

(出典：一般財団法人経済産業調査会発行 特許ニュース2023年5月31日(水)号 (No.15906) 「特許権侵害警告による信用毀損」)

特許権侵害警告による信用毀損

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士 深井 俊至

1 問題となる事例

<想定事例Ⅰ>

XはX製品の製造・販売事業者、YはY製品の製造・販売事業者であり、X製品とY製品は競合製品である。XはX製品を事業者Aに販売し、AはX製品を市場で販売している。YはY特許権を保有しており、X製品がY特許権に係るY発明

の技術的範囲に属すると考え、事業者Aに対し、X製品の販売はY特許権を侵害するので、X製品の販売を中止するよう求める警告書を送付した。

この警告書をAからの連絡によって知ったXは、X製品はY発明の技術的範囲に属しないこと及びY特許権に係る特許には無効理由があることを理由として、Yに対してAに送付した上記警告書の撤回を求める通知書を送付した

が、Yは撤回に応じない旨をXに返答し、争いとなった。

その後、X製品はY発明の技術的範囲に属しないか又はY特許権に係る特許には無効理由があることが判明した。

想定事例 1 において、YがAに対して警告書を送付した行為について、不正競争防止法 2 条 1 項 21 号¹ 該当性が問題となる。

(定義)

第 2 条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

...

21 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

想定事例 1 のような特許権侵害警告が不正競争に該当した場合、それによって営業上の利益を侵害された者 (想定事例 1 ではX) は、不正競争行為の差止請求、損害賠償請求及び信用回復の措置請求をなし得る。

(差止請求権)

第 3 条第 1 項 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(損害賠償)

第 4 条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。...

(信用回復の措置)

第 14 条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償と

ともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

想定事例 1 のような特許権侵害警告事例において、疑義侵害者とされた疑義侵害品の製造者 (想定事例 1 ではX) が請求する差止の具体的内容は、Yは、Xの取引先 (想定事例 1 ではA) がX製品を販売することがY特許権を侵害する旨をXの取引先に告知してはならない、というようなものとなる。

損害賠償請求における損害は、特許権侵害警告を受けたXの取引先がA製品の販売を止めた場合は、当該特許権侵害警告がなかったとしたら、Xがその取引先にX製品を販売できたというときにはその逸失利益の損害賠償が考えられ、また、無形損害としての信用毀損の損害賠償も考えられる。訴訟においては、当該訴訟に係る弁護士費用の損害賠償も追加され得る。

信用回復の措置の具体的内容は、謝罪広告の新聞掲載の請求が考えられるが、その必要性まで認められる事案は多くないと思われる。

損害賠償請求及び信用回復の措置請求には、不正競争行為が故意又は過失によることが要件となっている。

差止請求については、裁判において弁論終結時に、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると認められれば足り、過去に特許権侵害警告を行った時に故意又は過失があったかどうかは問われないので、故意又は過失は問題とはならない。

2 不正競争防止法 2 条 1 項 21 号 (信用毀損) の要件

(1) 「競争関係」

想定事例 1 のような特許権侵害警告事例においては、警告書送付者Yと、Y製品の競合品であるX製品の製造・販売事業者Xとは競争関係にあると認められる。

(2) 「他人の営業上の信用を害する」

想定事例 1 において、X製品の販売事業者Aは、Xの取引先である。AによるX製品の販売がY特許権を侵害する旨の内容は、Xが特許権侵害の違法

行為をしている旨の通知にほかならないから、一般的に、Xの営業上の信用が害されると言え、「他人の営業上の信用を害する」との要件を満たす。もっとも、Aが、X製品はY発明の技術的範囲に属しないか又はY特許権に係る特許には無効理由があることは明らかと考へ、Xに対する信用の低下もなく、X製品の取扱いも継続したような場合は、「他人の営業上の信用を害する」との事実を満たさないとされることもあり得よう。

想定事例1の変形事例として、Yが、X製品の製造者であるXに対してのみ特許権侵害警告を行った場合、これによって、Xの対外的信用が毀損されるわけではないので、「他人の営業上の信用を害する」との要件は満たさない。

さらに、想定事例1の変形事例として、Yが、X製品の製造者であるXに対して特許権侵害警告を行い、その後、Xを被告として特許権侵害訴訟を提起し、Y特許権侵害を理由にXを被告として特許権侵害訴訟を提起した旨をプレスリリース又はYのウェブサイトに掲載したとする。これにより、Xの取引先を含めて、不特定多数の者がその旨を知ることになり、Xの対外的信用が毀損されることになるので、「他人の営業上の信用を害する」との要件を満たすことになる。

(3) 「虚偽の事実」

「虚偽の事実」とは、実際の事実(真実)と相違する事実を意味する。客観的事実と異なる事実と説明される場合もある。

それでは、想定事例1のような特許権侵害警告の事例において、「虚偽の事実」とは何であろうか。問題となる信用毀損の原因となる事実、「AによるX製品の販売がY特許権の侵害となる」という事実であり、これが真実かどうかである。事後的にX製品はY発明の技術的範囲に属しないか又はY特許権に係る特許には無効理由があることが判明したという場合においても、特許権侵害警告時点から客観的にはその事実関係が存在したのであり、「AによるX製品の販売がY特許権の侵害となる」という事実は特許権侵害警告時点において真実ではないから、「虚偽の事実」である。

想定事例1の変形事例として、Yが、Xを被告

として特許権侵害訴訟を提起し、Y特許権侵害を理由にXを被告として特許権侵害訴訟を提起した旨をプレスリリース又はYのウェブサイトに掲載したという場合、「Y特許権侵害を理由にXを被告として特許権侵害訴訟を提起した」という内容において、「Y特許権侵害を理由にXを被告として特許権侵害訴訟を提起した」こと自体は真実であると思えるかもしれないが、その内容には、XがY特許権侵害行為という違法行為をしたという内容が含まれている。よって、特許権侵害が認められないことが事後的に判明したにせよ、当該プレスリリース又はウェブサイトに掲載した時点において、客観的には特許権侵害という事実は真実ではないから、「虚偽の事実」に該当すると考える。

(4) 「告知し、又は流布」

「告知」は、特定の人に知らせる行為であり、「流布」は、不特定又は多数人に知らせる行為である。

想定事例1では、Aに対する特許権侵害警告は「告知」、想定事例1の変形事例のプレスリリース又はYのウェブサイト掲載事例では「流布」といえるが、「告知し、又は流布」であるから、いずれに該当するかを厳密に検討する実益に乏しい。

3 「正当な権利行使」(違法性阻却)の問題

(1) 別途「違法性」を問題とする立場

不正競争防止法2条1項21号の文言上、その要件は上記の(1)から(4)である。しかし、想定事例1のような特許権侵害警告事例において、問題とされる特許権侵害警告が「不正競争」に該当するかについて、さらに、特許権侵害警告が正当な権利行使の一環と評価されるのであれば違法性が阻却されるとか、特許権の権利行使の範囲を逸脱する違法があったかどうかを検討するというように、別途、その「違法性」を問題とする裁判例が存在する。

①東京高裁平成14年8月29日判決(平成13年(ネ)第5555号不正競争による損害賠償等請求控訴事件)

「競業者が特許権侵害を疑わせる製品を製造販売している場合において、特許権者が競業者の取引先に対して、競業者が製造し販売する当

該製品が自己の特許権を侵害する旨を告知する行為は、後日、特許権の無効が審決等により確定し、あるいは、当該製品が侵害ではないことが判決により判断されたときには、競業者との関係で、その取引先に対する虚偽事実の告知に一応該当するものとなるものの、この場合においても、特許権者によるその告知行為が、その取引先自身に対する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、違法性が阻却されると解するのが相当である。」

「特許権者が競業者の取引先に対して行う特許権侵害訴訟の提起は、当該取引先との関係では、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訴えを提起したなど、訴えの提起が特許権侵害訴訟という裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限って違法となるものと解すべきである。そして、特許権者が競業者の取引先に対する訴え提起の前提となす警告も、それ自体が競業者の営業上の信用を害する行為であることからすれば、訴え提起と同様に、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ものの、そうでない場合には、このような警告行為は、特許権者による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いうべきであり、正当行為として、違法性を阻却されるものと解すべきである。

競業者の取引先に対する前記告知行為が、特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも、社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容、態様となっている場合、すなわち、

権利行使に名を借りているとはいえ、その実質が、むしろ、競業者の取引先に対する信用を毀損し、当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてされたものであると認められる場合には、当該告知の内容が結果的に虚偽であれば、もはやこれを正当行為と認めることができないことは明らかであるから、不正競争行為となり、特許権者がこれに対して責任を負うべきことは当然である。そして、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、それとも特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも、社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容、態様となっているかどうかについては、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。」

②東京地裁平成29年2月17日判決（平成26年（ワ）第8922号不正競争行為差止等請求事件）

「登録された特許権について、後にその有効性が争われて結果として無効とする審決が確定したことによって特許権が存在しないとみなされたために、当該特許権の特許権者による侵害警告行為が不競法2条1項14号の虚偽の事実の告知に当たる場合において、当該特許権者が損害賠償責任を負うか否かを検討するに当たっては、無効理由が告知行為の時点において明確なものであったか否か、無効理由の有無について特許権者が十分な検討をしたか否か、告知行為の内容や態様が社会通念上不相当であったか否か、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、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、当該告知行為が登録された権利に基づく権利行使の範囲を逸脱する違法性の有無及び告知者の故意過失の有

無を判断すべきである。」

③東京地裁令和4年10月28日判決(令和3年
(ワ)第22940号不正競争行為差止等請求事件)

「競業者が知的財産権を侵害していないにもかかわらず、その権利者において当該競業者が当該知的財産権を侵害する旨告知し又は流布する行為は、不正競争防止法2条1項21号に定める不正競争に該当する。もっとも、上記行為が、知的財産権の正当な権利行使の一環としてなされたものと認められる場合には、知的財産権の重要性に鑑み、違法性を欠くものというべきである。」

(2) 別途「違法性」を問題としない立場

特許権侵害警告が正当な権利行使の一環と評価されるか否かや、特許権の権利行使の範囲を逸脱する違法があったか否かという別途「違法性」を問題としない裁判例も存在する。

④東京地裁平成27年2月18日判決(平成25年
(ワ)第21383号不正競争行為差止等請求事件)

「被告は、形式的に不正競争に該当するとしても、本件告知は正当な権利行使に該当し、違法性が阻却されると主張する。

思うに、特許権等の行使と認められる行為に不競法を適用しないとすると同法旧6条を削除した平成5年法律第47号による改正の前後を問わず、特許権の正当な行使と認められる行為については、不正競争は成立せず、他方、特許権の濫用と認められる行為については、不正競争の成立を妨げないものと解される。

そして、無効事由のある特許権の行使や、F R A N D宣言に違反するような特許権の行使は、権利行使の場面においては権利の濫用と認められるのであるから、不正競争の成否の場面においても、同様の基準の下で権利の濫用と認め、不正競争の成立を妨げないものと解するのが相当であり、告知に至る経緯において権利者を保護すべき事情については、差止めの必要性や故意過失の判断に際して考慮すれば足りるというべきである。」

⑤大阪地裁平成29年6月15日判決(平成28年
(ワ)第5104号不正競争行為差止等請求事件)

意匠権に関する事件であるが、別途「違法性」を問題としないことを明確に判示した。

「被告は、コープPによる原告商品の販売は本件意匠権を侵害する行為であり、これに対する侵害の停止、予防を図るためにする本件告知行為は、知的財産権の権利行使の一環として行われたもので、実質的にも競業者の取引先に対する信用を毀損し当該取引先との取引ないし市場での競争において優位に立つことを目的としてなされたものではないから不正競争防止法2条1項15号所定の不正競争に該当しないか、少なくとも違法性が阻却される旨主張する。

しかしながら、不正競争防止法は、不正競争の行為類型を同法2条において主観的要件の要否を含め個別具体的に規定するとともに、同法3条に差止請求権の、同法4条に損害賠償請求権の発生要件を規定し、他方で同法19条において当該行為類型を充足して不正競争が成立しても差止請求、損害賠償請求等の規定を適用しない場合を具体的に定めているのであるから、同法2条に規定された不正競争の成否を判断するに当たり、条文にない主観的要件を解釈により加え、これにより要件該当性、違法性阻却を論じることは、不正競争防止法の趣旨に沿うものではないといえる。また被告の主張によれば、裁判手続において虚偽事実であると判断されたとしても、同法2条1項15号所定の不正競争であること自体が否定され得るというのだから、その場合、同法3条の他の要件が認められたとしても、そもそも不正競争でないとして将来の差止請求が認められないということになる。なお被告は、知的財産権の権利行使の一環として行われた侵害警告を不正競争とすることが、知的財産権の権利行使を委縮させかねない点も指摘するが、侵害警告の段階に留まるのであれば、これを知的財産権に基づく訴訟提起と同様に扱うことはできないし、また他方で、客観的には権利行使とはいえない侵害警告により営業上の信用を害された競業者の事後的救済の観点も十分に考慮されるべきである。

したがって、被告の上記主張を採用することはできず、このような知的財産権の権利行使

の一環であったとの主観的事情を含む被告が違法性阻却事由として主張する事実関係については、不正競争であることを肯定した上で、指摘に係る権利行使を委縮させるおそれに留意しつつ、そもそもの知的財産権侵害事案における侵害判断の困難性という点も考慮に入れて、同法 4 条所定の過失の判断に解消できる限度で考慮されるべきである。」

⑥ 知財高裁平成 29 年 12 月 7 日判決 (平成 29 年 (ネ) 第 10045 号不正競争行為差止等請求控訴事件、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)

上記②東京地裁平成 29 年 2 月 17 日判決の控訴審判決である。

原判決中、「無効理由の有無について特許権者が十分な検討をしたか否か、告知行為の内容や態様が社会通念上不相当であったか否か、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、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、当該告知行為が登録された権利に基づく権利行使の範囲を逸脱する違法性の有無」との部分を含む上記②の判示部分を含め、別途「違法性」の有無を問題とする規範部分及び当該規範に基づき本件における本件特許権に基づく権利行使の範囲を逸脱する違法の有無に関する事実認定部分を削除又は改めて、「故意過失の有無」として以下のとおり判示した。

「被控訴人の不正競争行為が故意又は過失によるものかどうかについて判断する。

…本件発明は B と D による共同発明であり、被控訴人は、本件特許出願において D を発明者の一人として掲げていたにもかかわらず、D の同意を得ることなく本件特許を出願したことは、本件特許に対応する本件米国特許については、D が譲渡書を提出せず、そのために米国においては被控訴人と D の両者を権利者として特許出願したことに照らすと、被控訴人 (代表者) は、本件特許に無効理由があることを知っていたか又は本件特許に無効理由があることを容易に認識することができたというべきである。

したがって、被控訴人には、K に対し本件各

告知による虚偽の事実の告知をしたことについて、故意又は過失がある。」

(3) 私見

別途「違法性」を問題とする立場の目的は、特許庁による審査を経て特許権が成立しており、その権利行使を委縮又は躊躇させることがないように、その当時の特許権者の立場に置かれた者が特許権侵害警告をすることが社会通念上、不相当とは言えない場合には、事後的に特許権侵害が成立しないことが判明しても、当時行った特許権侵害警告は違法行為ではなかった、とするところにあると考えられる。

しかし、事後的に特許権侵害が成立しないことが判明したといっても、特許権侵害警告時において、客観的に特許権侵害が成立しなかったのであるから、特許権を行使することは許されなかったのである。「違法性」は客観的に判断すべきであり、客観的には特許権を行使することは許されなかった場合に、特許権の正当な権利行使の一環としてなされたとか、社会通念上相当であったということはないはずである。

不正競争防止法 2 条 1 項において、「不正競争」に定型的に該当する行為を定義したと言え、それに該当する行為は定型的に違法であると法が評価することにしたのであるから、別途「違法性」を別途の要件の如く検討の必要があるとの立場は妥当ではないと考える。

別途「違法性」を問題とする立場が斟酌する諸事情は、故意又は過失の認定事情として斟酌すれば足りると考える。そのようにしても、特許権侵害警告を行った当時、必要な調査等を行い、その調査等に基づき特許権侵害が成立するとの判断に至り、対象製品の製造者の取引先に対して特許権侵害警告することに故意又は過失がなかったとされるなら、損害賠償責任は負わないのであるから、特許権の権利行使を委縮又は躊躇させるということにはならないと考える。ただし、故意又は過失がなかったという場合であっても、特許権侵害警告は「違法」であったとの評価はされることになるが、疑義侵害者とされた者 (想定事例では X) の立場からすると、許されない権利行使をされた

のであるから、事後的にでも特許権侵害は成立しなかったことが判明した以上、「違法」であったとの評価をしても、特許権者に酷とは言えない。

したがって、別途「違法性」を問題とせず、前記2の(1)から(4)の要件が充足されれば「不正競争」と認定するのが妥当である。

なお、想定事例1の変形事例として、特許権者Yが、XとAの両者を共同被告として特許権侵害訴訟を提起したとし、特許権侵害は認められなかったとする。このとき、当該訴訟において、Yは、XによるX製品の製造、販売行為及びAによるX製品の販売行為はY特許権を侵害すると主張したことになる。侵害訴訟における主張であっても、Xの取引先であるAに対して、AによるX製品の販売はY特許権の侵害であると告知していることになる。訴訟外でAに対して特許権侵害警告を行えば不正競争となるのに、侵害訴訟において特許権侵害主張として行えば不正競争とならないとい

う理由はないように思える。たしかに訴訟提起自体はYの権利であるが、そのこととは別の問題として、Aを被告として、AによるX製品の販売はY特許権の侵害であると主張することは、Xに対する関係において、Xの信用を毀損する行為なのであるから、やはり「不正競争」と認められるべきである。最終的に特許権侵害が成立しなかったことが判明した場合において、AによるX製品の販売がY特許権を侵害すると主張したこと、結局のところ、Aをも被告として特許権侵害訴訟を提起したことに、Yに故意又は過失があったかを問題として、故意又は過失があった場合は損害賠償責任を負うことになっても、Yの訴訟提起の権利を不当に害したことにはならないと考える。

¹ 平成30年法律第33号による改正前は15号、平成27年法律第54号による改正前は14号である。