

相手方の取引先に対する権利侵害の 告知と不正競争行為の成立



辻本法律特許事務所
弁護士 辻本 良知

第1 はじめに

特許権等の知的財産権を有する企業において、同企業の競合先が同権利に関する被疑侵害品を販売等している事実を発見した場合、かかる競合先に対して訴訟提起の前段階として通知書を送付することがある。このような通知書の送付は、基本的には正当な権利行使として是認され、極めて特殊な事例を別とすれば、違法となるものではない。

しかし、上記のような競合先に対する通知書の送付ではなく、同競合先の取引先・顧客に対しても同競合先による権利侵害に関する通知書を送付することがあり、かかる通知書の送付については、訴訟において、不正競争行為として差し止めや損害賠償の対象とされるケースも見受けられる。

特許権等の知的財産権を有する企業が、その競合先のみならず同競合先の取引先や顧客に対しても通知書を送付する理由はケースバイケース（調査しても取引先や顧客の範囲でしか把握できなかった場合、権利保護の意識から広範囲での告知を望む場合、市場での競争力を確保するための手段として利用する場合など）であるが、権利保護ないし権利行使を目的として為した行為が違法とされて差し止めや損害賠償の対象となってしまうことについては、慎重な考慮が求められる。

そこで、本稿においては、競合先の取引先や顧客に対する通知書の送付が不正競争行為として差し止めや損害賠償の対象とされるケースにつき、いくつかの裁判例を例示しつつ、検討することを目的とする。

第2 問題の所在

1 不正競争防止法の定め

不正競争防止法は、不正競争行為として、次に掲げるものを定めている（2条1項21号）。

（定義）

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

二十一 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

また、同法は、上記のような不正競争行為に関する差し止めと損害賠償につき、次のとおり定めている（3条、4条）。

（差止請求権）

第三条 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）

第四条 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。ただし、・・・。

このように、不正競争防止法は、不正競争行為に関する差し止め（3条）と、不正競争行為が故意又は過失による場合の損害賠償につき定めている（4条）。

2 権利侵害の通知と不正競争行為該当の可能性

本稿の冒頭でも言及したように、特許権等の知的財産権を有する企業が、その競合先である企業に対して訴訟提起の前段階等として通知書を送付することは、基本的には正当な権利行使として是認され、極めて特殊な事例を別とすれば、違法となるものではない。なぜなら、前記のとおり、不正競争防止法2条1項21号は、不正競争行為の要件として「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知等することを定めており、取引先や顧客等の第三者ではなく競合先そのものに対して通知する行為は、「信用を害する」という問題にはならないからである¹。

これに対して、競合先自体ではなく、その取引先や顧客に対する通知書の送付は、その取引先や顧客等との関係において、その競合先に関する「営業上の信用」を害する可能性があるし、通知書に記載した内容が事実と反する場合（主張の前提とする権利が無効であったり、競合先の販売する被疑侵害品等が結果的に権利侵害を構成しなかったりした場合等）には「虚偽の事実」を告知等したことになり得るからである。

3 問題の所在

このように、競合先の取引先や顧客に対する通知書の送付は、競合先に関する「営業上の信用」を害し、「虚偽の事実」を告知等するものとして、差し止めの対象とされ、故意又は過失を要件として損害賠償の対象とされる可能性がある。

しかしながら、本稿の冒頭でも言及したように、特許権等を有する権利者が、競合先自体のみならずその取引先や顧客等に対しても通知書を送付する理由には様々なものがあり、通知書に記載した内容が結果として事実と反していた場合（例えば、主張の前提とする権利が無効であったり、競合先の販売する被疑侵害品等が結果的に権利侵害を構成しなかったりした場合等）に、不正競争防止法の定めに形式的に当てはめれば「虚偽の事実」に該当するものとして、直ちに不正競争行為と認定することが法の趣旨に沿うのか否かについては検討の余地がある。

もちろん、ひとつの考え方として、不正競争防止法の定めに形式的に当てはめて検討することにより、十分に法の趣旨に沿った解決をはかることができる、との考えもあり得るだろう。すなわち、不正競争防止法は、「他人の営業上の信用」を害する「虚偽の事実」を告知等した場合に

1 名古屋地裁昭和59年2月27日判決（ウォーキングビーム事件）。

は同行為の差し止めを認めているのみであり、かかる行為が損害賠償の対象となり得るためには故意又は過失の要件が更に必要となるところ、通知書に記載した内容が結果的に事実と反していたのであれば即座に停止等させるべきであるのに比して、損害賠償との兼ね合いでは「故意又は過失」の要件にて具体的事実即ち判断が可能であるから、法の定める要件に即して検討すれば、自ずと合理的な解決をはかることができるとの考え方²である。

これに対して、「故意又は過失」の要件において考慮できる事実には限度があるとして³、やはり法が定める要件のみでは合理的な解決をはかるには限界があり、より柔軟な検討を可能とする法の趣旨に基づく不文の要件を見出すべきとの考え方もあり得るところである。

以下、いくつかの裁判例を具体的に示しつつ、競合先の取引先や顧客等に対する通知書の送付に関して裁判所がどのような場合に不正競争行為と認定しているのかを検討する。

第3 裁判例

1 東京地裁平成18年7月6日判決（養魚用飼料添加物事件）

本件各特許について、…本件各特許のいずれについても特許庁がこれを無効とする審決をし、同審決取消訴訟において、特許権者である被告の請求が棄却され、各判決が確定したことにより、無効審決が確定したことは、前提となる事実において認定したとおりである。したがって、本件文書2の1ないし4における、…各飼料製造業者が原告製品を飼料添加物として使用し製造販売した養魚用飼料が本件各特許権を侵害するとの趣旨の記載は、「虚偽の事実」とであると認められる。

特許権者の権利行使の一環としての警告書の送付行為は、…特許権者の権利行使を不必要に萎縮させないことと、営業上の信用を害される競業者の利益の保護との両方の要素を考慮しながら、その故意又は過失の有無については、事案に応じて適切に判断すべきである。

特許権者による特許権侵害であるとの警告書の送付行為が、特許権が後に無効となり、遡及的に消滅したことにより、競業者の「営業上の信用を害する虚偽の事実」の告知又は流布となった場合には、警告書送付時に、相応の事實的、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。すなわち、警告書送付時に、既に無効審判が申し立てられ、それによれば、特許が無効となることが容易に予想し得た場合、あるいは、警告書送付時に既に無効審決がなされており、無効審決を取り消し得ると考える合理的な根拠があったとはみられない場合などには、警告書送付行為について過失責任を肯定することが多いと考えられるし、逆に、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。また、無効審判が提起されており、相手方から無効理由を構成する理由(具体的な公知文献や明細書の記載不備等の理由)の指摘を受けていたとしても、最終的な無効の判断が特許庁や裁判所による高度に専門的な判断となるため、特許権者として

2 田村善之著「不正競争法概説〔第2版〕」第447頁

3 三村量一・平津慎副「被疑侵害者の取引者に対する知的財産権侵害の告知と信用毀損行為（東京地判平成24年5月29日（平成22年（ワ）第5719号））」知財研フォーラム92号（2013年）76頁。愛知靖之「知的財産権侵害告知と不正競争防止法2条1項14号」Law & Technology 55号（2012年）49頁。

は、無効となることが容易に予想し得ない場合などには、後に当該特許が無効となったとしても、警告書送付行為についての過失責任は否定されることもあると考えられる。

被告は、本件文書2の1ないし4を送付した当時、本件特許1を無効と判断した審決がなされたことにより、本件特許2及び3も、第1引用例発明とその他の公知技術により、同様に容易想到との判断を受ける高い蓋然性があったことを知り得たはずである。そして、被告が本件特許1を無効と判断した審決に対し、その判断を覆し得る合理的な根拠を有していなかったことは、前記認定のとおりであるから、被告は、本件文書2の1ないし4を送付したことについて、過失責任を負うというべきである。

2 東京地裁平成18年8月8日判決（ハンガー用クリップ事件）

本件特許権については無効審決が確定しているから、本件各警告書は、虚偽の事実に関するものである。

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、・・・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、又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、・・・虚偽事実の告知に一応該当することとなるものの、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される。

・・・

もっとも、競業者の取引先に対する上記告知行為が、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。現在の商慣習等を考慮しても、製造業者の取引先に対して権利侵害警告を行うこと自体が特許権者の権利行使として許されないと解することはできない。当該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、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。

・・・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、本件特許権は、別件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らの主張を踏まえた慎重な判断の結果であり、・・・明らかな無効理由が存在したとまではいえない。

この事実と上記アに掲げた諸事情を併せ考慮すれば、被告らが、カルフルに対して本件各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。

被告会社による第1警告書の送付行為及び被告らによる第2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。

3 大阪地裁平成27年3月26日判決（安定高座椅子事件）

本件考案は進歩性を欠き、被告は、原告に対し、本件実用新案権に基づく権利行使をすることができないというべき

被告は、・・・本件技術評価書において、本件考案には進歩性がない旨の評価を受けていたものであるから、・・・本件実用新案権が無効とされ、これに基づく権利行使が否定される蓋然性が高いことを認識しながら、あえて本件警告及び本件通知に至ったものと推認することができる。

このような状態で、被告は、本件技術評価書を提示することなく、換言すれば、有効性に特段の問題もない権利であるかのようにして、本件通知先に前記内容の本件通知を送付したのであるから、これは、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の告知に該当するといわざるを得ない・・・。

既に認定したとおり、被告は、本件技術評価書を提示することなく、原告に対しては、本件警告を送付して販売等の差止めを求めており、販売業者である本件通知先に対しては、本件通知を送付して本件原告商品が本件実用新案権に抵触する旨を指摘し、その対応について回答するように求めているのであるから、前者については技術評価書の提示のない権利行使、後者については技術評価書の提示のない警告というべきであり、前記(2)のとおり、これは、不正競争行為にあたると同時に、権利が無効となる可能性があることを知る機会を与えないままこれを行ったという意味で、法の趣旨に反する違法な行為というべきである。

・・・

被告の行為は故意の不正競争行為と評価すべきものであり、その違法性の程度は大きいといわなければならない。

4 知財高裁令和5年4月27日判決（キャタピラン+事件）

特許権者が特許権の被疑侵害者を発見し、訴訟提起に先立って当該被疑侵害者に対し警告書を送付したが、後日裁判所により特許権の侵害がない旨の判断がされた場合であっても、当該警告書の送付が特許権者の正当な権利行使の範囲内の行為であると評価されるときは、同送付は違法性を欠き、当該特許権者が同送付を理由として損害賠償責任を負うことはない・・・。

本件通知書においてされたキャタピラン等に係る本件特許権の行使等についての言及は、あくまで名目的なものであったといわざるを得ず、本件告知行為の真の目的は、・・・被控訴人の取引先に対する信用を毀損することによってキャタピラン+等を早期に「結ばない靴紐」の市場から排斥し、競業する事業者間の競争において控訴人会社が優位に立つことであったと認めるのが相当である。

被控訴人が上記第1主張書面においてした主張・・・は、十分な説得性を有する相当なものであるといえ、加えて、補正して引用する原判決第4の4(2)イにおいて指摘した各事情も併せ考

慮すると、控訴人らは、遅くとも同主張書面を受領した時点で、キャタピラン+等の製造・販売が本件特許権を侵害しない可能性が相当程度にあることを容易に認識し得たと認められるから、そのような認識可能性があったにもかかわらず本件告知行為に及んだ控訴人らには、過失があると認めるのが相当である。

第4 検討

以上のような各裁判例によれば、通知書の根拠となった特許権等が結果的に無効と判断されたり、被疑侵害品とされた製品等が非侵害と判断されたりした場合に、同通知書に記載された内容が「虚偽の事実」に該当することは当然の前提とされている。

もっとも、「虚偽の事実」があれば直ちに差し止めや損害賠償等が肯定されているわけではなく、例えば、「特許権者の権利行使を不必要に萎縮させないことと、営業上の信用を害される競業者の利益の保護との両方の要素を考慮しながら、その故意又は過失の有無については、事案に応じて適切に判断すべき」⁴とされたり、「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」⁵、あるいは「当該警告書の送付が特許権者の正当な権利行使の範囲内の行為であると評価されるときは、同送付は違法性を欠き、当該特許権者が同送付を理由として損害賠償責任を負うことはない」⁶とされたりするなど、違法性ないし故意・過失の判断において事案に応じた判断がなされている。

この点、実務的な感覚から述べるならば、前記・安定高座椅子事件のように、「被告は、・・・本件技術評価書において、本件考案には進歩性がない旨の評価を受けていた」にもかかわらず、「本件技術評価書を提示することなく、換言すれば、有効性に特段の問題もない権利であるかのようにして、本件通知先に前記内容の本件通知を送付した」ような「故意の不正競争行為」とも評価され得るような事案は別として、特許の有効性や被疑侵害品の特許権等への属否について、事前に断定的な判断をすることができるケースはむしろ稀と言っても過言ではないように思われる。

このような観点に基づくならば、特許権者等による通知が結果的に「虚偽の事実」であったとしても、それが損害賠償の対象たり得る行為であったか否かについては、各種の事情を十分に検討のうえ慎重な判断が示される必要があるように思われる。これに対して、「虚偽の事実」を記載した通知が停止又は予防されるべきことは当然であるから、差し止めとの関係においては「虚偽の事実」に関する判断と等価的に考えることが正当のようにも思われる。

つまり、競合先の取引先や顧客に対する通知書の送付と不正競争行為との関係においては、「他人の営業上の信用」を害する「虚偽の事実」を告知等した場合には違法性の有無等を問うまでもなく差し止めが認められるのに対して、損害賠償の要件である故意・過失の判断においては、事案ごとの個々具体的な事実につき慎重に検討される必要があるように思われる⁷。

4 東京地裁平成18年7月6日判決（養魚用飼料添加物事件）

5 東京地裁平成18年8月8日判決（ハンガー用クリップ事件）

6 知財高裁令和5年4月27日判決（キャタピラン+事件）

7 前掲・田村著「不正競争法概説〔第2版〕」第447頁

第5 まとめ

競合先の取引先や顧客に対する通知書の送付は、実務的には起こり得る可能性が多分に認められる事案であるにもかかわらず、極めて微妙な判断を要求される問題のように思われる。東京地裁平成18年7月6日判決（養魚用飼料添加物事件）も指摘しているように、特許権者の権利行使が不必要に萎縮してしまうことは避けなければならない反面、営業上の信用を害される競業者の利益保護が疎かになってしまうことも避けなければならない。

非常に微妙な判断を求められる問題ではあるものの、本稿において検討した内容が権利行使に際しての一助となれば幸いである。

以 上