

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 公然実施により特許無効と認定され、 特許権を侵害する旨の取引先への告知が 不正競争行為と認定された事例

[大阪地方裁判所 令和4年3月24日判決 令和元年(ワ)第5620号・令和2年(ワ)第10046号]

### 1. 事件の概要

本件は、被告製品の製造販売行為が本件特許権を侵害するとして、特許権者（原告）が被告らに損害賠償を請求する①事件と、原告が被告Y1の取引先に被告製品が本件特許権を侵害すると虚偽の事実を告知したことが不正競争に当たるとして、被告Y1が原告に対して損害賠償を請求する②事件が併合されています。

### 2. 前提事実（争いのない事実等）

#### （1）本件特許発明

本件特許は特許異議申立てがあり、訂正請求がありました。訂正後の請求項2、3、6は次のとおりです。

#### 「訂正後請求項2

太陽電池の発電電力を制御するパワーコンディショナと、負荷に接続された受変電部と、前記負荷の消費電力を取得すると共に前記パワーコンディショナの出力を制御する発電制御装置と、を備え、前記発電制御装置は、前記発電電力の上限値を、前記発電電力の上限値と前記消費電力との差分が前記消費電力の一次関数となるよう設定して出力指令値を算出し、前記出力指令値に基づいて前記パワーコンディショナは

前記発電電力が前記上限値以下となるよう制御することで逆潮流を回避することを特徴とする発電制御システム」

#### 「訂正後請求項3

前記発電制御システムは、さらに蓄電池を備えることを特徴とする請求項2記載の発電制御システム」

#### 「訂正後請求項6

太陽電池の発電電力及び負荷の消費電力を取得すると共に、前記発電電力の上限値を、前記発電電力の上限値と前記消費電力との差分が前記消費電力の一次関数となるよう設定してパワーコンディショナの出力指令値を算出し、前記パワーコンディショナは前記発電電力が前記上限値以下となるよう制御することで逆潮流を回避する発電制御装置」

#### （2）被告製品

「被告製品には、①系統連系型システムに用いられるもの、②自家消費型発電制御システムに用いられるもの、③計測のみに用いられるものがある（以下、順に『本件仕様①』などという。）。被告製品は、①系統連系型システムにおいては、各電力会社の仕様（制御スケジュール）に応じて太陽電池と接続されたパワーコンディショナ（以下『PCS』と表記することがある。）の出力制御を

行い、②自家消費型発電制御システムにおいては、消費電力と発電電力を比較し、PCSに対して発電電力が消費電力を上回らないよう出力制御命令を行う。本件仕様①～③のうち、本件仕様②に限り、受変電設備からの買電データ計測とPCSからの発電計測とに基づいて、消費電力を計測し、消費電力に基づいてPCSを制御する機能を有している。被告製品には、本件仕様①～③に係るプログラムが全てインストールされており、その筐体、ハードウェア、ソフトウェア等も同一であるが、本件仕様①～③に係るプログラムに対してキッキング作業を行うことで当該プログラムが解放されて稼働することになる。被告製品の設定は、内蔵されているWeb画面などでは行えず、被告Y1が所有する特殊ツールを用いてのみ行うことができるため、被告Y1以外の者が現地で設定を変更することは不可能であり、仕様変更を行う場合は、被告Y1が機器にキッキング作業を行って、再設定済みの機器を現地に送付する」

### 3. 争点

本件では多数の争点がありましたが、公然実施発明による新規性・進歩

性欠如の有無（争点3-1）と虚偽事実告知による不正競争該当性（争点6）について説明します。

#### 4. 争点に関する当事者の主張

(1) 争点3-1（公然実施）について  
ア 被告の主張

「被告Y1の従業員であったP1は、自家消費型太陽光発電制御に対応可能なシステムの開発を行っていたところ、平成30年1月5日の時点で、次の発明（以下『P1発明』という。）をした。すなわち、太陽光発電システムにおけるPCSを制御するための制御装置であって、DataCube2（以下『DC2』という。）及びPLCから構成されており、負荷の消費電力を取得すると共に前記PCSの出力を制御し、予め制御閾値を設定しており、消費電力×制御閾値がPCS定格よりも小さい場合には、消費電力×閾値/PCS定格電力を制御指令値として算出し、消費電力×制御閾値がPCS定格以上の場合には、発電電力の上限値がPCS定格電力となる制御指令値を用いて、前記PCSを制御し、前記制御指令値に基づいて、前記PCSを制御することで、発電電力≤消費電力×制御閾値を実現して、逆潮流を回避する制御装置を発明した。

P1氏は、同年2月13日、納品先であったA社に対し、DC2及びPLCを設置する作業を行い、被告Y1は、第三者を介してA社に対し、必要な機器を納品し、請負業者は、太陽光電気設備工事を完了して、同月19日、A社に対し、これを引き渡した。

以上によれば、A社は、同月13日、本件訂正発明2を公然と実施し、被告Y1は、同日、本件訂正発明6を公然

と実施した」

「太陽光発電システムにおいて、蓄電池を備える構成とすることは周知技術である。そうすると、P1発明及び前記周知技術により本件訂正発明3を想到することは容易である」

イ 原告の主張

「P1発明を構成する制御装置はDC2及びPLCであり、被告製品とは異なるし、被告らがA社に提供したプログラムのソースコードの形式は、被告製品に実装されたプログラムのソースコードと全く異なる。このように、P1発明と被告製品とは、ハードウェアの構成やプログラムのソースコードなどが相違する上、当該プログラム自体が事後的に改変された可能性を排除できない。

また、公然実施といえるためには、不特定多数の者の前で実施をしたことにより当該発明の内容を知り得る状況になったことを要するところ、DC2は、そのソースコードを解析してはじめて制御の方法がわかるものであり、外部から一見してその制御の方法がわかるものではないから、当該制御方法を搭載した製品が1社に納品され、使用されたからといって、公然実施発明となるものではない」

(2) 争点6（不正競争該当性）について  
ア 被告Y1の主張

「原告は、被告Y1と、太陽光発電計測・表示システム等の製造、販売において競争関係にあるところ、令和2年10月21日、被告Y1の取引先であるB社に対し、『弊社特許技術及び本知財を応用した製品につきましては、弊社のような中小企業が血のにじむような努力と、なげなしの投資の結果生み出

されたかけがえのない財産であり、弊社にとってそれを侵害されることは死活問題です。従業員の生活もかかっており、それを貴社のような超大企業グループに属する企業が一方的に安易に侵害するような行為は断じて容認できませんので、貴社が弊社特許権の侵害を認識しながら貴社商品の販売を続ける場合は、弊社としてはあらゆる手段を講じて、貴社の行為の責任を追及する所存ですので、ここに改めて強く警告致します。』と記載された『ご通知書』と題する書面……を送付した（以下『本件告知行為』という。）。したがって、本件告知行為は不正競争に該当する。

B社は、同月22日、被告Y1に対し、前記書面の内容の真偽を確認するとともに、同被告との取引を継続するか否かを判断する上で、同被告の弁護士の意見を踏まえた詳細な説明を求め、本件告知行為により、同被告の営業上の利益が侵害された」

イ 原告の主張

「被告製品は本件特許権の技術的範囲に属するものであり、本件特許権には無効とされるべき事由が存在しないことから、本件特許権を侵害するものである。原告の本件告知行為は、その時点においては、内容ないし態様において社会通念上著しく不当であるとはいえず、正当な権利行使の一環として違法性が阻却されるし、また、原告には故意又は過失がない」

#### 5. 裁判所の判断

(1) 争点3-1（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、……被告Y1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A社に対し、P1発明及びA社向けシステムを納品し、これを実施した」

「これに対し、原告は、P1発明と被告製品②とは、ハードウェアの構成やプログラムのソースコードなどが相違する上、当該プログラム自体が事後的に改変された可能性を排除できない旨を主張する。

しかし、本件各訂正発明の新規性及び進歩性の有無は、本件各訂正発明について検討すべきものであって、被告製品②との相違点の有無が本件各訂正発明の新規性及び進歩性の判断に直接的に影響するものではない」

「また、原告は、DC2は、外部から一見してその制御の方法がわかるものではないから、当該制御方法を搭載した製品が1社に納品されて使用されたからといって、公然実施となるものではない旨を主張する。

しかし……被告Y1は、第三者に対しP1発明を譲渡し、最終的にA社に納品されているところ、当該第三者やA社がP1発明の内容等について守秘義務を負っていることやその解析を禁止されていることをうかがわせる事情はない。そうすると、少なくともA社に対する納品をもって、P1発明は公然と実施されたと認めるのが相当である」

「当業者にとって、A社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、A社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」

(2) 争点6(不正競争該当性)について  
「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Y1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Y1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」

## 6. 考察

### (1) 公然実施について

特許法29条1項では、1号の「公然知られた発明」と2号の「公然実施をされた発明」が並列で記載されていることから、2号の「公然実施」では不特定多数の者が現実に発明を知ったことまでは要せず、知り得る状態で実施されればよいと解されています。そ

のため、外部から一見しただけでは理解できないような発明であっても、発明実施品を譲り受けた者が守秘義務を負っておらず、かつ、当該実施品を解析して当該発明を知り得るのであれば、公然実施に該当すると解されます。

また、本件の原告は、先行発明(P1発明)と被告製品とを対比して、両者が異なる旨を主張していますが、公然実施に該当するか否かは、先行発明と本件特許発明とを対比して判断されるべきもので、先行発明と被告製品との対比は無関係ですから、本件の裁判所の判断は適切でしょう。

### (2) 不正競争について

特許権者が競業者である被疑侵害者に警告状を送る分には特に問題はありませんが、競業者の取引先に警告状を送った場合に警告状の内容が虚偽であれば、不正競争行為(不競法2条1項21号)に該当するおそれがあります。警告状発送時に告知内容が虚偽であると認識していなくても、虚偽であることを知らなかったことに過失があれば、不正競争行為となる可能性があります。例えば警告状発送時には特許無効の理由がないと誤信し、後に特許無効と判断されたときも、虚偽の事実の告知になります。

競業者の取引先に通知する行為は高いリスクがあると認識して、特に注意する必要があるでしょう。

#### いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務、独国防務省・マックス・プランク特許法研究所に在籍。

#### さのたつみ

東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所在籍。