※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

論　説

特許権の侵害に対する警告における留意点の研究

特許第２委員会
第１小委員会*

抄　録　特許権の侵害の警告の後，特許が無効または相手の行為が非侵害と判断された結果，特許権者が競合他社の取引先へ行った前記の侵害の警告が，不正競争防止法２条１項14号の虚偽の事実の告知・流布に該当すると裁判所で判断されることがある。そのような場合に，警告を行った特許権者が損害賠償の責任を負わないようにするためには，警告に当たりどのような注意を払う必要があるのか，あるいはどのような警告であれば不正競争行為に該当しないとされるのか，最近の裁判例を基に検討し提言をまとめた。

目　次

1.　はじめに
2.　判例の調査と解析
　2. 1　調査対象と調査方法
　2. 2　データ解析結果
3.　個別事例の検討
　3. 1　有機EL素子事件
　3. 2　雄ねじ部品事件
　3. 3　まとめ
4.　おわりに

1．はじめに

特許権は独占排他権であり，企業等は特許権を取得して特許発明を独占的に実施することが認められている。そのため，正当な権限を有しない競合他社が自己の特許発明を実施しているのを発見した特許権者は，その競合他社に対して特許法100条に基づく侵害差止請求や民法709条に基づく損害賠償請求等の訴訟を提起することにより，自己の特許権の実効を確保することができるようになっている。

しかし日本での企業の実務においては，自己の特許権が侵害されているのを発見した場合に，通常は，訴訟の負担を避けるため，まずは侵害者に警告を行い，当事者間の話し合いにより侵害行為の中止を促したりライセンス契約の締結を求めたりしている。

ここで，特許権者と競争関係にある他社（以下，競合他社）が特許権を侵害する製品を製造していたとすると，その製品の譲渡等を行う競合他社の取引先の行為も特許発明の実施に当たるため，競合他社の取引先に侵害警告を行う場合もある。

これらの警告は，権利侵害に対抗するため，特許権者に一般に認められる措置であると考えられる。

しかし，競合他社の取引先に対して侵害警告を行った場合，後に非侵害や特許の無効などとなった結果，その競合他社の行為が実際には権利侵害ではなかったと判断されると，その警告が不正競争防止法（以下，不競法）２条１項14号（以下，旧13号を含む）に規定される「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，または流布する行為」に該当し，差止請求（同３条）や損害賠償請求（同４条）

* 2013年度　The First Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の対象となることがある。

不競法２条１項14号を巡って争われる訴訟では，特許権者から取引先への警告において侵害者として扱われた結果，信用を害された競合他社が，自ら受けた損害の賠償を求めた場合に，特許権者が損害賠償責任を負うかどうかについては，①特許権者の警告が不正競争行為に該当するのか，②特許権者の警告が不正競争行為であるとして，警告を行うに当たって過失があったのか，という二つの点が争点となる。

これらの争点が裁判所でどのように判断されるかを知っておくことは，企業における実務者が特許権の侵害の警告を行う必要が生じた場合の参考になると考えられる。

特許第２委員会では，2007年度に「競合他社の取引先への警告が営業誹謗行為とみなされないための留意点」について検討を行った[1)]が，今回の研究では，不競法２条１項14号に関連して争われた最近の裁判例を検討し，特許権者が競合他社の取引先に侵害の警告を行う際に留意すべき点についてまとめた。

なお，本稿は，2013年度特許第２委員会の下萩原勉委員長（日立製作所），阿部豊隆委員長代理（日本マイクロソフト）をはじめ，同委員会第１小委員会の堀川俊治（昭和電工，小委員長），柳澤秀彦（日本製鋼所，小委員長補佐），仲野健（新日鐵住金，小委員長補佐），森田将行（フジシールインターナショナル），野口健治（川崎重工業），小林心（日本電信電話），小此木俊秀（神戸製鋼所），永幡史暁（新明和工業），前田康成（新日鉄住金化学），千々松宏（トクヤマ），引地博幸（本田技研工業），松崎倫宏（東芝），岡本晃（沖電気工業）が作成した。

２．判例の調査と解析

2．1　調査対象と調査方法

特許権または実用新案権に基づく告知等について不競法２条１項14号の該否が争われたものについて，下記の検索方法により調査した。

(1) データベース：知的財産裁判例集（裁判所ウェブサイト）

(2) 対象期間：平成11年１月１日～平成25年12月31日（判決日基準）

(3) 検索条件：下記①と②の和集合

①権利種別：特許権，実用新案権
　訴訟類型：民事訴訟，民事仮処分
　全　　文：不正競争防止法

②権利種別：不正競争
　訴訟類型：民事訴訟，民事仮処分
　全　　文：２条１項13号 or ２条１項14号 or 特許 or 実用新案

2．2　データ解析結果

地方裁判所（以下，地裁）判決と高等裁判所（以下，高裁）判決を合わせた判決件数は平成11年～平成25年の15年間で71件であった。その内訳は高裁判決の件数が17件，地裁判決の件数（以下，事案数）が54件であった。

(1) 事案数の推移

図１は，前記の事案数の年毎の推移を示したものである。特許権に基づく告知等が不競法上の不正競争行為にあたるとして訴えられる事案数はもともと多くはないが，直近の６年（H20～H25）を見ると，それ以前（H11～H19）の

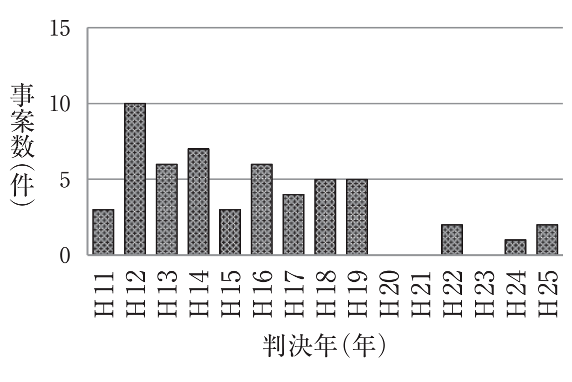

図１　事案数の推移

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

件数に比べて特に少ないことがわかる。

(2) 事案数と控訴率の変化

図２の棒グラフは，５年ごと（H11～H15，H16～H20，H21～H25）の事案数の変化を示している。ここで各事案数を示した棒グラフは，地裁判決のみで終了した件数と，高裁に控訴し，判決まで至った控訴件数とを色分けして表したものである。また，折れ線グラフは５年ごとの控訴率（地裁判決が出た件数のうち，高裁に控訴し判決が出た件数の割合）の変化を示すものである。

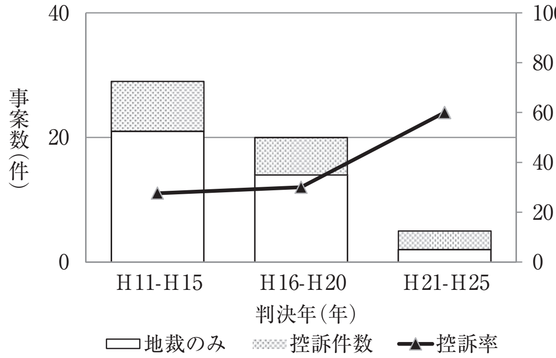

図２　事案数と控訴率の変化

15年間の控訴率は54件中17件でおよそ３割であるが，直近の５年（H21～H25）を見ると，控訴の件数そのものは多くないものの，それ以前（H11～H15，H16～H20）に比べて，控訴率が上昇していることがわかる。

(3) 地裁と高裁との判断の違い

控訴された事案のうち，地裁の判断理由と高裁の判断理由に変化があった事案は17件中７件であった。

表１は，その７件の事案の中から，不競法２条１項14号の該当性または同４条の過失の判断理由に変化があった４件の概要を示したものである（除外した３件は，特許発明の技術的範囲

表１　地裁の判断と高裁の判断に変化があった案件の概要

	事件番号 判決日	裁判所	技術分野	判決概要	不競法 ２条１項 14号※1	不競法 ４条※2
1	平成17年（ワ）22834号 2006/10/11	東京 地裁	感知式 耐震 ラッチ	特許権者の権利行使として認められる範囲を超えているとまではいえないとして，不競法に基づく請求の理由がないと判断。	×	
	平成18年（ネ）10080号 2007/9/12	知財 高裁		虚偽の流布に該当するが，過失はないと判断したが，告知行為についての差し止めを認めると判断。	○	×
2	平成17年（ワ）3089号 2006/3/24	東京 地裁	液晶 ディス プレイ	仮処分申し立てを虚偽に該当するとし，過失もあると判断。	○	○
	平成18年（ネ）10040号 2007/10/31	知財 高裁		不競法上の虚偽の告知ではなく，不法行為であるとして，損害賠償を認めた。	×	
3	平成22年（ワ）5719号 2012/5/29	東京 地裁	有機 EL 素子	虚偽の流布に該当するが，過失なしと判断。	○	×
	平成24年（ネ）10059号 2013/3/25	知財 高裁		不正競争行為に該当しないと判断。	×	
4	平成20年（ワ）18769号（本訴） 平成21年（ワ）22773号（反訴） 2010/9/17	東京 地裁	雄ねじ 部品	虚偽の流布及び過失ありと判断。また違法性の無い正当な行為ではないと判断。	○	○
	平成22年（ネ）10074号 2011/2/24	知財 高裁		虚偽の流布に該当するが，過失なしと判断。		×

○：該当　　×：非該当　　空欄：判断されず

※１　不競法２条１項14号に該当する不正競争とは，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，または流布する行為のこと。

※２　不競法４条は，故意または過失により不正競争行為を行って，他人の営業上の利益を侵害したものは，これによって生じた損害を賠償する責めを任ずること。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に属するか否かに判断の変化があった２件と，不競法３条（差止請求）の判断に変化があった１件である)。

３章では，表１に示す事案のうち，直近５年の二つの事例（表１のNo.3，No.4）を取り上げて検討を加え，企業における留意点をまとめた。

3．個別事例の検討

3．1　有機EL素子事件（表１のNo.3）

(1) 事件の経緯

図３に示すように，有機EL（エレクトロルミネッセンス）素子の製造に使用する正孔輸送材料のメーカーである被告Ｂ（特許権者）は，競合会社である原告Ａ（正孔輸送材料のメーカー）の取引先Ｃ（有機EL素子のメーカー）に対して警告を行った。原告Ａは，当該警告行為が不競法２条１項14号に規定する不正競争行為に該当するとして，被告Ｂに対して，同３条，４条に基づき差止・損害賠償請求を求めた。

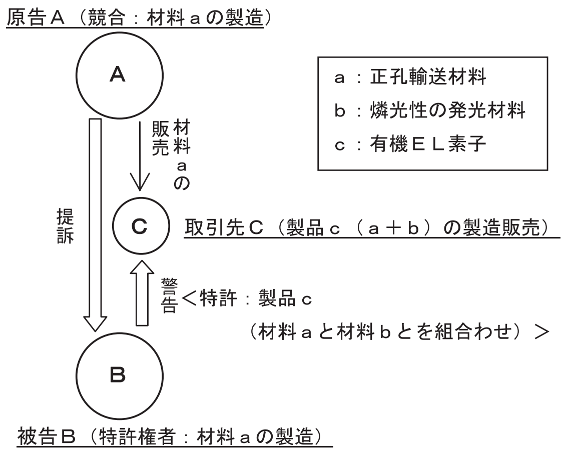

図３　有機EL素子事件の関係者の相関図

被告Ｂは有機EL素子に係る特許権（以下，被告特許）を有しており，被告特許は，特定の正孔輸送材料（以下，材料ａ）と特定の燐光性の発光材料（以下，材料ｂ）とを組み合わせた有機EL素子（以下，製品ｃ）に関する発明を内容とするものであった。

被告Ｂは被告特許に基づき，有機EL素子のメーカーである取引先Ｃに対して警告を行っているが，その警告内容は原告Ａについて何ら言及するものではなかった。したがって，被告Ｂの取引先Ｃに対する警告は，原告Ａの製造販売する材料ａを侵害に問うものではなく，取引先Ｃの製品ｃを侵害に問うものである。

なお，被告特許は，警告の後，原告Ａが請求した無効審判により無効審決が確定した。

(2) 一審概要

［原告Ａの主張］

原告Ａは，被告Ｂが告知行為をした際，取引先Ｃの製品ｃに材料ａとして原告Ａの製品が使用されていることを被告Ｂが十分認識し，取引先Ｃにおいても，特に被告Ｂから材料ａの供給元を特定する告知がなくても同様の認識をしていたと主張した。そして，その認識による当該告知行為は，原告Ａの営業上の信用を害する事実の告知に当たると主張した。

［被告Ｂの主張］

被告Ｂは，取引先Ｃの製品ｃに原告Ａの製造した材料ａが使われていることは認識していないと主張した。

また，被告Ｂは材料ａと材料ｂとを組み合わせた製品ｃを内容とする被告特許に基づき，製品ｃを製造する取引先Ｃに対し，その権利主張としての告知を行うことは，正当な告知であり，違法性を欠くものであると主張した。

［一審の判断］

裁判所は，「特許権を侵害しているとの告知がされた場合において，告知内容が，直接的には被告知者の行為のみを対象とするものであり，『他人』について言及されることがなかったとしても，被告知者が告知を受けた原因を『他人』に求めることが合理的といえる場合には，当該告知行為によって，『他人』は事実上の不

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

利益を受けるに止まらず，被告知者から受ける信用が害されたというべきであるから，当該告知行為は『他人の営業上の信用を害する』告知に当たるといえる。」と判示した。

その上で，原告A，取引先C，被告Bの取引の経緯に照らすと，被告Bは取引先Cの製品cに原告Aの材料aが使用されていることを十分認識しており，告知を受けた取引先Cも同様の認識であったとして，被告Bが取引先Cに対して行った告知行為は，営業上の信用を害する告知であると認定した。そして，被告Bの特許は原告Aが請求した無効審判により無効が確定していることより，被告Bの取引先Cに対して行った特許権侵害である旨の告知行為については，真実に反するものであるため，虚偽の事実を告知するものと認定し，結果，被告Bの取引先Cに対する告知行為は不競法2条1項14号に該当すると認定した。

さらに裁判所は，過失の有無（無効理由（進歩性欠如）に関する注意義務違反）を次のように判断した。

まず，被告Bは取引先Cに対して告知行為を行った後に特許請求の範囲を訂正しているが，告知行為時点の特許請求の範囲ではなく，訂正後の特許請求の範囲を基準に，進歩性欠如の調査義務違反を判断すべきであるとした。そして，告知行為時点で，訂正発明の作用効果が顕著でないとした点について調査をすべき注意義務違反があったとはいえないとして，被告Bには過失はないと認定した。

結局，一審の判断は，被告Bの行為は不正競争行為に該当するものの，過失がないことにより，損害賠償請求を棄却するというものであった。なお，今後の告知行為のおそれがないとして差止請求も棄却した。

(3) 二審概要

［原告Aの主張］

原告Aは，被告特許が実質において材料aの発明である等の複数の取引の実情により，本件告知行為が原告Aの「営業上の信用を害する」事実の告知に該当すると主張した。

［被告Bの主張］

被告Bは，被告特許が材料aと材料bとを組み合わせたことを特徴とする発明であると主張した。また，「特許権侵害の告知により『他人』の営業上の信用が害されるのは，当該『他人』が，当該告知によって特許権侵害の汚名を被ることになる場合である。したがって，『他人』との関係で同号の成否を論ずるとすれば，問われるべきは「被告知者が告知を受けた原因を『他人』に求めることが合理的といえる場合」ではなく，「被告知者が特許権侵害の原因を『他人』に求めることが合理的といえる場合」かどうかであるはずである。」として，一審の誤りを主張した。

［二審の判断］

裁判所は，一審と同様に損害賠償請求を棄却した（差止請求は二審の争点対象外）。ただし，一審と二審の結論は同じでも，それを導く理由付けが相違している。

一審では被告Bの行為を営業上の信用を害する事実の告知であると認定しているが，二審は，「本件告知行為のように，特許権者が当該特許の第一次被疑侵害者に対してする権利行使は，第一次被疑侵害者が被疑侵害品を製造，譲渡等した行為が特許権を侵害するということを内容とするものであり，被疑侵害品の材料納入業者の行為が特許権を侵害するということを内容とするものではないから，特段の事情が認められない限り，材料納入業者の『営業上の信用を害する』ものとはいえない。特許権者の第一次被疑侵害者に対する権利行使によって，第一次被疑侵害者が特許侵害品の製造を中止するなどして，結果として，材料納入業者が材料の納入中止を余儀なくされ，営業上の不利益を受けることはあり得るが，特許権者の権利行使が材料納

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

入業者の営業上の信用を害するものでなければ，そのような営業上の不利益は，不競法２条１項14号による保護の対象外のものというほかない。」と認定している。

また，「そもそも，本件全証拠によっても，被告が本件告知行為の時点において，本件有機EL素子を構成する正孔輸送材料が原告製品であることを認識していたことを認めるに足りる証拠はない」とも認定しており，この点も一審とは異なる。結局，二審では被告Ｂの告知行為の不競法２条１項14号の該当性を否定した。

なおこの点に関連して，二審においては，被告特許の内容が材料ａと材料ｂとを組み合わせた製品ｃであるのに対して，原告Ａが取引先Ｃに販売している材料ａ自体が被告特許の特徴であるか否か，言い換えれば，被告特許が製品ｃを特許請求の範囲として記載しているものの，実質的には材料ａの発明と同視しうるか否かといった点が争われた。

この点について二審では，特許請求の範囲の記載より，材料ａと材料ｂとを組み合わせた発明であることは明らかであることや，材料ａ，材料ｂが有機EL素子の材料として公知であったことを理由に，被告特許の特徴は材料ａ自体ではなく，材料ａ，材料ｂの組み合わせにあると認定した。このように判断することで，本件発明は実質において材料ａの発明であるとの原告Ａの主張を退け，本件告知行為が原告Ａの「営業上の信用を害する」事実の告知であると認められないとし，原告Ａの控訴請求を棄却した。

(4) 検　討

本事件は，一審では被告の警告が不正競争行為に該当するとした上で過失は無かったとしたのに対して，二審では被告の警告は不正競争行為には該当しないと判断した事案である。

１）特許発明の特徴部分の認定と不正競争行為認定との関係について

(3) で述べたとおり，二審では，被告特許の特徴は，原告Ａの製造販売する材料ａ自体ではなく，材料ａと材料ｂの組み合わせであると認定している。このように認定したことが，被告Ｂの告知行為を不正競争行為ではないとした結論に大きく関係したものと考えられる。

仮に，特許請求の範囲が材料ａと材料ｂとを組み合わせた製品ｃであるものの，材料ａが被告特許の特徴的な部分であったとすれば，本事件は一審において営業上の信用を害するか否かの判断基準として判示している「被告知者が告知を受けた原因を「他人」に求めることが合理的」であるケースとして，被告Ｂの告知行為が不正競争行為と認定された可能性が考えられる。

告知を受けた原因を原告Ａに求めることが妥当か否か，すなわち競合他社の信用を害した場合に該当するかは，発明の特徴的な部分がどこにあるかで変わってくると言える。

本事案のように，特許発明の構成の一部を競合会社が製造販売しているという状況にある場合，特許権者は，競合会社の取引先に警告する際には，侵害の成否や無効理由の有無を十分調査するのに加えて，特許の本質が何であるかを十分に検討し，競合会社に対する営業誹謗に当たる可能性がないかどうか考慮しておく必要がある。

２）被告Ｂの警告態様について

本事案では，被告Ｂは取引先Ｃに警告する際に，何ら原告Ａについて言及していない。また二審において，被告Ｂは取引先Ｃの製造販売する製品ｃに原告Ａが製造販売する材料ａが使用されていると認識していた証拠はないと判断されている。つまり，全証拠を参照しても，被告Ｂは，競合会社である原告Ａの行為を侵害に問うような態様で警告していないと判断された。

このことが，二審で被告の警告が不正競争行為には該当しないと判断された理由の一つであ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ると考えられる。

このように警告文の書き方は，不正競争行為に該当するか否かの判断に影響を与える要因の一つであると考えられる。

3）警告後の行為が過失の認定に与える影響について

また，本事案では，被告Ｂが侵害告知をした後において，原告Ａによる無効審判，被告Ｂによる訂正請求，訂正審判という，原告・被告双方による攻撃防御がなされた。一審では，侵害告知をした時点での特許請求の範囲ではなく，訂正後の特許請求の範囲に基づいて，侵害告知についての過失の有無が判断されている。

その結果一審では，訂正後の特許請求の範囲は，製品ｃを技術的範囲として包含するものであり，特許の有効性（特許に無効理由がないこと）の注意義務についての過失はないと判断された。

原告は，訂正前の特許請求の範囲については，著名な学術雑誌記載の事項と同一であり，新規性違反の明らかな無効理由があったと主張している。一方で，訂正後の特許請求の範囲については，複数の文献を引例として進歩性違反を主張しており，進歩性違反により無効審決がなされた。つまり，被告は，明らかな新規性違反の無効理由がなくなった訂正後の特許請求の範囲によって過失を判断されることで，過失の判断では有利になった可能性がある。

減縮を伴う訂正後の特許請求の範囲で過失が判断される場合は，特許の有効性の注意義務についての過失は，訂正前の特許請求の範囲で判断される場合と比較し，相対的に認定され難くなると考えられる。一方，訂正すると技術的範囲が狭くなるため，警告対象製品が非侵害となる場合もあり，そのような場合は，技術的範囲の属否についての注意義務の過失は認定され易くなると考えられる。無効審判に対抗して特許請求の範囲を訂正する場合には，訂正後の特許請求の範囲に基づいて過失の有無を判断されてもよいように，訂正後の特許請求の範囲にも警告対象製品が属するよう慎重な訂正を行う必要がある。

特許権者としては，警告前に，侵害告知をする際の過失を問われないように十分準備すべきであり，加えて，警告後における一連の過程においても，過失を問われないよう十分な留意を要する。

3．2　雄ねじ部品事件（表１のNo.4）

(1) 事件の経緯

図４に示す様に，雄ねじ部品の開発および販売等のメーカーである被告Ｂ（特許権者）は，競合会社である原告Ａの取引先であって原告Ａから製造委託を受けて原告製品を製造する取引先Ｃに対して警告を行った。

本事件は，当該警告行為が不正競争行為であり，不競法２条１項14号に該当するとして原告Ａが被告Ｂに対して損害賠償を求めると共に，原告製品が，被告Ｂの保持する特許権（以下，被告特許）の侵害に当たらないとして，被告Ｂが原告Ａに対して原告製品を販売することの差

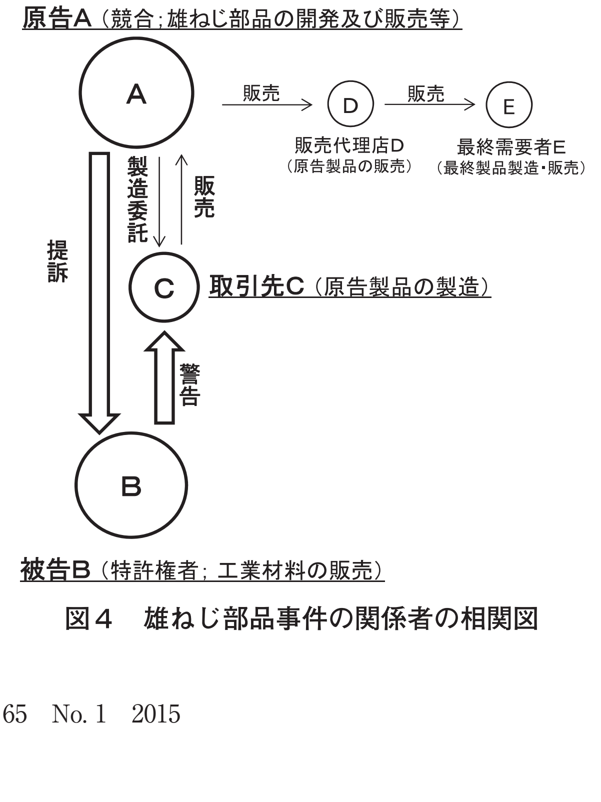

図４　雄ねじ部品事件の関係者の相関図

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

止請求権を有しないことの確認を求めた事件である。

被告Ｂは，取引先Ｃに対して，原告製品が被告特許を侵害していることが明白であり，「原告製品の製造，販売の中止，在庫品の破棄および損害賠償を請求する可能性」がある旨の告知と，「原告製品は被告特許の技術的範囲に属するもので，被告特許を侵害するものであり，その製造，販売を直ちに停止」するよう警告書により告知を行った。

取引先Ｃは，該警告を受け，被告Ｂらと善後策を協議し，最終需要者Ｅに対して協議結果を文書で報告した。

また被告Ｂは，該協議の後，原告Ａに対して「原告製品は被告特許の技術的範囲に属するもので，該被告特許を侵害するものであり，その製造，販売を直ちに停止」するよう通知した。

警告の後，被告特許の実施製品は，取引先Ｃが製造し，被告Ｂ，販売代理店Ｄを経由して，最終需要者Ｅ社へ販売されるように変化した。

これに対して原告Ａは，「先使用権の存在または被告特許が無効にされるべきものであるから，被告Ｂの告知行為が不競法２条１項14号の不正競争に該当する」と主張し，損害賠償を求めた。

(2) 一審概要

[原告Ａの主張]

原告Ａは，「被告特許について無効事由を有するものであって，原告製品は被告特許を侵害するものではない。この為，被告Ｂによる取引先Ｃへの告知行為は，原告Ａの営業上の信用を害する事実の告知にあたるものである。

また被告Ｂは，原告Ａから不正に取得した原告製品の思想，情報，技術等を使用して被告特許を登録したものであるから，原告製品が被告特許を侵害しないことを知っていたか，知らないことに過失があった」と主張した。

[被告Ｂの主張]

被告Ｂは，「取引先Ｃへの告知が，特許庁において被告特許が特許権として登録されたこと，および，原告製品が被告特許の技術的範囲に属するという事実であって，告知内容に虚偽は無い。しかも，原告Ａは被告特許につきロイヤリティを支払っていたことから，故意も過失も存在せず，損害賠償義務は成立しない」と主張した。

[一審の判断]

一審は，被告特許には無効事由があり，警告内容は虚偽の事実であると判断した。

過失の有無については，「特許権者が競争関係にある者の取引先に対して特許権侵害を告知することで，該競争関係にある者の営業上の利益を損なう事態に至るであろうことが容易に予測できる。よって特許権者は，該警告に当たって不競法２条１項14号の「虚偽の事実」の告知とならないよう，当該特許に無効事由がないか，当該物品が真に侵害品に該当するか否かについて検討すべき高度の注意義務を負うものと解すべきである」と前置きし，被告が上記の注意義務を尽くしたかについて，

①引用例は相当の部数が当業者に配布されたことが推認できる点，
②引用例は被告特許の拒絶理由通知で引用文献として指摘されていた点，
③被告Ｂが告知に当たり，無効事由有無を検討したか，どんな検討をしたかを主張立証していない点，

を挙げ「被告Ｂが上記注意義務を尽くしたと認められず，過失がある」とした。

また，被告Ｂは，警告が違法性の無い正当行為である旨を主張したが，

①被告Ｂは，被告特許の特許権登録直後に告知を送付し，その直後から，取引を原告Ａと入れ替わる形で継続し，原告Ａは製品販売を停止した点

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

②被告Ｂは本件告知先には特許権侵害訴訟を提起しておらず，原告Ａに対しても原告Ａの本訴提起の約１年後にようやく本件反訴を提起したにすぎない点

から，被告行為は市場での競争において優位に立つ目的で告知を行ったと推認され，さらに「上記の「高度な注意義務」を尽くしていないことも合わせて考えると，違法性のない正当行為と認めることはできない」とした。

また，被告Ｂは，本件告知行為によって原告Ａが被った損害を賠償する責任を負うというべきであるとした。

(3) 二審概要

［原告Ａの主張］

原告Ａは，「商品納入ルートが原告Ａから被告Ｂに変更された事実から，当該警告が，取引先との取引ないし市場での競争優位に立つことを目的としてされたものであることが明白である。

また被告特許は，原告Ａの元代表者から入手した情報を基に特許権を取得したものであるから，当該警告が商品納入ルートの変更を目論んで行われたものであることは明らかである」と主張した。

［被告Ｂの主張］

被告Ｂは，一審で判示された「高度の注意義務」に対し，「特許庁の審査を経て登録されている以上，特段の事情（相手方から無効主張を受けている，登録査定が誤りであったと知っている，等）がない限り，権利者に高度な注意義務があるとはいえず，また，被告特許においては，拒絶理由通知に対して意見を述べ，登録査定に至った経緯こそが権利者側として「十分な検討」をしたことを意味する」と主張した。

［二審の判断］

二審では，一審と同様に被告特許には無効事由があり，警告内容は虚偽の事実であるとされた。

しかしながら過失の有無については，「被告が有する被告特許は，特許庁における審査を経て拒絶理由を発見しないとして特許査定に至ったものであり（特許法51条），無効審決がされたわけでもなく，他方，原告製品が被告特許の技術的範囲に属することは，明らかであり，当事者間に争いがない。そして，取引先Ｃは，原告製品を製造販売する者であるから，被告特許の直接侵害者に相当する立場にある者である。また本件告知行為の内容及び態様において社会的に不相当とまではいえないものである。

以上のように，特許権者である被告Ｂが，被告特許を実施する取引先Ｃに対し，被告特許の侵害である旨の告知をしたことについては，特許権者の権利行使というべきものであるところ，被告特許の有効性が争われ，結果的に被告特許が無効にされるべきものとして権利行使が許されないとされるため，原告Ａの営業上の信用を害する結果となる場合であっても，損害賠償責任の有無を検討するに当たっては，特許権者の権利行使を不必要に萎縮させるおそれの有無や，営業上の信用を害される競業者の利益を総合的に考慮した上で，違法性や故意過失の有無を判断すべきものと解される。

しかるところ，前記認定のとおり，被告特許の無効理由については，本件告知行為の時点において明らかなものではなく，新規性欠如といった明確なものではなかったことに照らすと，前記認定の無効理由について被告Ｂが十分な検討をしなかったという注意義務違反を認めることはできない。

以上によれば，被告Ｂの取引先Ｃに対する告知は，少なくとも故意過失がないというべきであるから，その余の点について判断するまでもなく，原告Ａの本訴請求のうち，不競法に基づく請求は理由がない。」と判断された。

なお，無効とされるべき特許による「虚偽の告知」により「原告Ａの営業上の信用を害する結果」となったことは認定されているが，「不

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

正競争行為に該当」するか否かの最終判断はされていない。

(4) 検　討

本事件は，一審と二審で過失の有無の判断が異なった事案である。

1）不正競争行為の該当性と過失の認定について

一審では正当な権利行使と主張する被告Ｂに対し，「被告行為は市場での競争において優位に立つ目的で告知を行ったと推認され，さらに上記の「高度な注意義務」を尽くしていないことも合わせて考えると，違法性のない正当行為と認めることはできない」とし，正当な権利行使だったかを判断するにあたって過失有無を考慮している。

一方，二審では，「本件告知行為は，その時点においてみれば，内容ないし態様においても社会通念上著しく不相当であるとはいえず，被告特許に基づく権利行使の範囲を逸脱するものとまではいうこともできない」とした上で，「少なくとも故意過失が無い」と結論している。すなわち，先に正当な権利行使であったと認定し，それを過失有無の判断で考慮している。

このように，結論は異なったものの，一審と二審はともに不正競争行為に該当するかと過失があったかを総合して判断していると言える。

2）過失の基準について

被告特許は，一審，二審ともに進歩性欠如と判断されたが，権利者（被告Ｂ）に課される注意義務については一審と二審とで異なる基準を適用し，異なる判断が為された。

一審では，権利者に高度な注意義務があるという前提のもと，『権利者が進歩性の有無について検討する義務がある』と判断された。これに対し，二審では注意義務について「高度な」と付されず，『新規性欠如ではなく，告知行為の時点で無効審決がされていた等でもないので，注意義務違反はない』と判断された。

本事案における一審と二審による注意義務の基準の違いは，「告知行為の目的」の認定によって左右されたと考えられる。

一審では，告知行為によって引き起こされた事態（取引上，原告Ａと被告Ｂが入れ替わった）と，被告Ｂによる特許権侵害訴訟を提起したタイミングを重視し，「競争上優位に立つ目的」の告知行為と認定された。一方，二審では，取引先Ｃが直接侵害者に相当する立場にあることを重視し，告知行為が「権利行使というべきもの」と認定された。

このように，告知の目的の認定にあたって重視された事項が一審二審で異なっているのは，決定的な一要因によるのではなく，総合的な事情を考慮した結果であろうと考えられる。

1）及び2）で述べたとおり，本事案では一審と二審で注意義務違反について判断が異なっている。

告知前に権利の有効性を確認した等の具体的事実があれば，注意義務の遂行として権利者に有利に影響すると考えられるため，権利者は，警告前に有効性の確認を慎重に行い，結果を記録しておくことが望ましい。

しかし，過失の有無は正当な権利行使に当たるか否かと併せて総合的に判断されるため，注意義務の基準のみを一般化して示すのは困難と思われる。

3．3　ま と め

(1) 被疑侵害品の製造業者への警告

今回取り上げた二つの事例では，被警告者は，被告特許の権利範囲に属する被疑侵害品の製造業者であって，単なる流通業者ではない。また，両事例とも警告の根拠である特許が無効となった（無効理由がある）ことに基づいて不競法上の争いが生じている。

権利者が，権利侵害と思料する物品の製造者

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に対し，権利の存在及び権利者において侵害と思料していることを知らしめることは，社会的な価値判断たる信用が低下しないから，不正競争行為とはいえないとされている[2)]。

しかし今回の事例は，被疑侵害品の製造業者に対する警告であっても，それが直接の競合会社への警告ではなく，その取引先への警告であれば，根拠となる特許が無効になった場合にはその警告が不正競争行為に該当することになる可能性があることを示していると言える。

また今回の事案はともに，被告の警告行為が不正競争に該当するか否か，過失が有るか無いかが争点となっている。

(2) 不正競争の該当性

有機EL素子事件では，不正競争の該当性において特に，「他人の営業上の信用を害する」か否かが争点となった。

信用毀損行為を組成する文章等にその他人の氏名，名称が明示されている必要はなく，当該文書を受け取った者が特定の者の商品，役務，営業について事実に反する印象を持てば，それだけで「他人」の営業上の信用が毀損されたというに十分であるとされている[3)]。

しかし今回の有機EL素子事件の二審で判示されたように，特許発明の本質が複数の構成要素の組み合わせにあり，競合他社の取引先がその組み合わせの実施者であり，且つ，競合他社が特許発明の一構成要素の納入業者である場合，競合他社の取引先の行為が特許権を侵害するという特許権者の警告は，特段の事情が認められない限り，競合他社の「営業上の信用を害する」告知とはならず，不正競争に該当しない場合が生じる。

他方，上述の場合であっても特段の事情が認められる場合や，特許発明が２以上の構成要件の組み合わせであっても，その本質が競合他社の供給する一構成要件にある場合には，他人の営業上の信用を害すると判断され，不正競争に該当するおそれがあるので注意が必要である。

このように不正競争の該当性は，発明の本質の捉え方によって左右されることがあるが，発明の本質は，事後的に見つかる先行文献や請求項の補正・訂正等によって変化し得るため，判断の予見性は必ずしも高いとは言えない。

なお，有機EL素子事件について，正当な権利行使の一環としてなされたもので違法性を阻却するか否かで決するのが適切であったという見解[4)]もあるが，今回二審ではその点については判断されていない。

一方，雄ねじ部品事件の場合のように，他人の営業上の信用を害するか否かについては争点とならず，警告が正当な権利行使であるか否かが争われる場合もある。このように不正競争の該当性については事件により異なる争点が生じる場合があり，注意が必要である。

(3) 過失の有無

被告の警告行為に過失が有るか否かついては，両事例共に特許の無効性調査に関する注意義務違反があったか否かが争点となっている。特に雄ねじ部品事件では，過失の有無について一審・二審間で判断が分かれており，判断が難しいケースであったと言えよう。

過失の有無の判断にあたり，無効性調査に対する注意義務違反の判断基準は一定ではなく，無効性調査とは直接関係しない要素（例えば，特許権者の権利行使を不必要に委縮させるおそれの有無や営業上の信用を害される競業者の利益等）も総合的に考慮されるため，どこまで無効性調査を行えば注意義務違反とならないのか，予見は困難と言える。

(4) 小　括

以上のとおり，今回の二つの事例を分析する限り，被疑侵害品の製造業者に対する警告の場

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合であっても，不正競争を問われるリスクがある。また訴訟における判断手法が確立しているとは言えないため，結果の予見性は必ずしも高くはない場合がある。そのため，取引先に警告を行う場合に，こうすれば不正競争行為に当たらない，又は損害賠償を負わなくてよいという確実な方法を見出すのは困難と言える。

4．おわりに

特許権者が，自己の特許権を侵害する行為を発見した場合，警告は競合他社に直接行うことを第１に検討すべきであり，競合他社の営業上の信用を害することになる可能性を避けるため，その取引先への警告については慎重を期する必要がある。

しかし，例えば特許権者が生産財・中間財メーカーである場合のように，自己の特許権の侵害を最終製品に組み込まれた形でしか発見できないため，競合他社に直接警告するのは必ずしも容易でない場合がある。

そのような場合，最終製品で特許権の侵害を発見した特許権者は，最終製品のメーカーに特許権の侵害に関する警告を送付せざるを得ない。また，３章で取り上げた有機EL素子の事案のように特許請求の範囲が競合他社に対して直接侵害を警告しにくい内容となっていることがある。

このような場合に，競合他社の取引先に対して警告を行う場合は，次のようなことに気を付けるべきである。

まず，警告に当たっては，不競法２条１項14号の対象とならないように，特許権者は特許権の侵害が行われていることを十分に確認したうえで，特許権に無効理由がないことを警告前に十分に検討し，警告が空振りになることのないよう注意すべきである。さらに，特許が無効になることを予見できなかったことが即座に過失であったとは必ずしも判断されないとしても，調査で容易に入手できるような先行例により特許の有効性が否定されると権利者の過失が認定される場合があるため，不競法４条の対象とならないように，特許権者は特許の有効性を十分検討する必要がある。

特許の有効性の判断や侵害の有無の判断に当たっては，警告の相手先や警告の内容により警告が与える影響の大きさを予測し，それに見合った注意を払う義務がある。

また，警告文の書き方として，競合他社の営業上の信用を害する文面を避ける工夫をするべきである。競合他社の行為が特許を侵害している旨をその取引先に指摘し，その取引の停止を求める警告は，競合他社の信用を害するものとして，不正競争行為と判断されやすい。一方，権利者が必要な情報を開示して警告先に調査や回答を求める等，有機EL素子の事案のように警告先に判断を仰ぐような場合には，被警告者自らの適正な判断を損なうものではないため，直ちに不正競争行為に当たらない場合も考えられる。

さらに警告に関連した交渉の過程で新たに明らかになった事実関係や先行例などについてはきちんと検討し，特許の有効性や侵害の該非判断に変化が生じるような場合は，それ以降警告を中止するなど適切な対応を取る必要がある。

特許権の侵害の警告は，そもそも他者を排除して特許発明を独占的に実施し競争上優位に立つための行為であると言える[5)]。そのため，権利無効または非侵害となった場合，その警告が不正競争行為とされ，さらに過失により損害賠償の責任が生じる恐れがある。特許権者が侵害の警告を行うに当たっては，事前に十分な準備を行い，さらに交渉の経過に対して適切に対応することが必要である。

注　記

1）　特許第２委員会第６小委員会，「競合他社の取引

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

先への警告が営業誹謗行為とみなされないための留意点」，知財管理，Vol.58，No.10，pp.1299-1310（2008）
2) 髙部眞規子，「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，pp.88-99（2005. 6. 1）
3) 田村善之，不正競争法概説（第２版），pp.443-446（2003），有斐閣
4) 岡田春夫，「後に無効となった特許権に基づき，競合会社の取引先に対し行った侵害警告につき，過失がないとされた事例―有機EL素子事件―」，知財管理，Vol.63，No.3，pp.363-380（2013）
5) 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，Vol.9，pp.111-133（2005）

（原稿受領日　2014年８月28日）