

警告書送付後、特許権等が消滅した場合の 不正競争防止法2条1項14号に関する判例

平成17年（ワ）第3056号（平成18年6月9日口頭弁論終結）
平成11年（ワ）第6249号（平成14年2月28日口頭弁論終結）

注)本判例研究では、検討に必要と思われる部分のみを抽出しています。判決文の詳細については、最高裁HPにてご確認ください。

条文

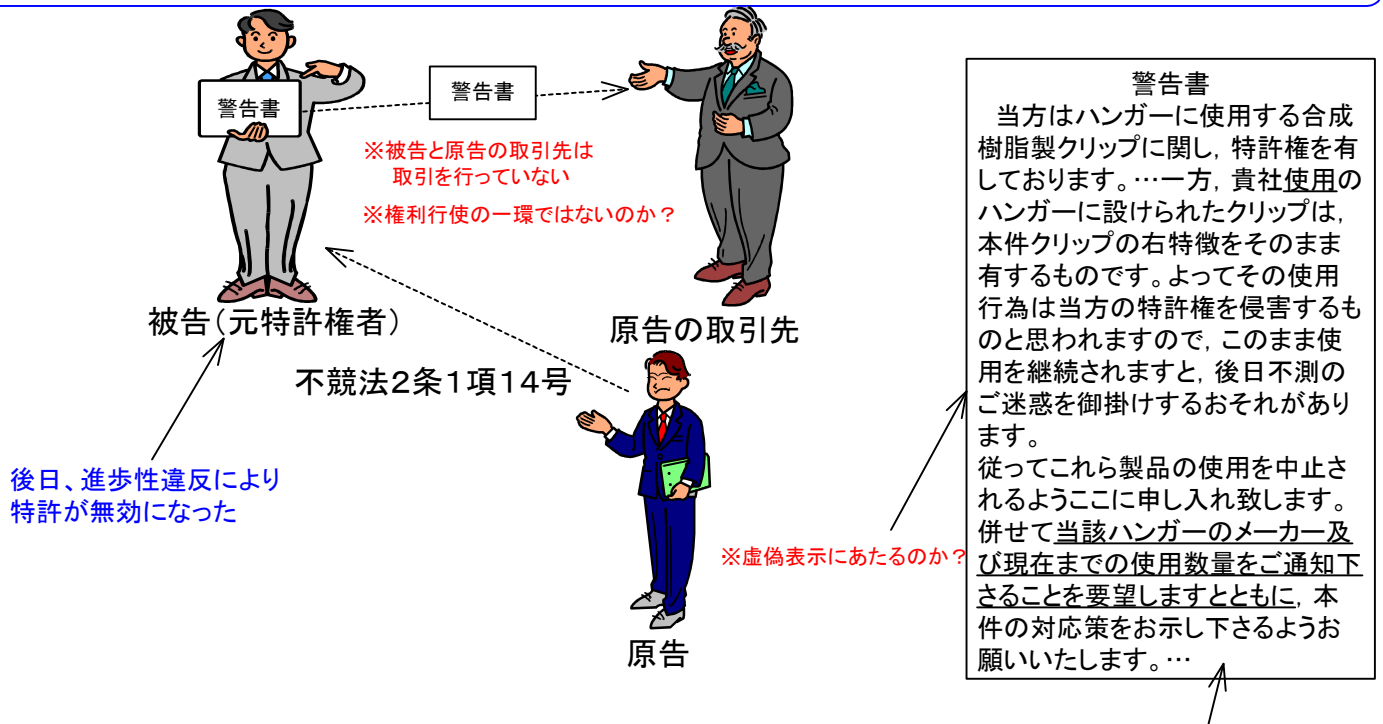
不競法2条1項14号

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

平成17年（ワ）第3056号（平成18年6月9日口頭弁論終結）

★事案の概要

本件は、被告が、原告の取引先に対し、原告の製品が被告の特許権等を侵害している旨の警告書を送付したところ、当該警告書の送付は虚偽の事実の告知により原告の信用を毀損するものとして、原告が、被告に対し不正競争防止法2条1項14号及び4条に基づき損害賠償を求めた事案です。



争点①

警告書において、『他人』(この場合、原告)を明示する必要があるのか？

裁判所の判断

不競法2条1項14号の不正競争行為が成立するためには、当該信用毀損行為を組成する文書等を受け取った者に特定の者の商品等を想起させる内容が記載されていれば足り、当該文書等に「他人」の氏名又は名称が明示されている必要はない。これは、「他人」の氏名等が明示されていなくとも、当該文書等を受け取った者に特定の者の商品、役務等について事実と反する受け止め方を生じさせるのであれば、「他人」の営業上の信用に対する毀損が生じるおそれがあるからである。

本件警告書は、製造者が原告であるとの明示はないが、本件各警告書を受け取った取引先に、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るから、「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。

争点②

被告は、原告の取引先に対して営業活動を行っていなかったが、原告と被告との間に競争関係が成立するのか？

裁判所の判断

「競争関係」とは、双方の営業につき、その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りるから、**具体的競争関係は必要ではない**。

原告と被告は、共に被服用ハンガーの製造販売業者であるから、被告は、市場において原告と競争関係にあったものと認められる。被告は、大手スーパーAの担当者の依頼に基づき、当該大手スーパーA及びその関連業者に対してハンガーやその関連商品を納入することに特化した業務を行う会社として設立され、実際もそのとおりの業務を行ってきたものであり、**原告の取引先を対象に営業活動を行ったことも、その予定もなかったとしても「競争関係」の要件を満たす**

争点③

警告書の内容が、虚偽の事実か？

裁判所の判断

原告が取引先に納入したクリップは、本件特許発明の技術的範囲に属すると認められるが、本件特許権については無効審決が確定しているから、本件警告書は、虚偽の事実に関するものである。

被告は、本件各警告書を送付した時点では本件特許権は有効に存続していたから、本件各警告書の内容は虚偽ではない旨主張する。

しかしながら、**本件警告書は、取引先の使用するクリップは本件特許権を侵害することを要点とし、その当然の前提として本件特許権は無効理由を有しないことを主張しているものであるから、本件特許権は無効理由を有しないとの点において虚偽があったものというべきである。**

争点④

警告が、取引先に対する特許権の正当な権利行使の一環としてされたものと認められるのであれば、違法性が阻却されるべきではないか？

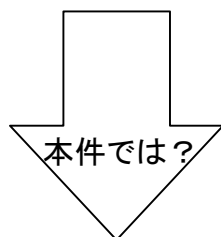
裁判所の判断

(法律論)

特許権に基づき警告をした後、特許権の無効が確定した場合には、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こととなるものの、告知行為がその取引先に対する特許権の正当な権利行使の一環としてされたものであると認められれば、違法性が阻却されると解される。

ただし、特許権が事実的、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訴訟を提起するために通常必要とされ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えたのに、あえて警告をした場合には、違法となると解すべきである。

また、取引先に対する警告が、特許権者の権利行使の一環としての外形を取りながらも、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、その実質が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、もはやこれを正当行為と認めることはできない。



※
裁判所は、「警告が特許権の権利行使の一環としてされたものか、そのような外形を取りながらも、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、警告文書等の形式、文面のみならず、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、特許権侵害訴訟への対応能力、警告文書等の配布に対する当該取引先の対応、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」とも述べています。

(事実のまとめ)

- ① 被告の代理人弁理士は、パトリス等を利用した**先行技術の調査結果**及び被告の説明を踏まえ本件特許発明が新規性、進歩性を有するものであると判断して、特許出願を行った。
- ② 原告取引先は、警告書に対し、回答書を送付し、警告書において指摘された特許権侵害の件については、原告との間で、原告が一切の責任を負うとの結論が出ており、今後この件に関しては原告の代理人である弁理士が全面的に対処する旨回答した。
- ③ 特許登録後、警告書送付までの間、**新規性、進歩性が問題とされるような事態(無効審判等)**は生じていない。
- ④ 被告等は、警告書を送付するにあたり、新規性、進歩性を再度確認する作業を**行わなかった**。
- ⑤ 被告は、別会社にも警告書を送付し、交渉にあたった際に、後に無効理由の原因となる**発明Aを見付けていたが**、結局、被告と当該別会社とは、無効理由が無いことを前提に和解した。
- ⑥ 被告が原告の取引先に警告書を送付した後、**新たに被告と取引を行うように働きかけた証拠は無い**。

(上記事実等を勘案した裁判所の判断)

1. 被告は、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。

一般に、特許の進歩性に関する判断は、微妙な判断を要することが少なくない。本件においても、侵害訴訟及び審決取消訴訟において、進歩性欠如を理由に無効とされたとはいえ、いずれも原告及び被告の主張を踏まえた慎重な判断の結果であり、発明Aの存在を踏まえても、明らかな無効理由が存在したとまではいえない。

2. 1. を考慮すれば被告が、警告書を送付するに当たり、特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされる事実調査及び法律的検討をすれば、本件特許権が無効であることを容易に知り得たのに、あえて警告をしたものと認めることもできない。

確かに、

(1)出願前の調査において発明Aを検出しておらず、これを検討していなかったこと、

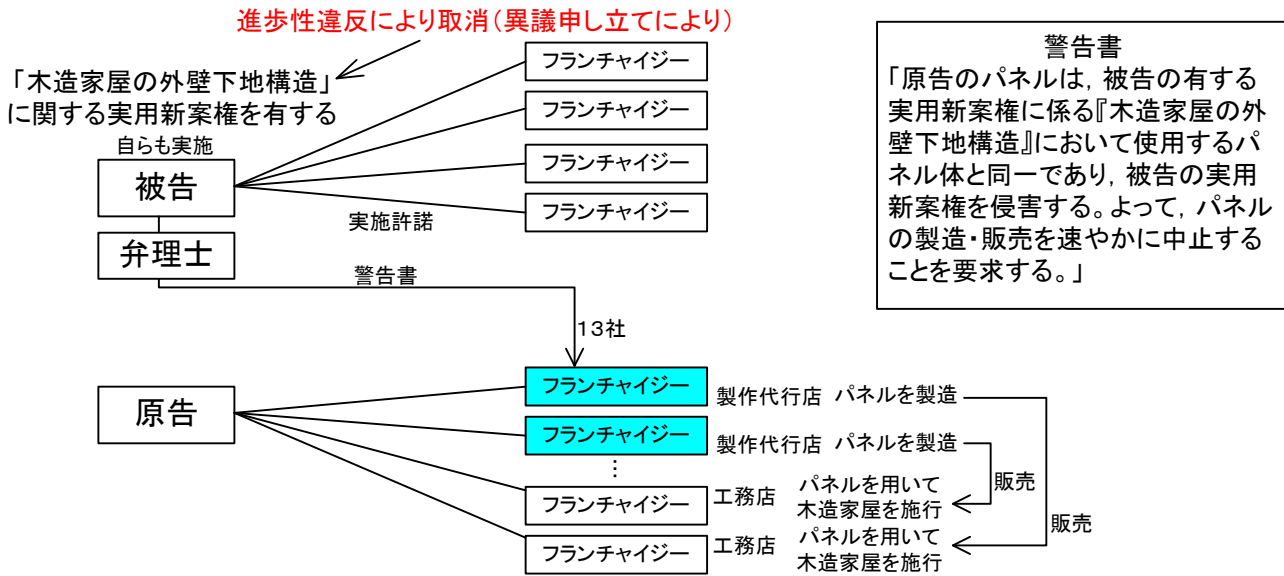
(2)警告書の送付に先立ち、再度、本件特許権の有効性に関する調査・検討を全く行わなかったこと、

(3)その後、発明Aの存在を知ったにもかかわらず、これを十分に検討したことを窺わせる事情がないことを考えると、被告には、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、**本件特許権が無効であることを通常人であれば容易に知り得たにもかかわらず、あえて権利侵害の告知を行ったものとまで認めることはできない。**

3. また、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であり、形式的に権利行使の外形を取っているが、社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容、態様となっていたものとは認められない。

したがって、被告会社による警告書の送付行為は、いずれも違法性を欠き、不正競争行為に該当するということとはできない。

★事案の概要



(裁判所の判断)

不法行為の成否

(1) 虚偽事実の陳述流布行為の存否について

- ① 前記争いのない事実等によれば、原告構造は、本件実用新案権の**技術的範囲に属さない**。
- ② 原告構造は、実用新案登録出願時における公知技術から当業者が極めて容易に推考できたものであるから、本件考案の構成と**均等なものとはいえない**(均等の第4要件)。
- ③ ①、②からすると、被告が警告書を原告のフランチャイジーに送付したことは、不競法2条1項14号の「虚偽の事実を流布した行為」に該当する。

(2) 被告の過失の有無について

一般的に、実用新案権等の知的財産権を有する者が、当該知的財産権に基づいて権利行使をしたり、その前提として警告書を発することが許されるのは当然である。

しかし、権利行使をしようとする者は、**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**。

原告のフランチャイジーに対して警告を発した被告の行為についてみると、

- ① 本件実用新案登録は進歩性欠如を理由として取り消され、当該実用新案権はさかのぼって効力が消滅したこと、
- ② 別紙「本件実用新案登録の有効性欠如に関する判断」記載のとおり、本件考案は進歩性が欠如していることは明白であると解すべきであること、
- ③ 原告構造は、本件考案の構成を文言上充足しないのみならず、均等ともいえないことに照らすならば、被告は、原告構造が本件実用新案権を侵害していたか否かについて、十分な調査、検討をすべき義務を尽くしていない
ことができる。

したがって、被告会社は本件警告を発するに当たり、また、弁理士は、弁理士として被告会社から依頼を受けて警告書の発送を代理するに当たり、過失があるというべきである。したがって、本件警告書を発した被告(弁理士も含む)の行為は不法行為を構成する。

なお、この事件では、被告会社及び被告弁理士のそれぞれに150万円の損害賠償の支払いが命じられています。

まとめ

当たり前のこととは思いますが……

(1) 警告書(特に、侵害品を購入して使用等している者(取引先)への警告書)を送付する際には、その特許の有効性についてあらかじめ十分な検討を行うべきです。

(2) 特許の有効性だけにとらわれず、またクライアントの意見のみを鵜呑みにせず、侵害を構成しているか否かについて、十分に検討する必要があります。また、特許発明の技術的範囲の判断については、判定(特71条)などを利用するのも得策であると考えられます。

(3) したがって、警告を行うことがクライアントの願いであったとしても、第三者的な立場に立って、特許及び対象製品を見つめ直し、特許の有効性、侵害の有無を判断して、適切な警告を行うことが重要であると考えます。

文責：立石国際特許事務所
弁理士 大竹俊成