

判決年月日	平成30年3月14日	担当	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成29年(ホ)10059号 平成29年(ホ)10075号		
○ 特許権侵害を前提とする警告が不法行為に該当するとした事例。			

(関連条文) 民法709条

判 決 要 旨

1 本件は、①控訴人が、被控訴人による、本件製品が本件特許に抵触し、本件製品の使用停止等を求めた本件各通告は、不法行為に当たる旨主張して損害賠償を求め(本訴請求)、②被控訴人が、控訴人による本件製品の使用は本件特許権の侵害に当たる旨主張して損害賠償を求めた(反訴請求)事案である。

原判決は、本訴請求を棄却し、反訴請求を一部認容した。

2 ①補助参加人は、倒産後であったために対外的にヤマト商工の名義を使用していたものの、自らの判断により水産加工機械を開発、製造、販売し、原材料は補助参加人の指示によりヤマト商工が一旦費用を負担して購入するが、水産加工機械が販売できれば、販売代金の中から原材料代等相当額を支払うことによって精算されており、平成22年4月頃には、その未払額を分割で支払うことを約し、支払っていること、②補助参加人は、水産加工機械の販売代金から原材料代等を除いた部分の半分を自らの取り分として受領していたこと、③本件製品との関係では、七宝商事がヤマト商工に支払ったのは、本件製品の原材料代等であり、補助参加人に支払われたものは、「管理費」名目であるが本件製品の販売による補助参加人の取り分であると解されることからすると、本件製品の製造販売の主体は補助参加人と認めることが相当であり、ヤマト商工の名義使用は、補助参加人が倒産による責任追及を免れるための方便にすぎなかったものというべきである。

3 補助参加人は本件製品の製造販売の主体であるということが出来るから、本件製品については、本件特許権の共有者である補助参加人が自己実施したと評価することができる。しかし、本件専売契約の、水産加工機械の製造は補助参加人が担当し、販売は被控訴人が専ら担当する旨の合意は、特許法73条2項の「別段の定」に該当するから、本件製品の販売時に本件専売契約が存続していれば、本件製品の補助参加人による実施により本件特許権が消尽したとはいえない。そこで、本件専売契約の終了時期について検討する。

本件専売契約は、被控訴人が水産加工機械を専ら販売し、その利益を補助参加人と被控訴人とで折半するという内容のものであるから、被控訴人が水産加工機械の販売をやめれば補助参加人は利益を得ることができなくなるので、被控訴人が販売継続することを前提としているといえる。被控訴人は、補助参加人が被控訴人を介さずに水産加工機械を販売しているとして、弁護士を通じて協議を申し入れたものの、平成21年1月の補助参加人との協議においても本件専売契約に関する問題が解決しなかったことから、同年1月末限りで本件専売契約に基づく補助参加人への利益分配金の支払を止め、同年以降の水産加工

機械を販売しなくなり，２月には新たな契約書案を補助参加人に送付して検討を求め，これに対して，補助参加人は，提案をし，疑問点を問うなどしたものの，被控訴人は，補助参加人の提案を拒否し，同年６月頃には，新たな契約交渉は打ち切られたものである。このように，被控訴人は，平成２１年以降水産加工機械を販売しなくなり，新たな契約交渉も打ち切られたのであるから，平成２１年６月頃には，被控訴人は，本件専売契約を継続する意思を失い，そのことを黙示的に表示したといえる。そして，平成２１年６月には，補助参加人が被控訴人に対して通知を行うことによって，本件専売契約終了の意思を明らかにしている。したがって，平成２１年６月頃には，両者とも本件専売契約に拘束される意思を放棄したものと見て，本件専売契約を解約する旨の合意が成立していたものと認められる。

以上のとおり，本件製品の販売時には，本件専売契約は消滅しているから，被控訴人は控訴人に対し，本件製品の使用につき，本件特許権侵害を主張することができない。本件各通告は，本件特許権侵害の事実がないのにこれをあると告知したものであって，違法である。

４ 被控訴人は，補助参加人による本件製品の製造販売が自己実施に該当し，控訴人の本件製品の使用が本件特許権の侵害に当たらず，本件各通告が虚偽の事実を告知するものであることにつき，故意又は過失があったといえる。