておらず、かかる考えによる判決であるといえる。）、警告先の会社の規模が大きく、特許権侵害の有無の判断能力が高いとしても、侵害警告が不正競争行為となる可能性は十分にあることを忘れてはならない。

5. 5 総括

以上述べたとおり、競合他社の取引先に対して侵害警告を行う場合において、事後的に特許権が無効であることや、侵害被疑物件が特許権を侵害しないものであることが判明した場合の裁判例の判断方法は固まった状況にはない。

従って、特許権者としては、いずれの判断方法が採用されたとしても、営業誹謗行為の責任が認められないような配慮をしたうえで侵害警

告を行うのが望ましく、行為規範としては競合会社の取引先への侵害警告を行うにあたっては、技術的範囲に属するか否か、無効理由がないか等に関して十分に調査検討を行い侵害警告を行うことが重要であり、このような検討を行うことにより、仮に事後的に特許が無効であることや非侵害であることが判明したとしても、損害賠償義務を負うリスクを小さくすることができるといえる。

注 記

- 1) 東京地方裁判所平成24年5月29日判決 平成22年(ワ)5719号 [裁判所ホームページ (以下、「裁判所HP」という。)]
- 2) 本判決は、告知行為②、④及び⑤ (図1では記載を省略) につき、被告が原告の主張するような警告を行った事実はない等として、「営業上の信用を害する事実の告知」に該当しないと判断している。
- 3) 請求項1では、単に一般式(I)で表されるアミン誘導体と限定されているが、明細書には、化合物3の実施例しか存在せず、一般式(I)で表される、他の種々のアミン誘導体化合物の場合でも、化合物3と同様の作用効果を奏するかどうか明細書中に記載されていない。
請求項1では、燐光性の発光材料として、単に重金属を含有する有機金属錯体と限定されているが、明細書には、トリス-(2-フェニルピリジル)イリジウム(Ir(ppy))の実施例しか存在せず、他の種々の重金属を含有する有機金属錯体の場合でも、トリス-(2-フェニルピリジル)イリジウムと同様の作用効果を奏するかどうか明細書中に記載されていない。
請求項1では、単に、発光層または発光層を含む複数層の有機媒体内に一般式(I)で表されるアミン誘導体を含有すると限定され、いずれの層に含有されるのか限定されていないが、明細書には正孔輸送層として機能する実施例しか存在せず、発光層や正孔障壁層に含有した場合でも、正孔輸送層に含有した場合と同様の作用効果を奏するかどうか明細書中に記載されていない。
これらのことから、サポート要件に違反する

と判断した。

- 4) 被告は、以下のとおり主張した。本件特許は、燐光性発光材料と特定のアミン誘導体との組み合わせを構成要素とする有機EL素子についての特許であるところ、本件特許の特許権者である被告が、本件特許の被疑侵害品である有機EL素子を製造するSDI社に対しその権利主張としての告知を行うことは正当な告知であり、違法性を欠く。そして、SDI社は世界的な大企業であり、特許性について自ら判断する能力を有しており、原告からの情報も入手し、SDI社自らの判断により製造工程を変更したものであること等から、被告が行ったSDI社に対する告知は、被疑侵害品の有機EL素子の一材料を供給する原告を競争上不利な立場におくものではなく、原告との関係においても正当な告知である。
- 5) 本判決は、作用効果が顕著でない点について過失がない旨判断したことから、構成の容易想到性について判断を行っていない。
- 6) 東京地裁平成13年9月20日判決 平成12年(ワ)第11657号 判例タイムズ1115号272頁
- 7) 東京高裁平成14年8月29日判決 平成13年(ネ)第5555号 [裁判所HP]
- 8) 東京地裁平成16年8月31日判決 平成15年(ワ)第18830号他 判例タイムズ1183号320頁
- 9) 東京高裁平成16年8月31日判決 平成16年(ネ)第836号
- 10) 東京地裁平成17年12月13日判決 平成16年(ワ)第13248号 判例タイムズ1226号318頁
- 11) 東京地裁平成18年8月8日判決 平成17年(ワ)第3056号 [裁判所HP]
- 12) 東京地裁平成18年10月11日判決 平成17年(ワ)第22834号 [裁判所HP]
- 13) 大阪地裁平成16年12月16日判決 平成15年(ワ)第6580号他 [裁判所HP]
- 14) 知財高裁平成19年9月12日判決 平成18年(ネ)第10080号 [裁判所HP]
- 15) 東京地裁平成24年3月21日判決 平成22年(ワ)第145号他 [裁判所HP]
- 16) 伝統的な裁判例における営業誹謗行為に該当するか否かの認定方法と磁気信号記録用金属粉末事件第1審以降の新しい営業誹謗行為の認定方法を述べたものとして、相良由里子「虚偽事実の告知・流布行為の認定」牧野利秋ほか編著『知的財産法の理論と実務(3)』394頁(2007)新

- 日本法規、高部真規子「知的財産権を侵害する旨の告知と不正競争行為の成否」ジュリスト1290号97頁（2005）、畑郁夫＝重富貴光「不正競争防止法2条1項14号の再検討－近時の東京高裁・地裁の新傾向判決を考える－」判例タイムズ1214号17頁（2006）等がある。
- 17) 養魚用飼料添加物事件 東京地裁平成18年7月6日判決 平成17年(ワ)第10073号 判例タイムズ1233号308頁、雄ねじ事件控訴審 知財高裁平成23年2月24日判決 平成22年(ネ)第10074号 [裁判所HP]
- 18) 但し、この場合の注意義務違反については、「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ている事実調査及び法律的検討をすれば、事後的、法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのにあえて警告をなした」（前掲注7）磁気信号記録用金属粉末事件控訴審」というように、注意義務の程度は緩やかに解されているように思われる。
- 19) 小野昌延編著『新・注解不正競争防止法(上)』〔第3版〕748頁〔木村修治〕青林書院（2012）
- 20) カリクレイン第3次訴訟事件 大阪地裁平成19年2月15日判決 平成17年(ワ)第2535号 [裁判所HP] や雄ねじ事件第1審 東京地裁22年9月17日判決 平成20年(ワ)第18769号他 [裁判所HP] は、競合他社の取引先に対して侵害警告を行う場合に、当該競合他社製品が侵害しているのか、また無効理由がないのかについて高度の調査義務（注意義務）を負うとしているが、本判決は、当該考えに沿ったものではないといえる。
- 21) 前掲注20) で指摘したように、過失論による判断方法を採用し、特許権者に、技術的範囲の属否及び無効理由の存否につき、高度の調査義務（注意義務）を課す裁判例も見られる。他方で、違法性阻却論による判断方法を採用し、注意義務違反については、通常必要とされる事実調査及び法律的検討をすれば、特許権が無効であることを容易に知り得たか否かを問題として、比較的緩やかな調査義務を検討する裁判例（前掲合成樹脂製クリップ事件）もある。
- 22) 特許第2委員会第6小委員会「競合他社の取引先への警告が営業誹謗行為とみなされないための留意点」知財管理58巻10号1307頁（2008）において、「非侵害で営業誹謗行為と認定された裁判例13件中、過失なしとされた事例は3件にすぎず、よほどの場合でないといふ過失責任は免れないようである。」等の指摘がなされている。また、有機性物質を含む排水の処理方法事件（東京地裁平成16年3月15日判決 平成14年(ワ)第20812号 判例タイムズ1164号272頁）は、「…警告書を送付するに当たっては、あらかじめ、他人が現に実施し、又は将来実施しようとする行為等について、十分な事実調査を尽くし、自己の特許権を侵害しているか否かを吟味して、侵害しているとの確証を得た上で警告書を発すべき注意義務がある。」と述べている。
- 23) 印鑑基材事件（大阪地裁平成19年2月8日判決 平成17年(ワ)第3668号他 [裁判所HP]）は、市場で入手できる商品に関し、告知行為時までに商品を手に入らずしていなかった事案において、侵害警告者に過失を認めている。
- 24) 知財高裁平成19年5月15日判決 平成17年(ネ)第10119号 [裁判所HP]
- 25) 前掲注16) 高部97頁
- 26) 前掲注11) 合成樹脂製クリップ事件は、告知行為を行う際に、新規性及び進歩性を再度確認する作業を行っていない事案において、諸般の事情から、権利行使の一環とされたものであり、違法性を欠き、不正競争行為に該当しないと判断している。
- 27) 前掲注20) 雄ねじ事件第1審、回転歯ブラシ事件（大阪地裁平成23年3月24日判決 平成21年(ワ)第2310号 [裁判所HP]）。
- 28) 前掲注17) 雄ねじ事件控訴審は、「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。」と述べている。
- 29) アクティブマトリクス事件 知財高裁平成19年10月31日判決 平成18年(ネ)第10040号他 判例タイムズ1279号284頁参照
- 30) 弁護士や弁理士の鑑定等を得ていた事案において、そのような事情があるとしても、過失を否定する事情とはならないとした裁判例として、動く手すり事件控訴審（知財高裁平成18年6月26日 平成18年(ネ)第10005号）がある。
- 31) 測定顕微鏡事件 東京地裁平成4年4月27日判決 昭和62年(ワ)第11853号他 判例タイムズ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

793号251頁

- 32) 前掲注6) 磁気信号記録用金属粉末事件第1審,
前掲注12) 地震時ロック方法及び地震対策付き
棚事件
- 33) 前掲注8) ジャストシステム事件

(原稿受領日 2013年1月6日)

