

## ～ 裁判例の紹介 ～

### 「歯列矯正ブラケット」事件

東京セントラル特許事務所  
パートナー弁理士 岸本達人  
(作成日 2018年4月6日)

#### 判決のポイント

本事件は、被控訴人Yが控訴人Xに対し、本件特許権に基づいて侵害警告を通知したが本件特許の無効が確定したため、被告による侵害警告の行為は、不正競争防止法に定められた「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」(現行不競法2条1項15号)に当たると認定され、侵害警告時に輸入・販売していた原告製品①について損害賠償が認められただけでなく、侵害警告後に輸入・販売を開始した原告製品②～④についても予見可能であったから損害賠償が認められた事例である。

＜侵害警告時に予見可能性があったことを認めるに至った判断要素＞

- (a) 原告製品②～④は、原告製品①の基本的特徴を有するラインナップである。
- (b) 原告製品②～④それぞれに対する直接的な競合品(例えば原告製品②についてはセラミック製ブラケット)が、侵害警告時すでに他社が販売していた。
- (c) 原告製品②～④は、侵害警告後、当該原告製品②～④の日本での販売開始前に、米国及びカナダで販売を先行開始していた。

事件の表示	事件① 平成29年(ネ)第10045号 不正競争行為差止等請求控訴事件 事件② 平成29年(ネ)第10058号 不正競争行為差止等請求附帯控訴事件 事件③ 原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第8922号
参照条文	不競法4条、民法709条、不競法2条1項14号(現行法15号)
Key Word	侵害警告、予見可能性、侵害警告後に販売していなかった製品の逸失利益

#### <<目次>>

1. 事件の背景
2. 原審(第一審)の経緯
  - (1) 原審での主張の要点
  - (2) 原審での主な判事内容
    - (2-1) 不正競争行為の該当性(争点(1))
      - (2-1-1) 本件告知1営業上の信用を害する事実の告知に当たる
      - (2-1-2) 本件告知1は虚偽の事実の告知に当たる(無効理由がある)
      - (2-1-3) 本件告知1は違法性及び故意過失がある
    - (2-2) 損害発生の有無について(争点(2))
3. 本事件(控訴審)の経緯
  - (1) 本事件での主張の要点
  - (2) 本事件での主な判事内容
    - (2-1) 損害発生の有無について
      - (2-1-1) 原告製品②について
      - (2-1-2) 原告製品③及び④について

- (2-2) 販売中止期間について
  - (2-2-1) 原告製品①について
  - (2-2-2) 原告製品②について
  - (2-2-3) 原告製品③について
  - (2-2-4) 原告製品④について
- (2-3) 原告製品に関する逸失利益の算出方法
  - (2-3-1) 原告製品①の逸失利益
  - (2-3-2) 原告製品②の逸失利益
  - (2-3-3) 原告製品③及び④の逸失利益

## 1. 事件の背景

本事件の控訴人・附帯被控訴人であり原審の原告であるX（以下「控訴人X」という。）は、歯列矯正ブラケットである原告製品①を外国で製造し、世界各国で販売していた。日本では、訴外日本企業Zが原告製品①を輸入・販売していた。

また控訴人Xは、後述する本件告知1がなされた後、原告製品①の基本的特徴を有し、原告製品①と共に製品ラインナップを構成する原告製品②～④（以下、原告製品①及び②～④を総称して「原告製品」という。）を開発し、米国及びカナダで販売を開始したが、日本では原告製品②～④の輸入・販売は他国での販売開始時期よりも遅れて開始された。

一方、本事件の被控訴人・附帯控訴人であり原審の被告であるY（以下「被控訴人Y」という。）は、発明の名称を「歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケット用ツール」とする本件特許権（特許第4444410号）を有していた。被控訴人Yは、平成22年10月15日付で、訴外日本企業Zに対し、控訴人Xが外国で製造し、訴外日本企業Zが輸入・販売する原告製品①について、「被告の保有する特許権（第4444410号）の請求項1に関連する」旨を記載した書簡（本件告知1）を、平成22年10月15日付で送付した。

訴外日本企業Zは、本件告知1の内容を検討し、被控訴人Yとの協議を求めたが、被控訴人Yから本件特許について使用許諾をする意思がない旨を通知されたため、販売を中止した。

その後、訴外日本企業Zは、原告製品①の輸入・販売を再開し、原告製品②～④についても輸入・販売を開始した。

<本件告知の時期、原告製品の販売開始・中止・再開時期>

- (a) 本件告知1：平成22年10月15日
- (b) 原告製品①の販売中止：平成23年1月2月末
- (c) 原告製品①の販売再開：平成26年1月
- (d) 原告製品②～④の日本での販売開始時期
  - 原告製品②の輸入・販売の開始：平成26年7月
  - 原告製品③の輸入・販売の開始：平成26年3月
  - 原告製品④の輸入・販売の開始：平成27年1月

(e) 原告製品②～④の米国及びカナダでの販売開始時期

原告製品②の販売の開始：平成24年5月

原告製品③の販売の開始：平成24年1月

原告製品④の販売の開始時期：平成24年3月

## 2. 原審（第一審）の経緯

(1) 原審での主張の要点

控訴人X（原審の原告）は、訴外日本企業Zが原告製品の輸入・販売を中止せざるを得なくなり、控訴人Xに損害が生じたことに関し、上記特許権は無効であり、したがって上記通知は虚偽の事実の告知に当たるから、被控訴人Y（原審の被告）の行為は改正前の不正競争防止法（以下「不競法」という。）2条1項14号（改正後の15号）所定の不正競争行為に当たると主張して、控訴人Xが、被控訴人Yに対し、不競法4条（予備的に民法709条）に基づく損害賠償を求めた。

つまり控訴人Xは、原告製品①だけでなく、本件告知1がなされた時点では日本において輸入・販売されていなかった原告製品②～④も含めて損害賠償の訴えを起こした。

(2) 原審での主な判事内容

裁判所は、被告による告知が不正競争行為に当たるか（争点(1)）については不正競争行為に当たると認定し、損害発生の有無（争点(2)）については本件告知1（侵害警告）がなされた時点において現に販売していた原告製品①についてのみ損害が発生していると認定した。

(2-1) 不正競争行為の該当性（争点(1)）

(2-1-1) 本件告知1 営業上の信用を害する事実の告知に当たる

本件告知1は控訴人X（原審の原告）の営業上の信用を害する事実の告知に当たると認定した。

被控訴人Y（原審の被告）は、次のように主張した。被告は、甲4書簡（本件告知1）において、訴外日本企業Zに対し、原告製品と本件発明に係る特許との関連性を指摘したのみである。甲4書簡（本件告知1）の文面は、原告製品が本件特許を侵害する旨断定する内容ではなく、あくまで侵害の成否の検討を訴外日本企業Zに要望したものにすぎない。

これに対し裁判所は、甲4書簡による本件告知1の意義がやや不明瞭であるとしても、本件告知2を併せてみれば、本件告知1は、被控訴人Y（原審の被告）が訴外日本企業Zに対し、本件特許権侵害を理由として本件発明の実施行為である原告製品の輸入及び販売の中止を求める侵害警告に当たると認定した。そして、訴外日

本企業Zに対するこのような侵害警告は、控訴人X（原審の原告）の営業上の信用を害する事実の告知であると認定した。

＜営業上の信用を害する事実の告知であると認定した判断要素＞

- (a) 訴外日本企業Zは、本件告知1の内容を検討した結果、販売を中止した。
- (b) 被控訴人Yは、訴外日本企業Zに対し、実施許諾する意思がないことを別途本件告知2により連絡した。

#### ※解説者注

警告書の文章が侵害警告品の販売中止を明確に要求する内容ではない場合であっても、警告書を取り巻く状況を全体的に勘案することにより、侵害警告品の販売中止を要求する意思表示をしていることが明らかであると認定される場合がある。

(2-1-2) 本件告知1は虚偽の事実の告知に当たる（無効理由がある）

本件特許は、冒認出願であることを理由として無効審決が確定しており、本件特許権が初めから存在しなかったものとみなされるため、虚偽の事実告知に当たると認定された。

なお、本件特許は、被控訴人Yの常務取締役Aと、それ以外の者Bとの共同発明であったが、被控訴人Yは、共同発明者の一人であるBから特許を受ける権利の譲渡を受けていなかった（意思表示を確認していなかった）。

#### ※解説者注

侵害警告を発する場合には、権利の有効性について確認しておくという基本作業を忘れてはならない。

(2-1-3) 本件告知1は違法性及び故意過失がある

冒認出願の有無に関し調査すべき義務があったにもかかわらず、何ら調査せず本件告知の行為に及んだことを理由に、違法性があり、かつ、少なくとも過失があると認定された。

(2-2) 損害発生の有無について（争点(2)）

裁判所は、原告製品①についてのみ損害が発生していると認め、原告製品②～④については、被告による本件各告知行為と原告製品②ないし④に係る損害との間に相当因果関係があるということできない旨を認定した。

＜上記のように認定した理由＞

- (a) 訴外日本企業Zが甲4書簡（本件告知1）及び甲23メール（本件告知2）を受領した当時、販売していた原告製品は、原告製品①のみであるから、甲4書簡により指摘された「原告製品」は原告製品①のみを指すというほかない。
- (b) 上記当時、原告は、原告製品②ないし④については開発も終了しておらず、原告製品②ないし④の販売不開始により逸失利益が生じたとしても、被告（被控訴

人Y)にとって、本件各告知当時、当該損害については予見可能性がなかったというべきであり、被告による本件各告知行為と原告製品②ないし④に係る損害との間に相当因果関係があるということはできない。

### 3. 本事件（控訴審）の経緯

#### (1) 本事件での主張の要点

- (a) 原審で認められた損害賠償額が十分でない。
- (b) 原審では原告製品①についてだけ本件不正競争行為と相当因果関係のある損害が発生していることが認められたが、原告製品②～④についても認められるべきである。
- (c) 平成28年2月16日から平成29年4月30日までの損害賠償の支払い請求を追加する。

#### (2) 本事件での主な判事内容

##### (2-1) 損害発生の有無について

##### (2-1-1) 原告製品②について

被控訴人による本件各告知行為と控訴人が原告製品②を販売しなかったことに係る損害との間に相当因果関係があるといえる。

<理由>

原告製品②は、材質がセラミックであることを除き、製品の基本的構成が原告製品①と同一である。

セラミック製のブラケットは、昭和55年頃から開発され、被控訴人は平成18年8月にセルフライゲーションセラミックブラケットである被告製品Bについて製造販売を開始し、平成19年までにはセラミックのブラケットが標準技術とされ、平成20年から21年にかけて控訴人を含む3社がセラミック製のブラケットを販売開始したものと認められることからすると、本件各告知の時点において、被控訴人は、控訴人が将来において原告製品①の材質をセラミックとしたものを開発し販売することを予見可能であったというべきである。

そして、本件各告知は当時販売されていた原告製品①が本件特許を侵害するとしてその販売中止を求めたものであるから、同じく本件特許を侵害する将来開発される製品の販売をもやめるであろうことは予見可能であったというべきである。

##### (2-1-2) 原告製品③及び④について

被控訴人による本件各告知行為と控訴人が原告製品③及び④を販売しなかったことに係る損害との間に相当因果関係があるといえる。

<理由>

原告製品③は、口腔内最奥の臼歯用の、歯に直接装着される、ダイレクトボンドタイプのチューブブラケットであるが、その基本的構成が原告製品①と同一である。原告製品④は、口腔内最奥の臼歯用の、バンドに溶接して歯に装着される歯列矯正ブラケットである。

平成19年には、歯列矯正器具の「ウェルダブルタイプチューブ」と「ボンディングタイプチューブ」とが標準技術とされていたこと、平成19年に「ダイレクトボンディング品」の発売を開始した会社が存在すること、平成20年に控訴人はダイレクトボンドチューブ製品及びウェルダブルチューブ製品を販売しており、その中には、セルフライゲーションタイプのものもあったこと、平成21年に「ウェルダブルタイプ」及び「ボンダブルタイプ」の発売を開始した会社があることから、本件各告知の時点において、被控訴人は、控訴人が将来において原告製品①に対応する、口腔内最奥のチューブブラケットのダイレクトボンドタイプ及びウェルダブルタイプを開発し販売することは、予見可能であったというべきである。

そして、本件各告知は当時販売されていた原告製品①が本件特許を侵害するとしてその販売中止を求めたものであるから、同じく本件特許を侵害する将来開発される製品の販売をもやめるであろうことは予見可能であったというべきである。

## (2-2) 販売中止期間について

### (2-2-1) 原告製品①について

訴外日本企業Zは、本件各告知を受けた結果、平成23年1月から平成25年12月までの間、控訴人からの原告製品①の購入を中止したが、本件各告知がなければ、訴外日本企業Zは同期間中も控訴人から原告製品①の購入を継続したと推認されるから、同期間中に原告製品①をバイオデントに対して販売することによって得ることができたであろう利益額が、被控訴人による本件不正競争行為により生じた原告製品①に関する原告の損害額に当たる。

### (2-2-2) 原告製品②について

原告製品②は平成24年5月に米国及びカナダで販売開始されていること、原告製品①は平成22年3月に米国及びカナダで販売開始され、平成22年5月に日本で販売開始されたことからすると、本件各告知行為がなければ、原告製品②は、遅くとも平成24年8月1日から日本において販売開始されたものと認めるのが相当である。

訴外日本企業Zは、本件各告知を受けた結果、平成24年8月から平成26年6月（販売開始の前月）までの間、控訴人からの原告製品②の購入を中止したが、本件各告知がなければ、訴外日本企業Zは同期間中も控訴人から原告製品②の購入を継続したと推認されるから、同期間中に原告製品②をバイオデントに対して販売することによって得ることができたであろう利益額が、被控訴人による本件不正競争

行為により生じた原告製品②に関する原告の損害額に当たる。

(2-2-3) 原告製品③について

原告製品③は、平成24年1月に米国及びカナダで販売開始されていること、原告製品①は、平成22年3月に米国及びカナダで販売開始され、平成22年5月に日本で販売開始されたことからすると、本件各告知行為がなければ、原告製品③は、遅くとも平成24年4月1日から日本において販売開始されたものと認めるのが相当である。

訴外日本企業Zは、本件各告知を受けた結果、平成24年4月から平成26年2月（販売開始の前月）までの間、控訴人からの原告製品③の購入を中止したが、本件各告知がなければ、バイオデントは同期間中も控訴人から原告製品③の購入を継続したと推認されるから、同期間中に原告製品③をバイオデントに対して販売することによって得ることができたであろう利益額が、被控訴人による本件不正競争行為により生じた原告製品①に関する原告の損害額に当たる。

(2-2-4) 原告製品④について

原告製品④は、平成24年3月に米国及びカナダで販売開始されていること、原告製品①は、平成22年3月に米国及びカナダで販売開始され、平成22年5月に日本で販売開始されたことからすると、本件各告知行為がなければ、原告製品④は、遅くとも平成24年6月1日から日本において販売開始されたものと認めるのが相当である。

訴外日本企業Zは、本件各告知を受けた結果、平成24年6月から平成26年12月（販売開始の前月）までの間、控訴人からの原告製品④の購入を中止したが、本件各告知がなければ、訴外日本企業Zは同期間中も控訴人から原告製品④の購入を継続したと推認されるから、同期間中に原告製品④を訴外日本企業Zに対して販売することによって得ることができたであろう利益額が、被控訴人による本件不正競争行為により生じた原告製品④に関する原告の損害額に当たる。

(2-3) 原告製品に関する逸失利益の算出方法

(2-3-1) 原告製品①の逸失利益

(a) 原告製品①の販売可能であった数量

販売中止期間（平成23年ないし平成25年）において販売可能であった数量は、次のようにして算出した。

<step. 1>

販売中止前の販売実績（平成22年5月から同年12月まで）に基づいて、平成22年の年あたりの推定販売数を計算する。

<step. 2>

販売再開後の販売実績（平成26年1月から同年12月まで）の販売実績に

基づいて、平成26年の年あたりの推定販売数を計算する。

<step. 3>

平成22年の年当たりの販売数及び平成26年の販売数の平均を算出して、平成23年ないし平成25年において販売可能であった数量を推定する。

(b) 原告製品①の限界利益

販売中止期間（平成23年ないし平成25年）における限界利益は、次のようにして算出した。

<step. 1>

販売中止期間（平成23年ないし平成25年）における原告製品①の平均販売価格は、販売中止前（平成22年）の平均販売価格と販売再開後（平成26年）の平均販売価格を平均した額と同額であると認める。

<step. 2>

販売中止期間（平成23年ないし平成25年）における原告製品①を一個製造するために要する費用は、証拠上明らかでないため、平成27年において原告製品①を一個製造するために要する原材料費及び外注費と同額相当を要したと推認する。

<step. 3>

原告製品①の製品一個当たりの平均販売価格から、原告製品①を一個製造するために要する原材料費及び外注費を差し引くことにより、限界利益を算出した。

(c) 原告製品①の逸失利益額

販売中止期間（平成23年ないし平成25年）において販売可能であった数量に、限界利益を乗じることにより、逸失利益額を算出した。

(2-3-2) 原告製品②の逸失利益

(a) 原告製品②の販売可能であった数量

販売中止期間（平成24年8月ないし平成26年6月）において販売可能であった数量は、次のようにして算出した。

<step. 1>

販売開始後の原告製品②の平成26年、27年及び28年の各年当たりの販売数を特定した。なお、平成26年当たりの販売数については、平成26年7月から12月に基づいて平成26年当たりの推定販売数を算出した。

<step. 2>

原告製品②と同じくセラミック製である被告製品Bの平成24年ないし28年の各年当たりの販売数を特定した。

<step. 3>

上記原告製品②の各年あたりの販売数、及び、上記被告製品Bの各年あたり

の販売数を考慮した結果、平成24年8月から平成26年6月までの、原告製品②の販売可能数量は、直近の、平成26年7月から12月までと同程度と推定した。

<step. 4>

原告製品②の平成26年7月から12月までの販売数から年当たり販売数を算出し、算出された年当たり販売数に基づいて、販売可能であった原告製品②の個数を算出した。

(b) 原告製品②の限界利益

販売中止期間（平成24年8月ないし平成26年6月）における限界利益は、次のようにして算出した。

<step. 1>

販売中止期間（平成24年8月ないし平成26年6月）における原告製品②の製品一個当たりの平均販売価格は、販売開始後の原告製品②の平成26年、27年及び28年の各年当たりの平均販売価格を特定し、時期的変動を考慮した結果、販売中止期間に最も近い時期（平成26年7月から12月）における平均販売価格と同額であると認定した。

<step. 2>

販売中止期間（平成24年8月ないし平成26年6月）における原告製品①を一個製造するために要する費用は、証拠上明らかでないため、平成27年において原告製品①を一個製造するために要する原材料費及び外注費と同額相当を要したと推認する。

<step. 3>

原告製品①の製品一個当たりの平均販売価格から、原告製品①を一個製造するために要する原材料費及び外注費を差し引くことにより、限界利益を算出した。

(c) 原告製品②の逸失利益額

販売中止期間（平成24年8月ないし平成26年6月）において販売可能であった数量に、限界利益を乗じることにより、逸失利益額を算出した。

(2-3-3) 原告製品③及び④の逸失利益

上記原告製品②と同様に算出した。