

不正競争の判断に関する裁判例

－「発電制御システム」事件－

(①事件) R4.3.24 判決 大阪地裁 令和元年(ワ)第5620号 特許権侵害差止等請求事件：請求棄却

(②事件) 同日判決 大阪地裁 令和2年(ワ)第10046号 不正競争行為差止等請求事件：請求認容

概要

被告について本件特許の直接侵害等が成立すると判断されたが、**本件特許発明は本件特許出願前に被告によって公然実施されており、無効理由を有することから、原告が被告の取引先に行った被告製品が本件特許を侵害する旨の告知行為は虚偽の事実を告知等する行為**であり、不正競争防止法2条1項21号の不正競争に該当すると判断されて損害賠償が認められた事例。

事件の経緯

①事件は、特許権を有する原告が、被告らが被告製品を製造するなどすることは、本件特許権の侵害に当たると主張して、被告らに対し、被告製品の製造等の差止めと損害賠償を求める事案である。

②事件は、原告が被告の取引先に被告製品が本件特許権を侵害する旨の虚偽の事実を告知した不正競争行為により被告の営業上の利益を侵害したと主張し、被告製品を販売することが本件特許権を侵害する旨を被告の取引先その他の第三者に告知すること等の差止めと損害賠償の支払を求める事案である。

主な争点

- 1 ①事件について
 - (1) 技術的範囲への属否(争点1)
 - (2) 直接侵害及び間接侵害の成否(争点2)
 - (3) 公然実施発明に基づく本件訂正発明2及び6の新規性欠如及び本件訂正発明3の進歩性欠如の有無(争点3-1)
- 2 ②事件について
 - (1) 虚偽事実の告知による不正競争該当性及び差止めの要否(争点6)
 - (2) 被告の損害の発生及びその額(争点7)

裁判所の判断

- 1 本件各訂正発明の技術的範囲への属否(争点1)について

『(3) 本件訂正発明2及び3について
本件訂正発明2及び3に係る発電制御システムは、……(略)……によって構成されているところ、……(略)……被告製品②自体はP C S及び受変電部を備えていない。したがって、被告製品②は、構成要件2 A、2 B及び3 Aをいずれも充足しない。』

 - (4) 本件訂正発明6について
 - ア 構成要件6 A
……(略)……
 - エ 以上から、被告製品②は、本件訂正発明6の各構成要件を充足する。』

- 2 直接侵害及び間接侵害の成否(争点2)について

『(3) 間接侵害について

……(略)……

間接侵害について検討するに、特許法101条1号の「その物の生産にのみ用いる物」とは、抽象的ないし試験的な使用の可能性ではならず、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的観点からみて、特許発明に係る物の生産に使用する以外の他の用途がないことをいうと解するのが相当である。

被告製品②には、被告システムに使用される以外に、社会通念上、経済的、商業的ないしは実用的であると認められる他の用途があるとはいえないから、被告製品②は「その物の生産にのみ用いる物」に該当する。

……(略)……

以上から、被告フィールドロジックについて、本件訂正発明6に係る本件特許の直接侵害、本件訂正発明2及び3に係る本件特許の間接侵害が成立するものと解され、被告インタープローブについて、令和元年6月30日までの間、本件訂正発明6に係る本件特許の直接侵害、本件訂正発明2及び3に係る本件特許の間接侵害が成立するものと解される。』

- 3 公然実施発明に基づく本件訂正発明2及び6の新規性欠如及び本件訂正発明3の進歩性欠如の有無(争点3-1)について

『ア 被告フィールドロジックの従業員であったP1氏は、自家消費型太陽光発電制御システムの開発を行っており、システム仕様書……(略)……を作成した。』

……(略)……

- (3) 公然実施について

特許法29条1項2号所定の「公然実施」とは、発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうところ、前記認定のとおり、被告フィールドロジックは、本件特許出願前の平成30年2月19日までの間に、第三者及びヤクルトに対し、P1発明及びヤクルト向けシステムを納品し、これを実施した。

ア 本件訂正発明2及び6について
本件訂正発明2及び6は、特許出願前に日本国内において公然実施された発明であるから、新規性を欠く。

イ 本件訂正発明3について
 本件訂正発明3とヤクルト向けシステムとを比較すると、本件訂正発明3は、蓄電池を備えているのに対し、ヤクルト向けシステムでは、蓄電池を備えていない点が相違している。

証拠・・・(略)・・・及び弁論の全趣旨によれば、本件特許の出願時において、特許公報において、太陽光発電システムに蓄電池を備える構成とすることが公開されており、太陽電池による発電電力を補完するものとして蓄電池を備えた太陽光発電システムは産業用・住宅用として一般的に設置されていたことが認められるから、このような構成は周知の技術であったと認められる。そうすると、当業者にとって、ヤクルト向けシステムに蓄電池を備える構成とすることの動機付けが存在し、蓄電池からの電力が太陽電池による発電電力を補完する構成とすることに阻害要因が存在することをうかがわせる事情はないから、当業者は、ヤクルト向けシステムに蓄電池を備えることを容易に想到し得たといえる。したがって、本件訂正発明3は進歩性を欠く。』

4 虚偽事実の告知による不正競争該当性及び差止めの要否(争点6)について

『原告と被告フィールドロジックが競争関係にあること、及び、原告が、令和2年10月21日、被告フィールドロジックの取引先であるスマイルエナジーに対し、被告製品が本件特許権を侵害する旨等を記載した書面を送付した本件告知行為をしたことについて当事者間に争いが無い。前記4のとおり、本件特許は無効審判により無効とされるべきものであり、被告製品が本件特許権を侵害するとは認められないにもかかわらず、本件告知行為は、被告製品が本件特許権を侵害する旨等を指摘するもので、原告と競争関係にある被告フィールドロジックの営業上の信用を害する虚偽の事実を告知等する行為である。

したがって、本件告知行為は、被告フィールドロジックに対する不正競争(不競法2条1項21号)に該当する。そして、原告は、①事件の訴訟係属中であり、被告製品の本件各訂正発明の技術的範囲への属否や本件各訂正発明の無効理由の有無等が争われている中で本件告知行為をしたのであり、原告には、この点について少なくとも過失が認められる。

』

5 被告フィールドロジックの損害の発生及びその額(争点7)について

『スマイルエナジーは、令和2年10月5日から、自家消費型太陽光発電制御システムにおいて逆潮流の発生等を防止する商品の販売を開始することになり、・・・(略)・・・被告フィールドロジックから、被告製品を、同年下期に30セット、令和3年上

期及び下期に各30セット・・・(略)・・・を購入する計画を立て、令和2年9月頃には、同年下期分として、計画より10セット多い40セットを購入し、被告フィールドロジックはこれを納品したが、本件告知行為によって、それ以降、被告フィールドロジックとスマイルエナジーとの取引は中断していることが認められる。

前記認定のとおり、被告製品の販売計画は、スマイルエナジーの受注状況によってその実効性が左右されるものの、同計画の販売予定数によって被告製品の販売価格が決定され(証人P2)、現に令和2年下期は同計画を上回る数量を販売していることに照らすと、本件告知行為がなければ、令和3年下期までについては、同計画に沿った販売ができたものと推認され、これを覆す事情はない。』

検討

本判決では、被告について、本件訂正発明6に係る本件特許の直接侵害、本件訂正発明2及び3に係る本件特許の間接侵害が成立すると判断された。一方で、被告は、本件特許出願前に、本件訂正発明2及び6の各構成要件を満たすシステムを実施していた。本判決では、当該実施により、公然実施された発明であるから、新規性及び進歩性を欠くと判断された。訴訟の提起の段階で、原告は、被告の公然実施について知り得なかったと思われる。

この点、本判決では、原告の告知行為について、「原告は、①事件の訴訟係属中であり、被告製品の本件各訂正発明の技術的範囲への属否や本件各訂正発明の無効理由の有無等が争われている中で本件告知行為をしたのであり、原告には、この点について少なくとも過失が認められる」と判断された。

原告においては、裁判や無効審判の進捗に応じて、被告以外の第三者に対する告知については、慎重になる必要があったと思われる。

実務上の指針

特許権に基づいて警告等を行う場合、技術的範囲に属すること、特許権に無効理由がないこと等を慎重に判断し、警告先については、製造元等、直接の当事者に対して、警告することが望ましい。

また、特に、本件のように訴訟に係属している場合や、無効審判等、権利の有効性に争いが生じている場合は、取引先などの当事者以外への告知については慎重になるべきである。

万一、特許権の侵害が認められなかった場合や、特許権が無効となった場合は、営業誹謗行為に該当する可能性があることから、事前検討及び、局面に応じた検討が重要である。

以上