

知的財産権侵害に関する警告

東京地判平成18年7月6日，同平成18年8月8日¹⁾

廣 瀬 隆 行*

抄 録 特許権等を侵害していると思われる者に対し，警告書を送付し，侵害行為を中止するよう求めることは，よく行われている。一方，警告後に，対象特許が無効となり，また対象製品等が非侵害であるなど，警告事実が虚偽であることが判明することも多々起こりうる。そして，警告書の送付先が，特許権者等と競争関係にある他人の取引先である場合は，警告書の送付行為が不正競争行為とされうる。

東京地判平成18年7月6日，及び同平成18年8月8日では，ともに警告書を送付する行為が，不正競争防止法に規定する虚偽事実の告知行為に相当するとされた。一方，後者では，違法性が阻却され，不正競争行為ではないと判断された。

本稿では，これらの裁判例を踏まえて，警告書を送付するに際してどのような点に留意すべきか，実務上の指針を与える。

目 次

1. はじめに
2. 不正競争防止法2条1項14号
 2. 1 不正競争防止法2条1項14号の趣旨
 2. 2 警告等における他人の特定性
 2. 3 虚偽事実の告知・流布
 2. 4 違法性の阻却等
3. 本事案について
 3. 1 警告等における他人の特定性
 3. 2 違法性の阻却等
 3. 3 裁判例
4. 警告書を送付する際の留意点
 4. 1 警告書における他人の特定
 4. 2 違法性の阻却
 4. 3 その他の留意点
5. 不正競争行為とされない警告書について
6. まとめ

1. はじめに

自らが所有する知的財産権を他人が侵害する

事実を把握した場合，侵害者に対して警告書を送付するなどして，そのような行為を止めさせようとすることは，企業の知的財産活動として，しかるべき行為である。

競争関係にある他人の製品が特許権等を侵害する場合，その他人から侵害品を購入して加工・販売等する者（その他人の取引先）も特許権を侵害する者である。よって，事情によっては，その他人の取引先に侵害行為を止めるよう警告書を出さざるを得ない事態も生じうる。

一方，ある特許に基づいて競合他社の取引先へ警告書を送付し，特許などが無効とされた場合や，侵害訴訟において被告製品は特許発明の技術的範囲に属しないと判断された場合，虚偽の事実を告知した事となる。この場合には，警告書を送付した行為が，不正競争防止法2条1項14号所定（以下，特に断らない限り「14号」

* 弁理士 Takayuki HIROSE

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とは、不正競争防止法第2条第1項第14号を意味する。)の不正競争とされるおそれがある。

本稿で解説する東京地裁平成18年7月6日判決及び東京地裁平成18年8月8日判決は、いずれも「特許権者と競合関係にある他人」の名称を明示せず、当該他人の取引先へ警告書を告知した事案である。それにもかかわらず、いずれも警告書を送付する行為が虚偽事実の告知に相当すると判断された。一方、告知行為につき、前者は不正競争行為であると判断されたにもかかわらず、後者では違法性を欠くから不正競争行為に相当しないと判断された。

本稿では、どのような点に留意することで不正競争行為とならないか、及び警告書を送付するに際しての留意点について、裁判例を踏まえて検討する。

2. 不正競争防止法2条1項14号

2.1 不正競争防止法2条1項14号の趣旨

不正競争防止法2条1項14号は、「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」が不正競争である旨を規定する²⁾。

本号の趣旨は、「この営業誹謗行為は、他人に対する不当な攻撃により、その者の競争条件を不利にしておいて、自ら営業上の競争によって有利な地位に立とうとするもので、ここに本類型の不正競争性がある。」とされる³⁾。

営業誹謗行為は、民法709条所定の不法行為をも構成すると考えられる⁴⁾。一方、一般に民法709条に基づいて差止めを請求できないと考えられる⁵⁾。よって、14号の実益は、主として故意、過失を問わず差止請求をすることができる点にあるといえる⁶⁾。

2.2 警告等における他人の特定性

(1) 14号に該当する前提

特許権者等が、特許権を侵害すると思われる者に対して警告書等を送付したとしても、警告書を受け取った者との関係では、営業誹謗行為の問題とならない。

営業誹謗行為は、警告書を受取った相手が、特許権者等と競合関係にある他人(競合他社)の取引先である場合に、特許権者とその競合他社との間で問題となる。

(2) 他人の特定性に関する学説

警告書を送付する行為が営業誹謗行為に該当するためには、誹謗の対象となる他人(競合他社)が特定される必要がある。しかしながら、警告書等において、競合他社の名称等が明示されていなくても、通知等を受けた者が競合他社を理解できる程度のもので足りると解釈される⁷⁾。競合他社の名称等が明示されていなくても、警告書を受けた者がその競合他社を把握できるのであれば、その競合他社の営業上の信用が損なわれることとなるからである。

(3) 他人の特定性に関する裁判例

① 東京地裁平成16年3月31日判決⁸⁾

この事件の被告は、実用新案権を有する鞆の製造販売などを行う株式会社であった。一方、原告は、鞆などの加工を行う株式会社であった。そして、被告は、原告の取引先6社に対し、実用新案権に関する「本件お知らせ」を送付した。本件お知らせには、被告の実用新案権を侵害する製品が多数流通していること、及び実用新案権を侵害する製品を販売とした場合には実用新案権の侵害となる旨などが記載されていた。一方、本件お知らせには、実用新案権を侵害する製品が、原告社製である旨は何ら記載されておらず、また、原告の名称も記載されていなかった。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この事件で、裁判所は、「原告と被告との取引関係などから、原告取引先6社は、本件実用新案権を侵害すると指摘された製品が原告のECHORCLUBを指すと理解したことは明らかである」と判断し、その上で被告の行為を不正競争行為とした⁹⁾。

② 大阪地裁平成17年9月26日判決¹⁰⁾

この事件の被告は、原告の取引先に対し、「上記の会社以外の企業が輸入されたらその製品の全ては偽者と言うことを証明致します。」とのファクシミリを送付した。この事件でも、ファクシミリに原告の名称等は何ら記載されていないなかった。

この事件で裁判所は、「原告は、…を輸入販売しているから、原告の取引先等の関係者がこれをみれば、原告商品がその特許侵害品ないし何らかの知的財産権の侵害品であると証明する内容であると理解するものと認められる」とし、被告の行為について差止請求を認めた。

(4) 警告等における他人の特定性について

上記以外の警告等における他人の特定性に関する裁判例として、被告製品以外の所定のマグネット式筆入れが被告の所有する実用新案権を侵害する旨を、被告と競争関係にある原告の取引先に告知した行為を不正競争行為としたもの¹¹⁾などがある。

すなわち、警告書等において、競合他社の名称等が明記されていなくても、警告書等を受取った者が、その競合他社を理解できるのであれば、14号所定の要件としては十分であるというのが通説・判例といえる。

2.3 虚偽事実の告知・流布

(1) 虚偽事実

虚偽の事実とは、客観的事実に反する事実をいう。よって、誹謗者が虚偽と認識して警告等

をした場合であっても、その警告内容が客観的事実と合致していれば、14号所定の不正競争とはならない¹²⁾。すなわち、競合他社の取引先に知的財産権侵害である旨の警告書を送付したとしても、その取引先の行為が知的財産権の侵害であれば、14号所定の営業誹謗行為とはならない¹³⁾。

(2) 虚偽事実に関する裁判例

① 東京地裁平成18年9月26日判決¹⁴⁾

この事件で、裁判所は、「虚偽の事実であるか否かは、告知内容について告知の相手方の普通の注意と読み方・聞き方を基準として判断すべき」とした。

② 東京地裁平成19年3月20日判決¹⁵⁾

この事件で、被告は、原告の取引先に対し、原告製品が被告特許権の侵害品である旨などを記載した文書を配布した。

そして、その被告特許は、無効理由があると判断された。すなわち、「原告製品が被告特許権の侵害品である」とは、虚偽の事実とされた。

一方、この事件では、被告による上記文書の配布に先立ち、原告が本件特許には無効理由がある旨の文書を配布しており、また全国紙において原告が被告に対して原告各製品が被告特許権を侵害しない旨の確認訴訟を提起した旨の記事が掲載されていた。

そこで裁判所は、「当該告知、流布の内容が同条項の「虚偽の事実」に当たるか否かは、当該事実の告知、流布を受けた受け手に真実と反するような誤解を生じさせるか否かという観点から判断すべきである。具体的には受け手がどのような者であってどの程度の予備知識を有していたか、当該陳述が行われた具体的状況を踏まえつつ、当該受け手を基準として判断されるべきである。」とした。

その上で、裁判所は、上記の事情に鑑み、原

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

告の取引先は、原告各製品が客観的にみて被告特許権を侵害しているものと解するとまではいえないとし、被告の行為が営業誹謗行為には相当しないと判断した。

(3) 虚偽事実の告知・流布

上記裁判例を考慮すれば、警告書を送付する行為が14号所定の「虚偽事実の告知・流布」に該当するかどうかは、諸事情を考慮したうえで、警告書を受け取った者が警告書の内容をどのように理解するかという点に基づいて解釈されるといえる。

2. 4 違法性の阻却等¹⁶⁾

(1) 違法性の阻却または故意・過失に関する学説・裁判例

知的財産権を侵害する旨の警告書を競合他社の取引先に告知した後に、その主張に理由がないことが判明した場合は、その告知行為を不正競争として差止めを認容すべきであり、損害賠償に関しては故意又は過失の有無で判断すべきという立場がある¹⁷⁾。

一方、近年、警告書が空振りに終わっても、所定の場合には、違法性を欠くので不正競争とはならないと判断する裁判例もある。

第一の判断類型として、東京高裁平成14年8月29日判決¹⁸⁾のように、諸事情を総合的に検討した上で、警告書を送付する行為が特許権等の正当な権利行使の一環といえるものか判断されるものがあげられる¹⁹⁾。その他の判断類型として、東京地裁平成16年1月28日判決²⁰⁾のように、権利侵害と信じたことにつき相当の根拠がある場合があげられる。

(2) 警告書が空振りに終わっても、違法性が認められないために不正競争行為に相当しないか、過失が認められないとした裁判例

① 東京高裁平成14年8月29日判決²¹⁾

この事件では、特許権者が、競合他社の取引先にその取引先の製品が特許権の侵害品である旨を告知した後に、その製品は特許権を侵害しない旨の判決が確定した。それにもかかわらず、裁判所は、「特許権等の正当な権利行使の一環としてなされたものであると認められる場合には、違法性が阻却され」、特許権者の告知行為は正当行為であって、不正競争行為に相当しないとした。

裁判所は、「特許権者が、事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、又は、特許権者として、特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされている事実調査及び法律的検討をすれば、事実的、法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのにあえて警告をなした場合には、競業者の営業上の信用を害する虚偽事実の告知又は流布として違法となると解すべきである」、「競業者の取引先に対する警告が、特許権の権利行使の一環としてされたものか、…については、当該警告文書等の形式・文面のみならず、当該警告に至るまでの競業者との交渉の経緯、警告文書等の配布時期・期間、配布先の数・範囲、警告文書等の配布先である取引先の業種・事業内容、事業規模、競業者との関係・取引態様、当該侵害被疑製品への関与の態様、特許侵害争訟への対応能力、警告文書等の配布への当該取引先の対応、その後の特許権者及び当該取引先の行動等の、諸般の事情を総合して判断するのが相当である。」とした。

この事案で被告は、競合他社（原告）と交渉を行ったものの、交渉が進展しなかったためその競合他社の取引先に警告書を送付している。そして、その警告書においては、当該取引先自体が権利侵害である旨を主張している。また、その取引先は、世界的な大企業であり、特許の有効性や侵害判断に十分な経験と能力を有する企業であった。これらの事情を踏まえて、不正競争行為には該当しないと判断された。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

このように、当初競合他社との間で警告書等により解決しようとしたが、埒が明かないので、その取引先に対して警告書を送付した場合に、それらの警告書が空振りに終わっても、不正競争行為とされないというのが、ひとつの類型といえる。なお、同種の裁判例として、ライセンス交渉が決裂した後に取引先へ警告書を送付したアイコン事件（東京地裁平成16年8月31日判決²²⁾）、東京地裁平成19年3月20日判決²³⁾などがある。

② 東京地裁平成16年1月28日判決²⁴⁾

この事件で裁判所は、原告の取引先への被告の説明は、商標権侵害の成否に関する虚偽事実の告知行為に該当すると判断した。

その上で、裁判所は、被告が商標権侵害と判断したことには相当の根拠があること、被告の告知行為が社会通念上、著しく不相当と解することはできないこと、告知対象が訴訟相手になる可能性のある大手2社に限られていたこと、などの諸事情を総合考慮し、被告の告知行為は14号所定の不正競争行為には当たらないと解釈した。

すなわち、侵害かどうかなどにつき、極めて微妙な場合に、警告書が空振りに終わっても不正競争行為としないか過失がないとするものが上記とは他の類型といえる。

同趣旨の裁判例として、警告書送付後、特許無効審決が確定したが、担当弁理士がパトリス®により先行文献調査を行い、無効理由がないことを確認した上で警告書を送付したこと、無効理由となる主な公知文献が非特許文献であったことなどから、過失が認められないとされた大阪地裁平成12年1月20日判決²⁵⁾、東京高裁平成16年8月31日判決²⁶⁾、大阪地裁平成11年10月14日判決²⁷⁾、及び東京地裁平成4年4月27日判決²⁸⁾、²⁹⁾などある。

3. 本事案について

3. 1 警告等における他人の特定性

(1) 東京地裁平成18年7月6日判決³⁰⁾

本事案では、被告が、原告らの取引先に対し、取引先が扱う製品の中に被告の製品以外の製品が入っており、これは被告が有する特許の技術的範囲に入るものであるなどと記載した複数の文書を送付した。

裁判所は、「当該他人の名称自体が明示されていなくても、当該告知等の内容及び業界内周知の情報から、当該告知等の相手方となった取引先において、「他人」が誰を指すのか理解できるのであれば、それで足りると解すべきである。」と判断した。

その上で、事案の対象となる養魚用飼料添加物としてのビタミンC誘導体市場の状況を勘案すると、警告書における「他社製品」が原告製品を意味することが警告書を受取った原告の取引先にとって明らかであるとした。

(2) 東京地裁平成18年8月8日判決³¹⁾

この事件で裁判所は、被告の警告書において、本件特許権を侵害している他社の名称を明らかにするよう求めていることなどから、本件各警告書を受け取った者に、原告の製品が本件特許権を侵害しているとの受け止め方をさせるものであり、「他人」の点で不正競争防止法2条1項14号の要件に欠ける点はないとした。

3. 2 違法性の阻却等

(1) 東京地裁平成18年7月6日判決³²⁾

1) この事件で、被告は、原告の取引先に対して、7の特許権に基づく警告書を送付した³³⁾。

そして、警告書を送付した時点において、そのうち1つの特許について無効審決が出されていた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この事件で裁判所は、(警告書に)「7件の特許権が記載されている場合には、7件の特許権ごとに、当該製品が書く特許権を侵害するか否かが争点となりうる」とした。

2) その上で、裁判所は、警告書の送付行為について故意又は過失が認められるかどうかについて判断した。

裁判所は、その判断基準を、「特許権等の正当な権利行使の一環としてなされたもの」としつつ、「警告書送付当時に、相応の事実的、法律的調査をすれば、特許権に無効の理由があることが明らかであったかどうかにより、特許権者の過失の有無を判断すべきである。」「警告書送付時には、無効審判も提起されておらず、後日に判明した無効理由が明らかではなかった場合には、警告書送付についての過失責任は否定されることが多いと思料される。」とした。

その上で裁判所は、被告は、警告書を送付した当時、特許が無効になる可能性が高かったことを知りえたはずであり、かつ無効審決を覆すに足りる合理的な根拠も有していなかったから、警告書を送付した行為につき過失責任を負うべきであるとした。

(2) 東京地裁平成18年8月8日判決³⁴⁾

1) この事件では、被告により、原告の取引先に特許権を侵害する旨の警告書が送付された。一方、警告書が送付されるまでは、特許無効審判が提起されるなど、特許発明の新規性や進歩性が問題とされるような事態は生じなかった。

そして、被告は、改めて特許発明の新規性及び進歩性を確認する作業を行わずに、警告書を送付した。その後、特許無効審判が提起され、警告書の対象となる特許の無効が確定した。一方、この事件で裁判所は、警告書の対象となる原告製品は、被告特許発明の構成要件を全て充足すると判断した。

2) 裁判所は、「警告書を送付するに当たり、

本件特許権が無効であることを知っていたと認めることはできない」、「本件特許権は…明らかな無効理由が存在したとまではいえない。」とした。

その上で裁判所は、「被告らには、本件特許権が無効であることを知らなかったことにつき、慎重さを欠いた面があることが認められるが、…事実を総合的に考慮すれば、本件各警告書の送付は、いずれも本件特許権の権利行使の一環としてされたものというべき」として、被告による警告書の送付行為は、不正競争行為に該当しないと判断した。

3.3 裁判例

(1) 警告等における他人の特定性について

いずれの裁判例についても、警告書に競合他社の名称は、明記されていない。しかし、警告書を受取った競合他社の取引先にとって、警告対象がその競合他社の商品であることを理解させるものであった。よって、他人の点で14号の要件に欠ける点はないとする判断は、通説・判例のとおりであると考えられる。

(2) 違法性の阻却等について

1) 東京地裁平成18年7月6日判決³⁵⁾は、被告による警告書の送付行為が不正競争行為である旨を認定した上で、被告による行為に故意又は過失が認められるか否かにつき判断した³⁶⁾。

従来は、警告書の送付行為が空振りに終わった場合、損害賠償等が認められる傾向が強かった。一方、近年、警告書の送付行為が、正当な権利行使の一環である場合には、東京高裁平成14年8月29日判決³⁷⁾など損害賠償請求を棄却する裁判例があった。しかし、どのような場合に、損害賠償請求が棄却されるかについては、明らかではなかった。本事案では、警告書の送付時に無効審決が出されており、その無効審決を覆すに足りる根拠を被告は有していなかった。よ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

って、被告側の過失が認められてしかるべきといえる。一方、裁判例の「警告書送付時には無効審判も提起されておらず、後日判明した無効理由も明らかでなかった場合には、警告書送付行為についての過失責任は否定されることが多いと思料される」との判示は、警告書を送付する際にどの程度、権利の有効性を検討すればよいかについて一つの指針を与えるものであるといえる。

2) 一方、東京地裁平成18年8月8日判決³⁸⁾では、警告書を原告の取引先に送付した後に、被告の特許につき特許無効審判が請求され、進歩性がないとして無効が確定した。

この事件では警告書を送付するまでに、特許の新規性や進歩性が問題とされる事態が生じていなかった。確かに、東京地裁平成18年7月6日判決³⁹⁾における「警告書送付時には、無効審判も提起されておらず、後日に判明した無効理由が明らかではなかった場合」に相当するかもしれない。しかしながら、被告から、警告書を送付するに際して、改めて先行文献調査を行うなどして権利の有効性について検討した事実を証明する証拠は何ら提出されていない。

これら本事案を検討すると、具体的にどの程度権利の有効性について検討したかではなく、客観的に判明した無効理由が容易に判明しうるものであるか否かが、不正競争行為とされるかどうかにか大きな影響を及ぼすものと考えられる。

4. 警告書を送付する際の留意点

4.1 警告書における他人の特定

先に説明したとおり、警告書に競合他社の名称等が何ら記載されていない場合であっても、警告書を受取った者がその競合他社を理解できる場合は、営業誹謗行為に相当しうる。よって、競合他社の名称を明記しなければ、不正競争行為とされないという判断は、通常できない。

一方、警告書に、その競合他社の名称を記載するべきではない。確かに、本稿で取り上げた2つの裁判例のように、警告書を受取ったその取引先にとっては、その競合他社の製品が侵害である旨の告知を受けたものと受取られうる可能性は高い。しかし、警告書の送付行為が、正当な権利行使の一環と判断された場合などにおいては、違法性が阻却され不正競争行為とされないか、又は過失が認められない。よって、正当な権利行使の一環と判断される可能性を高めるためには、競合他社について触れずに、その取引先の行為が権利侵害である旨のみを記載すべきといえる。

4.2 違法性の阻却

そもそも、警告書が空振りに終わった場合、競合他社は、いわれのないところで営業上の損害を受ける。それゆえ、そのような警告書の告知・流布行為を止めさせ、虚偽の警告書により破壊された営業上の信用を回復できてしかるべきである。

一方、ある者が自己の特許権等を侵害していると信じる場合であっても、いきなり訴訟をするのではなく、警告書により解決を図ることは望ましい行為といえる。勿論、警告書は、警告書を受領した側にも、大きな影響を及ぼすものである。よって、警告書を送付するに際して、相当の注意を行うことが求められる。

警告書が空振りに終わった場合に、不正競争行為として損害賠償が認められるかどうかは、結局は、上記の事情を勘案してどのようなレベルで線引きをするかという問題に行き着くものであると考えられる。

知的財産権を侵害する旨の警告書を競合他社の取引先に告知した場合に、その行為を不正競争行為として、損害賠償請求を認めるかどうかは、たとえば、先の裁判例に開示されたような諸事情を総合的に検討して警告が正当な権利行

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

使の一環としてされたものかという観点から判断される。または、権利侵害と信じたことにつき相当の根拠があるかどうかという観点から判断される。

警告書の送付行為が不正競争行為とされるかどうかは、諸般の事情を考慮して判断されるが、結局は「特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされている事実調査及び法律的検討」を行ったかどうか、正当な権利行使の一環といえるかどうかにかき尽す。一般に、「権利行使しようとする者は、その基礎となる権利について、明らかな無効理由がないか否か、また、対象製品等が当該権利の技術的範囲等に属するか否かを、あらかじめ十分に調査、検討すべき義務があるものというべきである」⁴⁰⁾。

よって、当然ではあるが、警告書を送付するに際し、特許権者等は、先行文献調査を行って権利の有効性を十分に検討すべきであるといえる。さらには、対象製品等が知的財産権を侵害するものであることについて十分に検討すべきである⁴¹⁾。また、そのような調査や検討を行ったことを証明するための証拠を残すべきといえる。

そのような観点からは、警告書を送付する前に、弁護士・弁理士の鑑定書を入手することが有効のようにも思える。しかし、弁護士・弁理士の鑑定書を入手し、またこれら専門家の意見を聞いた場合であっても、必ずしも違法性が阻却されるとは限らない⁴²⁾。専門家の意見に基づいて警告書を送付したという外形を備えても、簡易検索により簡単に無効資料を見出すことができるような場合は、警告書を送付する行為に過失がなかったとはいえないのは当然である。

また、特許などが無効かどうかを判断するためには高度な経験を必要とする。よって、無効審判の経験があり、技術内容をよく熟知する者が先行文献調査を行い、対象特許などが無効になる可能性を慎重に判断することが望ましいといえる。

逆に、東京地裁平成18年8月8日判決⁴³⁾など、警告書を送付する際に権利の有効性を改めて検討していなくても、無効判断が微妙な場合には、不正競争行為とされないこともある。特にこの事例では、主要公知文献が、対象特許と同じIPCに属し、1,000件程度の検索によって見出されるという比較的容易に見出しうる文献であったが、諸事情を考慮し、警告書の送付行為が不正競争行為とされていない。

よって、自社に先行文献調査能力や、権利判断能力があり、慎重に検討した後に警告書を送付するのであれば、外部専門家の意見を問う必要はないともいえる。しかし、専門家に相談したうえで、警告書を送付することは、違法性を阻却するか、又は過失を否定する事情のひとつにはなりうると思える⁴⁴⁾。この場合、出願時に代理を行った弁理士ではなく、中立的な専門家の見解を求めることが有効であると考えられる。

また、ある製品等が特許権などを侵害するかどうかについても高度な専門性が要求される。よって、複数の侵害訴訟に関与した経験を有する弁護士・弁理士による見解を求めることが有効である。また、時間的な余裕がある場合には、判定など客観的証拠を集めることも有効といえる⁴⁵⁾。

もっとも、警告対象となる特許につき、特許無効審判が提起されている場合は、その無効主張を覆す十分な根拠がある事実を証明するための証拠を残した後に、警告書を送付することが望ましいといえる。

4.3 その他の留意点

警告書は、通常内容証明・配達証明郵便で送付等される。一方、電話などの口頭で告知を行う場合であっても不正競争とされうる⁴⁶⁾。また、ファクシミリや電子メールによる告知も不正競争とされうる⁴⁷⁾。さらに、業界紙などに虚偽の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

事実を掲載させる行為も、不正競争とされうる⁴⁸⁾。

さらに、「…技術的範囲に属するものと思われる」、「…侵害する可能性がある」など婉曲的な表現を用いた場合であっても、警告書を受けとった相手が受取る意味内容は、断定的な表現を用いた警告書と替わらない。よって、婉曲的な表現を用いることで、不正競争行為にならないということはない⁴⁹⁾。

また、競合他社の海外の取引先へ海外特許権侵害である旨を告知する行為も、不正競争となりうる点にも留意する必要がある⁵⁰⁾。

5. 不正競争行為とされない警告書について

これまで説明したとおり、競合他社の取引先に特許権等を侵害する旨の警告書を送付し、その警告が空振りに終わった場合であっても必ずしも不正競争行為とされず、また過失が認められない場合がある。どのような場合に不正競争行為とされず、または過失が認められないかについては、諸事情を総合的に勘案して判断される。一方、不正競争とされずまたは過失が認められないケースとしては、主に2つの類型がある。

類型のひとつは、競合他社に対して警告書を送付した場合や⁵¹⁾、ライセンス活動をしたが⁵²⁾、埒が明かず、その取引先に警告書を送付する場合などである。この場合、「正当な権利行使の一環」といえるかどうか、不正競争行為かどうかの判断基準である。よって、警告書を送付する行為が不正競争行為とされないためには、当該取引先に対して、当該取引先自体の行為が特許権等の侵害である旨の警告書を送付することが望ましいといえる。ただし、対象製品を取り扱っていない者も含め、多数の者に警告書を送付することは慎むべきである⁵³⁾。

なお、東京地裁平成18年8月8日判決⁵⁴⁾における第2警告書は、競合他社を特許権侵害であ

るとして訴訟を提起し、その訴訟において当該競合他社が係争対象製品を製造・販売した事実がない旨を主張したため、当該競合他社の取引先に対して、仕入先などを回答するように求めている。このように、特許権などの侵害訴訟を遂行するうえで、行わざるを得ない警告書の送付などは、まさに正当な権利行使の一環と判断される可能性が高い。

次の類型は、警告書の送付が空振りに終わったとしても、権利侵害の有無や無効の判断が微妙な場合である。よって、特許権侵害の有無については、その出願経過も含め、十分に検討することが望ましいといえる。一方、無効理由の有無については、対象となる先行文献が無限に存在するので、どの程度まで調査を行えばよいかは判断に悩むところである。

勿論、特許無効審判が提起されるなど、特許性を疑問視させる理由や公知資料を知っている場合、それを明らかに覆すことができる根拠を有していなければ、警告書を送付する行為は慎むべきといえる。

次に特許権の有効性につき、何ら争いが起っていない場合について検討する。東京地裁平成18年8月8日判決⁵⁵⁾のように、警告書を送付するまえに権利の有効性を検討していない場合ですら、客観的にみて無効かどうかの判断が微妙な場合は、不正競争行為とされない場合もある。一方、大阪地裁平成12年1月20日判決⁵⁶⁾のように、警告書を送付する前に権利の有効性について検討していたことが、違法性を阻却する一因となった裁判例もある。

いずれにせよ、警告書を送付する前に先行文献検索を行い、できれば第三者鑑定を取得するなど権利の有効性について慎重に判断を行い、そして、その証拠を残すことが望ましいといえる。

また、Fターム検索又はIPC検索とキーワード検索を組み合わせたもの、出願人自体の過去

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の出願や公知文献などにより明らかな無効理由が見出された場合、警告書を送付するに際して十分な事實的、法律的な検討を行ったとはいえないとされる可能性が高い。もちろん、これらの文献等によっても、進歩性の判断が微妙である場合や、第三者との間で無効理由がない旨の合意がなされているなどの事情がある場合も考えられ、そのような場合は不正競争とされない可能性もある。しかしながら、これらの文献は比較的容易に調査できるものであるから、警告書を送付する前に最低でもこれらの文献については、十分に調査を行うことが望ましい。

一方、後日見出された先行文献が、これまで知られていなかった非特許文献であるときであって、その文献によっても進歩性なしとの判断が微妙な場合については、そのような文献についてまで調査・判断することを強いるのは酷であり、過失がないと判断され得ることが多いと考えられる⁵⁷⁾。

よって、権利の有効性の判断をどの程度まで行うべきかは、事案によって異なるものの、少なくとも特許文献調査や、自社が関与する過去の公知文献については、慎重に調査を行ったうえで警告書を送付することが望ましいといえる。

6. まとめ

一般に、特許権等を侵害する旨の警告を受けた場合や、侵害訴訟を提起された場合には、相手方の特許を無効にするため、先行文献調査を徹底して行う。これに比べて、警告書を送付する前に、対象となる特許等に無効理由があるかどうかについては、それほど十分に検討しているとはいえない。「警告書送付当時に、相應の事實的、法律的調査をすれば、特許権に無効の理由があることが明らかであったかどうかにより、特許権者の過失の有無を判断すべきである」(東京地裁平成18年7月6日判決⁵⁸⁾)から、警告書を送付する前には、先行文献調査を行う

など権利の有効性について十分に検討すべきである。

また、権利侵害の有無についても、専門家の鑑定意見を求めるなど、慎重に行うべきであることはいうまでもない。

注 記

- 1) 本稿は、日本知的財産協会からの執筆依頼に基づくものである。そして、東京地裁平成18年7月6日判決及び同平成18年8月8日判決の二つの裁判例を選択したのは、筆者の創作ではなく、同協会の判断及び指示によるものである。
- 2) 海外における対応する制度については、相澤、大淵、小泉、田村、知的財産法の理論と現代的課題、弘文堂(2005)などを参考のこと。
- 3) 小野昌延編著、新・注解不正競争防止法、p455(2000)青林書院
- 4) 不正競争防止法2条1項14号は、「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、又は流布する行為について規定する。すなわち、競争関係にない他人について営業誹謗行為についての民事上の救済は、不正競争防止法ではなく、民法などに基づいて請求することとなる。一方、不正競争防止法は、民法の特別法であるから、14号に相当する場合に、民法に基づいて救済を求める実益はない。本号所定の不正競争行為に該当することが想定される行為につき、訴訟を提起する場合は、訴訟提起当初より、本号に基づいて訴訟を提起すべきといえる(大阪地裁平成17年10月31日判決では、原告らが準備書面(4)において、不正競争防止法に基づく請求原因を追加する行為が、時期に遅れた攻撃防御方法であり、許されないとされた。)
- 5) 田村善之、不正競争法概説(第2版)、p444、有斐閣(2003)
- 6) 小野昌延編著、新・注解不正競争防止法、p456(2000)青林書院を参照。なお、営業誹謗行為につき、故意又は過失がある場合は、損害賠償請求の対象となる(不正競争防止法第4条)。
- 7) 小野昌延編著、新・注解不正競争防止法、p464(2000)青林書院
- 8) 事件番号：東京地裁平成15年(ワ)8180号
- 9) 前掲注8)判決第3 2(1)ア(ア)を参照。
- 10) 事件番号：大阪地裁平成16年(ワ)12713号

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 11) 名古屋地裁昭和59年8月31日判決（事件番号：同昭和56年(ワ)558号）
- 12) 山本庸幸，要説不正競争防止法（第2版），p202，発明協会（1997）
- 13) 競争関係にある他人の取引先に知的財産権侵害である旨の警告書を送付したとしても，その取引先の行為が知的財産権の侵害であり，14号所定の営業誹謗行為とはされなかった事例として，比較広告に関する事案ではあるが，知財高裁平成18年10月18日（事件番号同平成17年(ネ)10059号）などを参照のこと。なお，警告書等を送付した場合に，営業誹謗行為とされないためには，特許等に無効理由がないことが前提とされることはいうまでもない（特許法104条の3等）。
- 14) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)2541号
- 15) 事件番号：東京地裁平成18年(ワ)18446号
- 16) 警告書の送付行為についての，違法性の阻却や過失の認定についての裁判例の分析は，瀬川信久，知的財産権の侵害警告と「正当な権利行使」－近時の裁判例について－，知的財産法政策学研究第9号，pp.111～133（2005）において詳細に検討されている。
- 17) 田村善之，不正競争法概説（第2版），p448。同趣旨の裁判例に，大阪地裁平成16年12月16日判決（事件番号：同平成15年(ワ)6580号）などがある。
- 18) 事件番号：東京高裁平成13年(ネ)5555号
- 19) 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，p96（2005）も，「権利侵害であれば当然に14号（著者注：不正競争防止法2条1項14号）に該当するというのではなく，上記考慮要素を総合的に検討し，きめ細やかな違法性の判断が求められる。」とする。
- 20) 事件番号：東京地裁平成14年(ワ)18628号
- 21) 前掲注18) 東京高裁平成14年8月29日判決（事件番号：同平成13年(ネ)5555号）についての解説は，弊著，「営業誹謗行為についての損害賠償請求事件」実務家のための知的財産権判例70選（2003年度版），（2003）pp.262～265を参照のこと。
- 22) 事件番号：東京地裁平成15年(ワ)18830号。この裁判例では，当初被告のライセンス契約締結の申し入れに対して原告はライセンス供与拒絶の回答をした。その上で，原告の取引先に対して権利侵害である旨の警告書を送付した。
- 23) 事件番号：東京地裁平成18年(ワ)18446号
- 24) 前掲注20) 事件番号：東京地裁平成14年(ワ)18628号
- 25) 事件番号：大阪地裁平成10年(ワ)10765号
- 26) 事件番号：東京高裁平成16年(ネ)836号（原審東京地裁平成15年10月16日，事件番号：同平成14年(ワ)1943号）を参照。なお，この事件で裁判所は，商標権に基づく告知行為については，商標権を侵害しないとしても，権利行使の一環として行われたものであるから，不正競争行為に当たらないとした。一方で，裁判所は，著作権に基づく告知行為については，「著作権を侵害すると判断したことに相当的事實的，法律的根拠があったとは認められない」として，不正競争行為に当たると判断した。
- 27) 事件番号：平成9年(ワ)5847号。この事件では，結局は非侵害であり不正競争行為に該当するとされたが，過失が認められないと判断された。
- 28) 事件番号：東京地裁昭和62年(ワ)11853号
- 29) 営業誹謗行為者の過失を否定した裁判例に，戸車用レール事件（大阪地裁昭和53年12月19日判決，大阪地裁判決昭和61年4月25日判決，津地裁平成3年8月23日判決，及び東京地裁平成15年2月28日判決などがある。なお，東京地裁平成15年2月28日判決（事件番号：同平成13年(ワ)12140号）では，所定の行為が不正競争行為に該当するとして，差止め請求を認めたが，過失が認められないとして損害賠償請求を棄却した。
- 30) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)10073号
- 31) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)3056号
- 32) 前掲注30) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)10073号
- 33) なお，この事件で，原告は，被告の無効審判の経過を取引先に告知する行為，仮処分申し立て，及びウェブサイトへの掲載行為などについても不正競争行為に相当すると主張したが，本稿は，警告書の送付について主に解説をするものであるため，それらについての解説は他に譲りここでは扱わない。
- 34) 前掲注31) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)3056号
- 35) 前掲注30) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)10073号
- 36) この考え方は，前掲注17) 田村善之，不正競争法概説（第2版），p448，有斐閣（2003）と軌を一

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

にするものである。

- 37) 前掲注18) 事件番号：東京高裁平成13年(ネ)5555号
- 38) 前掲注31) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)3056号
- 39) 前掲注30) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)10073号
- 40) 東京地裁平成14年4月24日判決(事件番号：同平成11年(ワ)6249号)、前掲注30) 東京地裁平成18年7月6日判決など。
- 41) 筆者は、複数の特許無効審判、特許権侵害訴訟、鑑定書作成業務に関与してきた。その経験からしても、警告書を受けた場合に、警告書に記載されている特許の有効性や、対象製品が非侵害である旨の鑑定依頼が、権利行使に先立って無効理由がない旨の鑑定依頼よりも圧倒的に多い。
- 42) たとえば、階段入り止め事件(大阪高裁昭和55年7月15日判決)、マグネット式鉛筆入れ事件(名古屋地裁昭和59年8月31日判決、及び東京地裁平成6年12月26日(事件番号東京高裁平成9年3月27日)などを参照のこと。
- 43) 前掲注31) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)3056号
- 44) 小野昌延編著、新・注解不正競争防止法、p462 青林書院(2000)も「専門家に相談したことが過失を否定する事情の一つに挙げられることはあり得る」される。また、前掲注25) 大阪地裁平成12年1月20日判決でも、警告書を作成する際に、弁理士が先行技術調査を行ったことが、本件特許権を有効と信じたことにつき過失がないと判断される一因となっている。
- 45) 判定などの客観的証拠を集めることが有効である点は、奈須野太、不正競争防止法による知財防衛戦略、日本経済新聞社、p.244(2005)を参照のこと。ただし、判定を請求することは、相手に対する“宣戦布告”のような感があるため、現実には必ずしも利用しやすいとはいえない。
- 46) 電話等による告知行為が不正競争行為とされた裁判例として、たとえば、東京地裁平成16年11月24日(事件番号：平成14年(ワ)22433号)、及び大阪高裁平成11年12月27日(事件番号：平成11年(ネ)45号)などがある。
- 47) 電子メールによる告知行為が不正競争行為とされた裁判例として、東京地裁平成15年10月16日判決(事件番号：同平成14年(ワ)1943号)及び東京地裁平成15年10月16日判決(事件番号：同平成14年(ワ)1943号)などがある。
- 48) 新聞等に警告を掲載する行為が、不正競争行為に相当するとして裁判例として、たとえば、東京地裁平成6年12月26日(東京高裁平成9年3月27日)及び大阪地裁平成12年3月30日判決(事件番号：同平成11年(ワ)5349号)などがある。
- 49) 小野昌延編著、新・注解不正競争防止法、p494(2000) 青林書院
- 50) 米国の企業へ電子メールなどにて警告書を送信した場合に、対象製品等が米国特許を侵害しないため、警告書の送信行為が不正競争行為とされた裁判例に東京地裁平成15年10月16日判決(事件番号：同平成14年(ワ)1943号)がある。この事件についての解説は、弊著、「サンゴ化石微粉末事件」実務家のための知的財産権判例70選(2004年度版)、(2004) pp.262~265を参照のこと。同趣旨の裁判例に、知財高裁平成17年12月27日判決(事件番号：同平成17年(ラ)10006号、大阪地裁平成16年11月9日判決(事件番号：同平成15年(ワ)7126号)、及び東京地裁平成3年9月24日判決(事件番号：昭和60年(ワ)15593号)などがある。
- 51) 前掲注18)、21)、37) 東京高裁平成14年8月29日判決、前掲注15) 東京地裁平成19年3月20日判決など。
- 52) 前掲注26) 東京地裁平成16年8月31日判決
- 53) たとえば、大阪地裁平成19年2月15日判決(事件番号：同平成17年(ワ)2535号)では、「医薬関係者に対して、その者の原告製品の取り扱いの有無に関わらず、網羅的に特許権侵害の事実を告知するものであり、訴訟提起の前提としての事前の真摯な紛争解決探求行為とは到底認めることができない」とした。
- 54) 前掲注31) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)3056号
- 55) 前掲注31) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)3056号
- 56) 前掲注25) 事件番号：大阪地裁平成10年(ワ)10765号
- 57) 同旨前掲注25) 大阪地裁平成12年1月20日判決を参照。
- 58) 前掲注30) 事件番号：東京地裁平成17年(ワ)10073号

(原稿受領日 2007年4月12日)