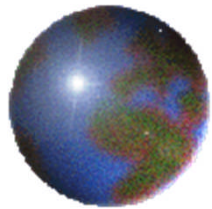




2014年11月度東西部会



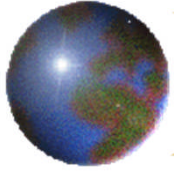
特許権の侵害に対する警告 における留意点の研究

2014/11/25(関東)、2014/11/27(関西)

2013年度特許第2委員会第1小委員会
(発表者:堀川俊治(昭和電工))

日本知的財産協会

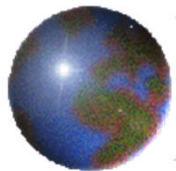
世界から期待され、世界をリードするJIPA



目次

1. はじめに
2. 統計分析
3. 検討
 - 3-1) 有機EL素子事件
 - 3-2) 雄ねじ部品事件
 - 3-3) まとめ
4. 実務者への提言
5. おわりに





1. はじめに

* 特許権の侵害に対する警告と不正競争行為

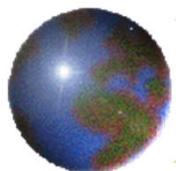
不正競争防止法

2条1項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

.....

(競争者営業誹謗行為)

14 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



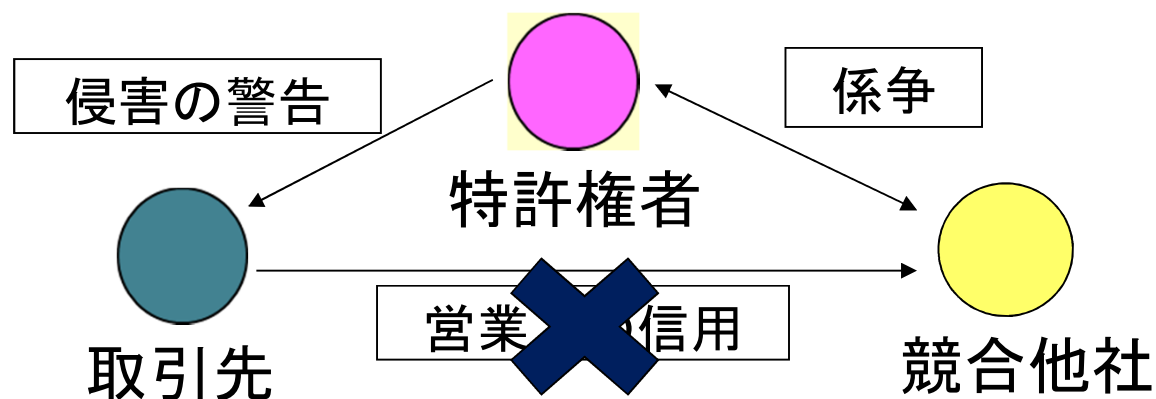
1. はじめに

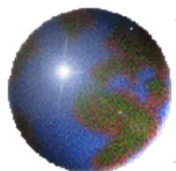
不正競争防止法2条1項14号違反の問題となる類型

特許権者が**競合他社の取引先**へ特許権の侵害を警告した後、特許が無効または相手の行為が非侵害と判断された場合。



特許権者の警告が、不正競争防止法2条1項14号の虚偽の事実の告知・流布に該当することがある。





2. 統計分析

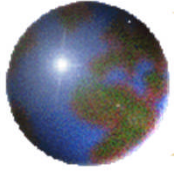
不競法2条1項14号に係わる訴訟件数の動向

調査目的： 特許権または実用新案権に基づく告知等について不競法2条1項14号の該否が争われた訴訟件数について、年代毎の傾向を調べる。

データベース：知的財産裁判例集（裁判所ウェブサイト）

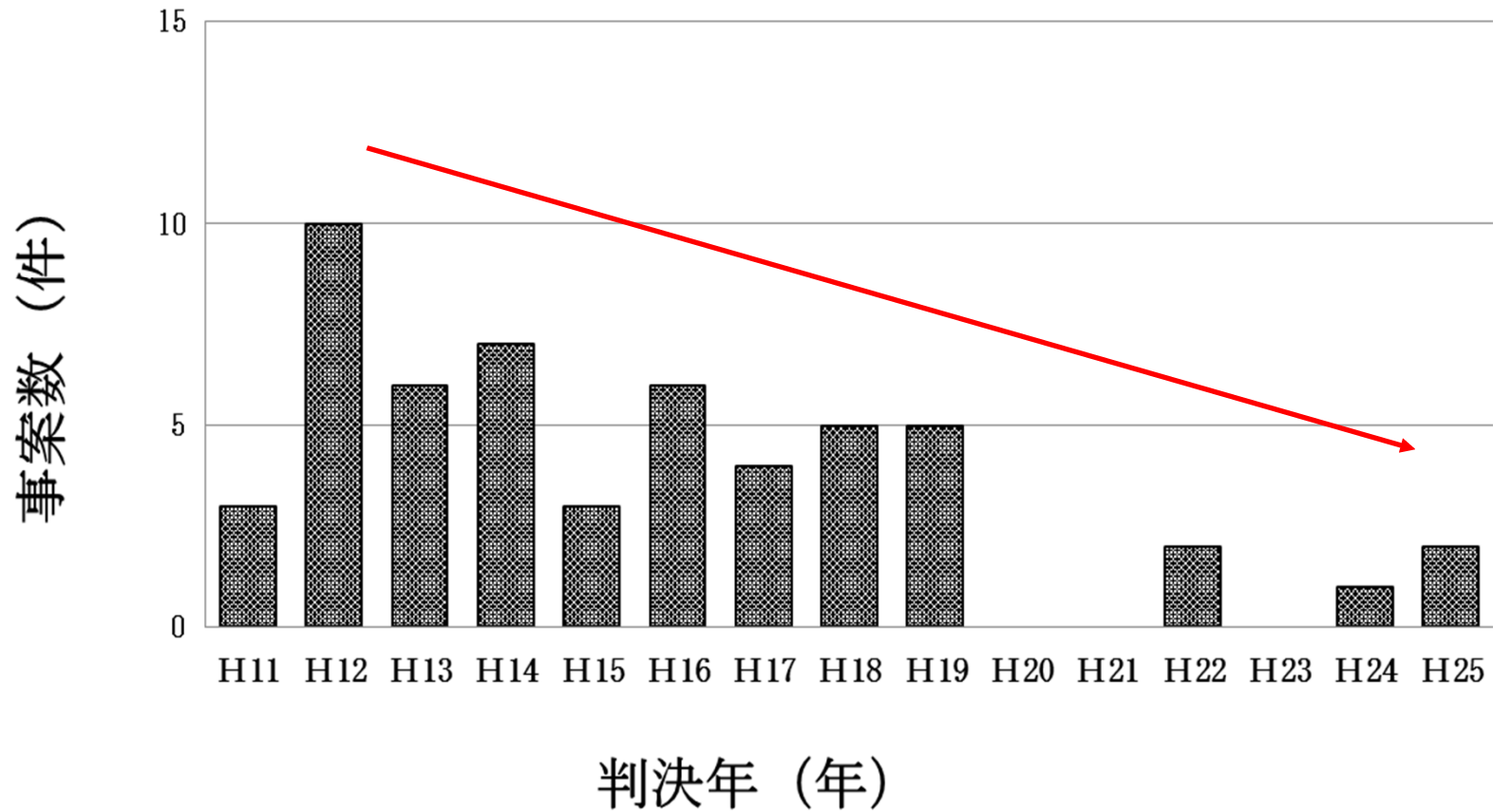
対象期間：平成11年1月1日～25年12月31日の15年間
（判決日基準）

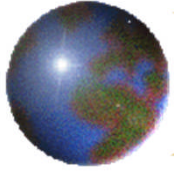
⇒ 検討対象件数：71件（うち地裁 54件）



2. 統計分析

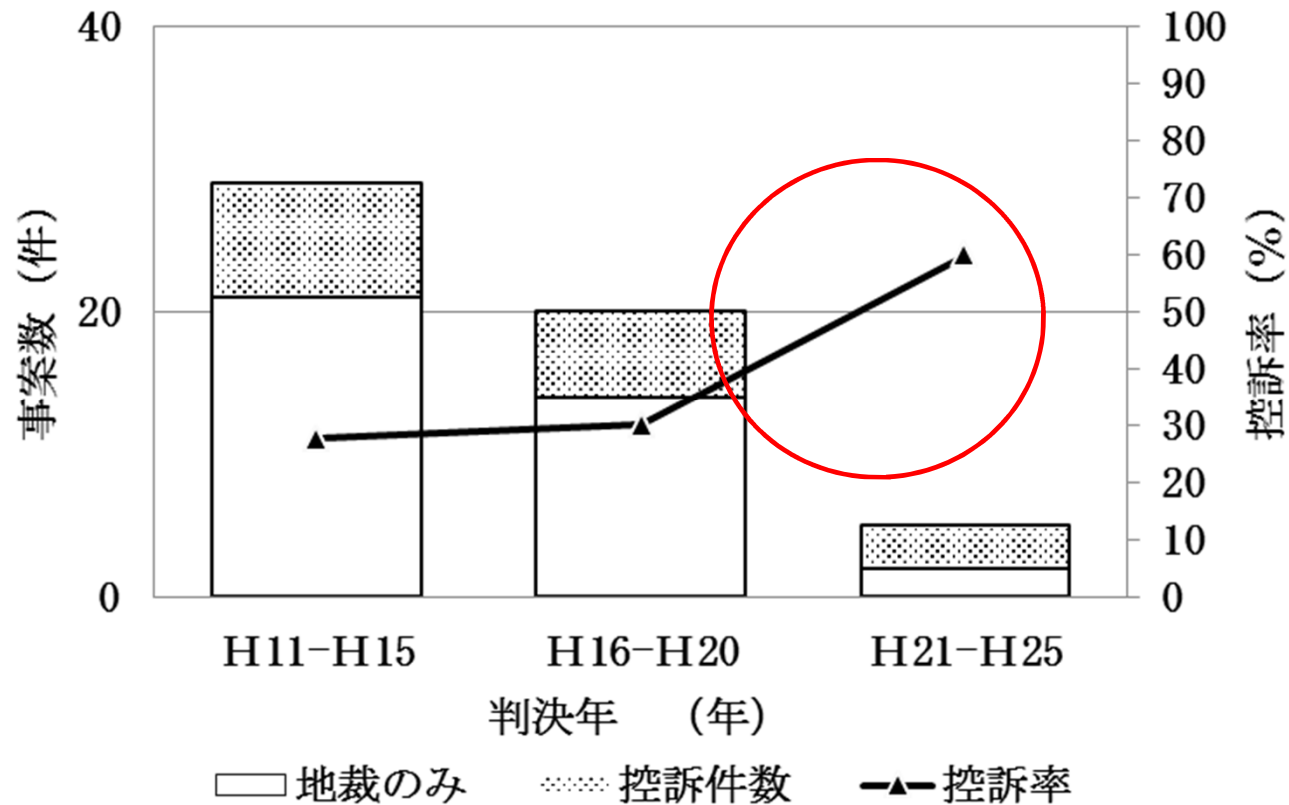
地裁判決数(事案数)の推移

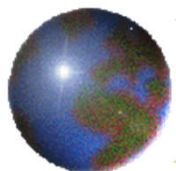




2. 統計分析

5年ごとの地裁判決数(事案数)と控訴率の変化





3. 検討

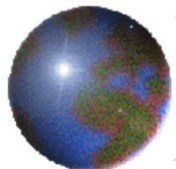
* 不正競争防止法違反に対する損害賠償

不正競争防止法

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。(以下略)



競合他社の取引先に特許権の侵害を警告した後、特許が無効または相手の行為が非侵害と判断された場合、特許権者に損害賠償責任が生じる可能性がある。



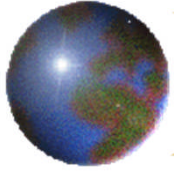
3. 検討

2013年特許第2委員会第1小委員会テーマ 特許権の侵害に対する警告における留意点

<検討内容>

特許権の侵害を巡る企業間の紛争において、侵害警告の後、特許が無効または相手の行為が非侵害と判断されるような事案は少なくない。

このような場合に警告を行った特許権者が、損害賠償の責任を問われることをないようするためには、**警告に当たりどのような注意を払っておく必要があるのか？**



3. 検討

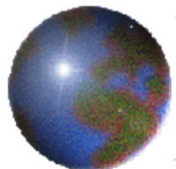
損害賠償請求を認めるか否かについて 従来 of 裁判所の考え方

「過失論」

非侵害ないし特許無効が判明した場合は14号に該当するとし、侵害の判断が困難であった場合等は過失を否定して損害賠償を退けるもの。

「権利行使論」

警告の態様が正当な権利行使と言えるときには賠償責任を負わないとするもの。



3. 検討

* 最近の事件について、裁判所ではどう判断されているか、事例に基づいて検討した。

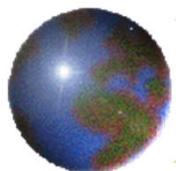
⇒ 今回取り上げた2つの事例

1: 有機エレクトロルミネッセンス(以下、EL)素子事件

2: 雄ねじ部品事件

* 2つの事例の特徴:

被警告者は、被疑侵害品の製造業者であり、単なる流通業者ではない。



3-1) 有機EL素子事件

1. 有機EL素子事件

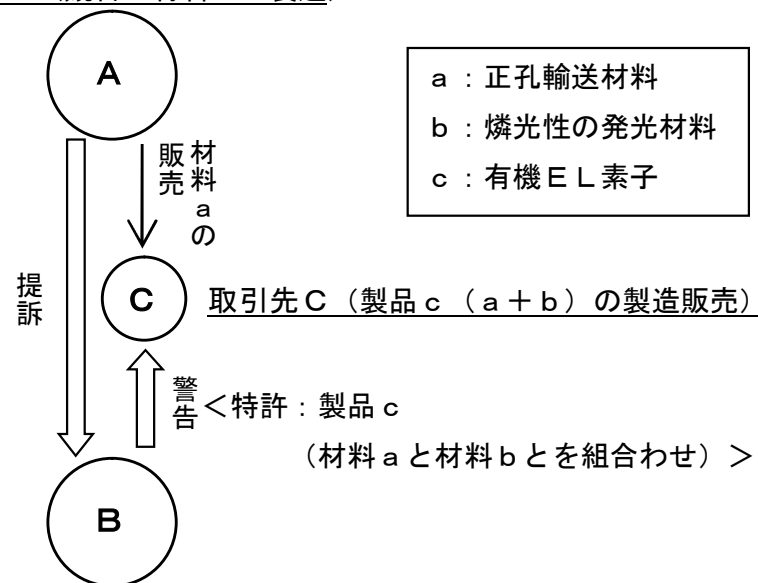
平成22年(ワ)5719号(2012/5/29) 東京地裁

平成24年(ネ)10059号(2013/3/25) 知財高裁

<事件の概要>

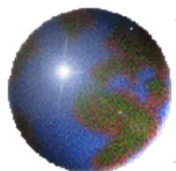
有機EL素子の製造に使用する正孔輸送材料のメーカーである被告B(特許権者)は、競合会社である原告A(正孔輸送材料のメーカー)の取引先C(有機EL素子のメーカー)に対して警告を行った。被告特許は、警告の後、原告Aが請求した無効審判により無効審決が確定した。

原告A (競合：材料 a の製造)



- a : 正孔輸送材料
- b : 燐光性の発光材料
- c : 有機EL素子

被告B (特許権者：材料 a の製造)

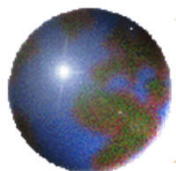


3-1) 有機EL素子事件

[一審の判断]

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。

ただし、告知行為時点で、訂正発明の作用効果が顕著でないとした点について調査をすべき注意義務違反があったとはいえないとして、**被告Bには過失はないと認定**。



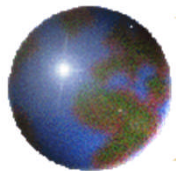
3-1) 有機EL素子事件

[二審の判断]

本件告知行為のように、特許権者が当該特許の第一次被疑侵害者に対してする権利行使は、**第一次被疑侵害者が被疑侵害品を製造、譲渡等した行為が特許権を侵害するということ**を内容とするものであり、被疑侵害品の材料納入業者の行為が特許権を侵害するということの内容とするものではないから、特段の事情が認められない限り、**材料納入業者の『営業上の信用を害する』ものとはいえない。**

一審：被告の警告が不正競争行為に該当するとした上で過失は無かったと判断。

二審：被告の警告は不正競争行為には該当しないと判断。



3-2) 雄ねじ部品事件

2. 雄ねじ部品事件

平成20年(ワ)18769号(本訴) (2010/9/17) 東京地裁

平成21年(ワ)22773号(反訴)

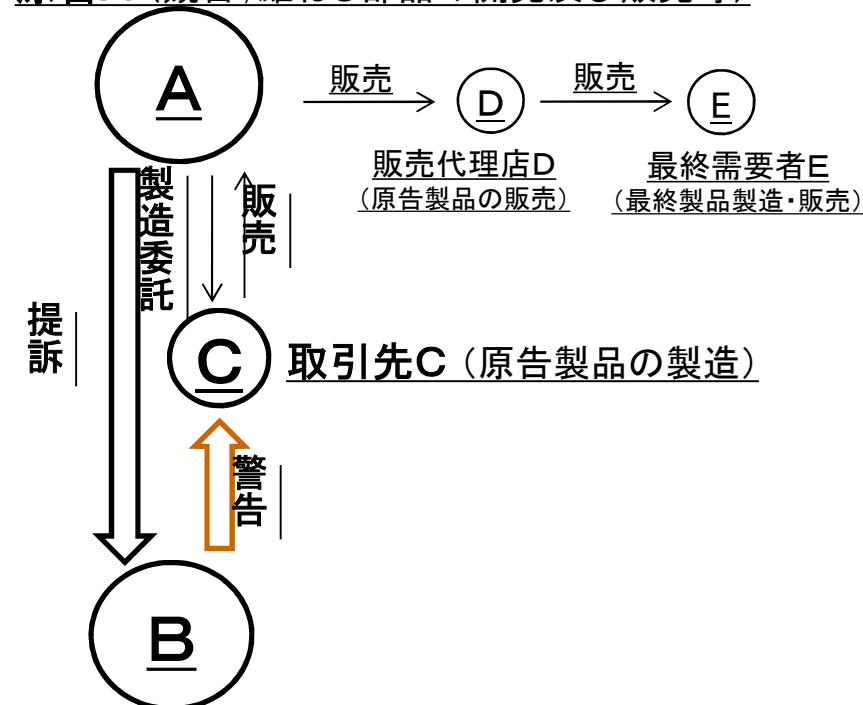
平成22年(ネ)10074号

(2011/2/24) 知財高裁

<事件の概要>

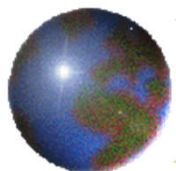
雄ねじ部品の開発および販売等のメーカーである被告B(特許権者)は、競合会社である原告Aの取引先であって原告Aから製造委託を受けて原告製品を製造する取引先Cに対して警告を行った。

原告A (競合; 雄ねじ部品の開発及び販売等)



被告B (特許権者; 工業材料の販売)





3-2) 雄ねじ部品事件

[一審の判断]

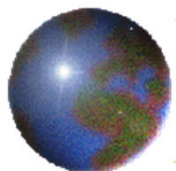
<過失について>

特許権者は、該警告に当たって不競法2条1項14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。…被告Bが上記注意義務を尽くしたと認められず、**過失がある**。

<不正競争行為の該当性について>

被告行為は市場での競争において優位に立つ目的で告知を行ったと推認され、さらに上記の「高度な注意義務」を尽くしていないことも合わせて考えると、**違法性のない正当行為と認め**ることはできない。

一審：正当な権利行使とせず過失を認め損害賠償を命じた。



3-2) 雄ねじ部品事件

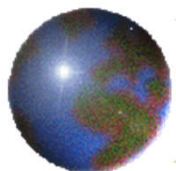
[二審の判断]

取引先Cは、原告製品を製造販売する者であるから、被告特許の直接侵害者に相当する立場にある者である。また本件告知行為の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。

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。

被告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**無効理由について被告B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。**

二審：過失を認めず損害賠償の請求を棄却。

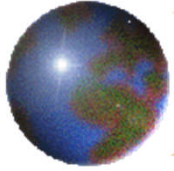


3-3) まとめ

2つの事例のまとめ

		有機EL事件	雄ねじ事件
原告(被告の競合者)		製造業者	販売業者
被告(特許権者)		製造業者	販売業者
被警告者		製造業者	製造業者
一審	不正競争該否	該当	該当
	過失の有無	無し	有り
二審	不正競争該否	該当せず	—※
	過失の有無	—※	無し

※: 該当するか否か判断していない



3-3) まとめ

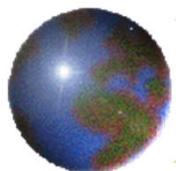
* 製造者が特許権者の直接の競合である場合

権利者が、権利侵害と思料する物品の製造者に対し、権利の存在及び権利者において侵害と思料していることを知らしめることは、社会的な価値判断たる信用が低下しないから、不正競争行為とはいえないとされている¹⁾。

1) 高部眞規子,「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, No.1290, pp88-99(2005.6.1)



2つの事例は、被疑侵害品の製造業者に対する警告であっても、それが直接の競合会社への警告ではなく、その取引先への警告であれば、根拠となる特許が無効になった場合にはその警告が不正競争行為に該当することになる可能性があることを示している。



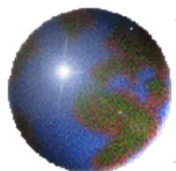
3-3) まとめ

今回の事案における裁判所の判断：不正競争該当性

有機EL素子事件では、不正競争の該当性において、他人の営業上の信用を害するか否かが争点となっている。一方、雄ねじ部品事件の場合のように、他人の営業上の信用を害するか否かについては争点とならず、警告が正当な権利行使であるか否かが争われる場合もある。

このように不正競争の該当性について争う場合でも、事件により争点が異なる。

また、何を以って不正競争に該当すると判断するかについて、裁判体により判断が異なる場合がある。



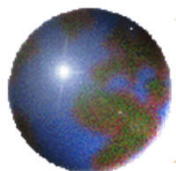
3-3) まとめ

今回の事案における裁判所の判断：過失の有無

過失の有無の判断にあたり、無効性調査に対する注意義務違反の判断基準は一定とは言えない。

例えば雄ねじ部品事件では、第二審で無効性調査とは直接関係しない要素（例えば、特許権者の権利行使を不必要に委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等）も総合的に考慮される。

事前にどこまで無効性調査を行えば注意義務違反とまらないのか、予見は困難と言える。

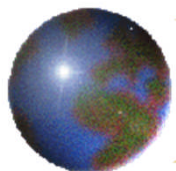


4. 実務者への提言

- * 損害賠償責任の有無を検討するに当たっては、次のようなこと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されるケースがあると考えられる。
 - ・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

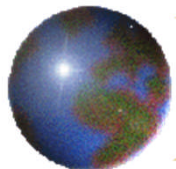
* 企業の実務者には、結果の見通しが良くない。

では、警告を行った特許権者が、損害賠償の責任を問われることをないようにするためには、警告に当たりどのような注意を払っておく必要があるのか？



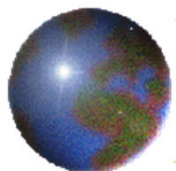
4. 実務者への提言

- 1) 警告は競合他社に直接行うことを第1に検討すべきである。
- 2) 不競法2条1項14号の対象とならないように、特許権者は特許権の侵害が行われていることを十分に確認したうえで、特許権に無効理由がないことを警告前に十分に検討し、警告が空振りになることのないよう注意すべきである。
- 3) 特許の有効性の判断や侵害の有無の判断に当たっては、警告の相手先や警告の内容により警告が与える影響の大きさを予測し、それに見合った注意を払う必要がある。



4. 実務者への提言

- 4) 警告文の書き方として、競合他社の営業上の信用を害する文面を避ける工夫をするべきである。
- 5) 警告に関連した交渉の過程で新たに明らかになった事実関係や先行例などについてはきちんと検討し、特許の有効性や侵害の該非判断に変化が生じるような場合は、それ以降警告を中止するなど適切な対応を取る必要がある。

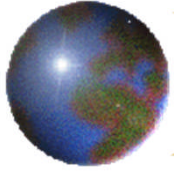


4. 実務者への提言

特許権は独占排他権であり、企業等は特許権を取得して特許発明を独占的に実施することが認められていて、特許権の侵害に対する警告は、権利侵害に対抗するため、特許権者に一般に認められる措置であると考えられる。

しかし特許権の侵害の警告は、他者を排除して特許発明を独占的に実施するため、競合他社の行為にクレームを付け、信用を毀損する行為であるとも言える。

特許権が無効または競合他社の非侵害となった場合、その警告が不正競争行為とされるおそれがある点を常に留意が必要である。



ご清聴ありがとうございました

2013年度 特許第2委員会 第1小委員会

堀川俊治(昭和電工 小委員長) 柳澤秀彦(日本製鋼所 小委員長補佐)
仲野健(新日鐵住金 小委員長補佐) 森田将行(フジシールインターナショナル)
野口健治(川崎重工業) 小林心(日本電信電話)
小此木俊秀(神戸製鋼所) 永幡史暁(新明和工業)
前田康成(新日鐵住金化学) 千々松宏(トクヤマ)
引地博幸(本田技研工業) 松崎倫宏(東芝) 岡本晃(沖電気工業)

