

# 理由のない特許権侵害警告と不正競争防止法 ——権利行使の“真正さ”を論じる必要はあるか——

## Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung und das Recht des unlauteren Wettbewerbs - ist eine Diskussion zur “authentischen” Patentrechtsdurchsetzung notwendig ?

駒田 泰士\*  
Yasuto KOMADA

### 〔抄録〕

特許権者が侵害を信じて競争者の顧客に対し警告を行ったものの、後に権利無効や非侵害が判明した場合に、不正競争防止法2条1項15号が定める信用毀損の不正競争の問題が生じる。特許権者が裁判外で差止請求をすることはそもそも法によって許容されており、一方で特許権者が常に正確な侵害判断を行うことは期待できないことから、一定の場合に特許権者を救済する必要が生ずる。

そのような救済は、たとえ当該侵害警告が不正競争を成立させるとしても、特許権者が侵害を確信する相当の理由があったのなら、この者の過失を否定する、という形で可能であると考えられてきた（形式説）。しかしこれとは別に、権利行使として相当といいうる侵害警告は正当行為であるとして、違法性自体をダイレクトに否定する考え方も主張されている（相当説）。現状、裁判例は、これら二つの考え方のいずれかにおおむね従っているといえる。

両説の違いは、単に行為の相当性を違法性レベルで考慮するか過失レベルで考慮するかの違いにとどまらない。相当説は正当行為という法律構成に依拠することから、真正な権利行使という行為類型を措定せざるをえず、それへの該否を判断するために、警告の経緯や態様など様々な客観的事情を総合判断するという方法論に傾いている。近年は、どちらかといえば、形式説の判断枠組を採用する裁判例が多いが、そこにも相当説の強い影響がみられ、同説が考慮するような様々な事情が過失判断の中に織り込まれる傾向がある。

本稿は、真正な権利行使かそうでないかの明確な分類は本来困難であること、特許権者による裁判外の権利主張を過度に萎縮させないという本来の目的を達成する上では、過失判断にその点を反映させれば十分であることを主張する。その上で、上記の目的を達成するという観点から、過失判断における考慮要素の絞りこみを提案する。

### 1. はじめに

特許権者が競争者の侵害行為を信じ、その顧客に対して警告を行ったものの、後に権利無効や非侵害が判明した場合に、不正競争防止法（以下「不

競法」）2条1項15号が定める信用毀損による不正競争の問題が生じる。

上記の場合、侵害警告に理由がなかったのであるから、そのことを確認せずに、顧客が紛争に巻

\* 上智大学法学部 教授  
Sophia Universität, Juristische Fakultät, Professor

き込まれることを嫌って競争者（生産者）との取引を停止していたとすれば、当該競争者には、警告によって深刻な被害が生じたことになる。

他方で、特許権者が裁判外で差止請求をすることはそもそも法によって許容されており、それにもかかわらず特許権者が常に正確な侵害判断を行うことは期待できない。上記の場合に直ちに不競法の責任を肯定すると、特許権者が侵害警告をすることに対して過度に及び腰になってしまう。

そうした懸念から、かねて学説は侵害警告の相当性というものを考慮してきた。当該警告が真実に基づくものでなかったとしても、それが特許権の行使として何らかの形で相当であるといえれば、特許権者の不競法上の責任を否定してよいのである。

そのための判断枠組としては、後述するように、損害賠償の過失要件を活用するものと（形式説）、違法性阻却事由としての正当行為論に依るものがある（相当説）。両説のどちらが判断枠組として優れているかについては縷々議論が行われてきたが、ともあれ裁判所においては両説がともに使用されてきた。近年では形式説に立つ裁判例が多くなっているが、そこでも相当説の影響が強くみられるようになっており、両説の単純な対立図式は見いだせない状況にある。

ところで相当説においては、正当行為という法律構成による以上、真正な権利行使とそうでない権利行使をある程度明確に分別できなければならない。しかし、真正な権利行使という概念は、医療やスポーツにおける正当行為の概念ほど明確なものではない。勢い、様々な事情を考慮して、顧客に対する問題の侵害警告が真正な権利行使といえるか否かを認定判断していくことになる（実際に裁判例においてはそうした手法が用いられている）。だが、かかる手法は、いたずらに問題を複雑

にしている面があるのではないだろうか。

筆者は、相当説にはかねてから疑問を感じており、またその影響を受けた近年の裁判例にも疑問を感じているところである。そこで以下では、相当説・形式説の内容を改めて整理した上で、主に近年の裁判例を参照しながら、顧客に対する侵害警告を理由とする不正競争の責任成否をどのように判断すべきかについて考えてみたい。

なお、この問題にもつばら焦点を当てる関係上、どのような特許権者の告知が侵害警告に相当し、虚偽事実の告知に当たるか、また生産者の営業上の信用を毀損するか、といった他の論点についてはとくに考察を行わないつもりである。そして、以下単に「侵害警告」というときは、特段の断りがない限り、生産者ではなくその顧客に対して行うものをいう。

## 2. 基本的な判断枠組

### ——相当説と形式説——

既述のように、理由のない侵害警告に対する不競法の解釈には、大別して形式説と相当説がある。前者は、不正競争の成立をやや形式的に認めるが、過失の認定判断において特許権者の事情を考慮する。後者は、侵害警告の相当性を、不正競争の成否ないし違法性の有無の判断においてダイレクトに考慮するものである。

### 2.1 相当説

相当説<sup>1)</sup>の論者は、特許権の侵害判断にはもともと特殊専門的な知識や経験が必要で、特許権者が常に正確にこれを行うことを期待すべきではない、侵害警告による不正競争の成否を侵害の成否のみに係らしめると、権利者は高度の危険負担を覚悟しなければならない、その結果、正当な権利行使を萎縮させてしまう、と論じる。

他方で、裁判外で簡易に権利実現を図る手段として侵害警告が濫用される、ということがあってはならない。そこで、結果的に誤りであった侵害警告を無制限に許容するのではなく、警告に至る侵害判断や、警告の経緯・態様に相当性が認められる場合には、不正競争の成立を否定し（又は違法性を阻却し）、そうでない場合には不正競争の成立（又は違法性）を認めようとする。

## 2.2 形式説からの批判

相当説に対しては、形式説の側からの鋭い批判がある<sup>2)</sup>。結果的に侵害警告が正しいものでなかった以上、それは正当な権利行使とはいえない、条文にない消極的要件を課しており解釈論上無理がある、判断基準も曖昧で不明確である、結果的に侵害警告が正しくなかった場合の被害者たる生産者の保護に欠ける、といった批判である。

また、特許権者の側に侵害判断が困難であったという事情があるとしても、過失判断においてその点を考慮し、場合によっては損害賠償を認めなければよいのであって、不正競争の成立自体を否定して差止めの救済を不可能にすべきではない——さもないと虚偽事実の流布による信用毀損の拡大を防げなくなる——とも批判されている。

## 2.3 相当説からの反論

以上の批判に対しては、相当説の側からも反論がある<sup>3)</sup>。次のようなものである。

裁判所によって権利無効ないし非侵害の判断がされた時点以降においても、権利者が侵害警告を継続するような場合には、当該警告はもはや正当な知的財産権の行使とは認められず、不正競争行為に該当すると判断されるであろうから、差止めが認められないということはない。

そもそも本問題を考えるに当たっては、侵害警

告によって信用を毀損される者の保護の要請と、権利者が自己の知的財産権の行使を不当にためらうことがないようにする必要性との間でバランスをとらなければならない。そのためには、警告の経緯・態様等の客観的事情をも考慮して、実質的違法性の有無を検討することが適切である。過失の有無は、あくまでも虚偽の事実を真実と誤信したことに結果回避義務違反・注意義務違反が認められるかという問題であり、過失判断において、警告の経緯・態様等の客観的事情を考慮することは不合理である。

## 3. 裁判例

初期の裁判例はおおむね形式説の判断枠組に従っていたが<sup>4)</sup>、[磁気信号記録用金属粉末]を嚙矢として相当説に立つものが一時期目立つようになった。それらはかつて「新傾向の裁判例」といわれたが<sup>5)</sup>、その後は少し退潮傾向にあり、近年ではむしろ、明確に形式説を支持して相当説を否定する裁判例も現れている。ただし、一応、両説は未だ併存状態にあるといえる。

### 3.1 裁判例における相当説

相当説に傾斜した裁判例からは、以下のような判断枠組を抽出することができる。

- ・侵害警告には、真に権利行使の一環としてされたもの（「真正権利行使型」）と、競争者の顧客に対する信用を毀損し、当該顧客との取引や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（「競争者排除型」）の二類型があり、虚偽であった場合に不正競争の責任を生じさせるのは、競争者排除型のそれである（[磁気信号記録用金属粉末] [アドレール2審]）。
- ・真正権利行使型の侵害警告は、それが結果的に正しくなかったならば、形式的には不正競争に

該当することになる（又は条文にいう「虚偽の事実を告知」することに該当する）が、正当行為と評価されて違法性が阻却される。競争者排除型のそれは、不正競争としての責任を生じさせる（〔磁気信号記録用金属粉末2審〕〔洗米の製造方法〕〔サンゴ砂〕〔常時接楽〕〔ジャストホーム2家計簿パック〕〔アドレール1審〕〔ハンガークリップ〕〔地震感知器〕）。

- ・競争者排除型の侵害警告は、「社会通念上必要と認められる範囲を超えたもの」又は「社会通念上著しく不相当なもの」である（〔磁気信号記録用金属粉末2審〕〔ハンガークリップ〕）。
- ・侵害警告が真正権利行使型／競争者排除型のいずれに属するかは、警告文書の形式・文面、警告までの交渉の経緯、警告文書の配布時期・期間、配布先の数・範囲、警告文書の配布先の業種・事業規模・訴訟への対応能力、その後の特許権者及び取引先の行動等の諸般の事情を総合して判断すべきである（〔磁気信号記録用金属粉末〕〔洗米の製造方法〕〔いす〕〔サンゴ砂〕〔ハンガークリップ〕〔地震感知器〕）。

なお、訴訟提起前には侵害警告を行うことが一般的であるから、不当訴訟の成否に関する基準（最判昭63・1・26民集42巻1号1頁）をこれに応用する裁判例もある。たとえば〔磁気信号記録用金属粉末2審〕は、特許権者が、事後的・法律的根拠を欠くことを知りながら、又は侵害訴訟提起に通常必要とされる事実調査及び法律的検討をすれば、事後的・法律的根拠を欠くことを容易に知り得たのに、あえて侵害警告をした場合、当該警告は違法であるが、そうでない場合には違法性が阻却されるとする。また、〔カリクレイン量測定法〕も、侵害警告が訴訟提起の前提として行われ、事前の真摯な紛争解決探求行為と認められる場合に

は、当該警告は、訴訟提起に準じるものであって違法性を有しないとす。

近年では、知財高裁大合議が、X（反訴被告）がしたY（反訴原告）の顧客に対する通知を真正権利行使型の警告と認定して、これを適法と判示している（〔ごみ貯蔵機器〕）。ただし同判決は、一般論として相当説を採用するとは明言していない。また、当該通知内容は、Xが侵害の事実を知った場合には権利行使するという一般的な意向を示したものにすぎず、そもそも侵害警告ではなかったとも認定されているので、形式説でも同じ結論に達することが可能であった。

ほかに、侵害警告者の主張を受けて、正当行為ないし違法性阻却について判断した裁判例がある。いずれも結論としては違法であるとしており（〔ユーザ認証システム〕〔同2審〕）、相当説を採用する趣旨か、いわゆる「念のため判決」かは判然としない。

〔雄ねじ2審〕は、Yの有する特許権には無効理由があるために、YがXの顧客に対してした侵害警告が虚偽事実の告知に当たるとされたケースであるが、裁判所は、「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」であるとしており、本件の場合には警告時点で無効理由の存在は明らかでなかったとして、Yには「少なくとも故意過失がない」と結論づけた。総合判断による違法性阻却の可能性を示している点で、相当説に立脚するものといえそうである<sup>6)</sup>。〔歯列矯正ブラケット〕〔同2審（原判決を引用）〕も、同様の一般論を示している。

侵害警告に係る相当説の趣旨を、保全措置にも拡張適用したとみられる裁判例がある<sup>7)</sup>。〔アクティブマトリクス型表示装置〕は、事後的・法律的

根拠を欠くことを知りながら又は通常人であれば容易に知りえたにもかかわらず、製品の流通先を相手方として仮処分の申立てをする行為は、生産者の信用を毀損する不正競争に該当するとした。ここまでは判例（前掲最判昭 63・1・26）に示された不当訴訟の考え方の応用にすぎないが<sup>8)</sup>、さらに加えて、競争者排除目的で申立てに及んだ場合も同様であるとしている。そして後者の類型に該当するか否かは、申立てに至るまでの競争者との交渉経緯等を総合判断して決すべきであるとした。[同 2 審] は、仮処分の申立てに不競法の適用はないとしたが、不法行為の成否について同じ基準を用いている。

### 3.2 裁判例における形式説

[地震感知器] 以降は、形式説の判断枠組に従った裁判例がやや多い。[手洗器付トイレタンクのボウル用シート] のように、はっきりと相当説を斥けた裁判例もある。当該判示は以下のようなものである。

「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 Y 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ふのだから、

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 Y 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、Y 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実を含む Y 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。」

[ブルーレイディスク] の事案は、FRAND 宣言がされた特許権に基づいて侵害警告がされたというものであった。同判決は、そのような特許権の行使は濫用であるので不正競争の成立を妨げないとし、「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」と述べている。形式説に従うものといつてよいだろう。

### 3.3 近年の裁判例における過失判断

既述のように、相当説はやや退潮傾向にあるようにみえるが<sup>9)</sup>、同説は近年の形式説に立つ裁判例にも影響を与えている。たとえば [養魚飼料用添加物] [同 2 審 (原判決を引用)] は、真正権利行使型の侵害警告については故意過失が否定され

るべきであるが、競争者排除型のそれについては故意又は過失が肯定されうる旨を一般論として述べている。相当説に特徴的な二類型を過失判断の中に持ち込んでいる点に、その影響がみてとれる。

加えて、相当説の裁判例が総合判断の対象とした事情は、形式説の裁判例も過失判断の中で取り上げるようになり、かつてよりも考慮要素が多様化しているとの指摘がある<sup>10)</sup>。

### (1) 侵害警告の穏便性

たとえば〔雄ねじ2審〕は、侵害警告の内容や態様が社会通念上著しく不相当であるとはいえないとして「少なくとも」Yに過失はないとしているが、ここで考慮された事実の中には、警告文書に「最終消費者の迷惑を考慮してなるべく穏便な方法を採用したいので、早急に会談の場を設けて善後策を探りたいこと」「本件特許権を尊重する方向を維持する限り、市場が混乱しないよう、友好的な関係を構築して対処したいこと」等が記載されていたという事実が含まれていた。すなわち、権利行使の仕方が穏便であったかどうかを考慮されている。〔口紅〕も同様に権利行使の穏便性を問題にしている。同判決は、顧客に対する侵害警告の態様が「執拗かつ広汎で、脅迫的と評価し得るようなものであったこと」を考慮すれば、それは過失に基づく信用毀損行為というべきであるとしている。

商品等表示に関するケースであるが、〔パッケージデザイン〕も、同様に侵害警告における表現の仕方を問題にした裁判例である。事案は、X（反诉被告）が、自己の商品の包装が商品等表示として保護されると信じ、自己のホームページ上に警告文を掲載したというものである。裁判所は、その宣伝広告の実績からすれば、Xがそのように信じたことは全く不合理とはいえないが、裁判の場で

包装の周知商品等表示性が認められることは一般に困難であること、Xのホームページに掲載された文章の目的がY（反訴原告）に対する訴訟提起の経緯を報告することであったのなら、その時点ではXの主張ないし意見であることを留保して表現するに留めるべきであったこと、それにもかかわらず断定的に記載していることを理由に、「このような表現振りを選択した点にXに注意義務違反があるとの非難は免れず、Xには上記認定に係る不正競争をしたことに過失があり、これによる損害賠償責任を負うというべきである」としている。

### (2) 特許権の有効性調査

後日、特許権の無効理由が判明し、侵害警告が虚偽事実の告知と評価された事案では、警告時点で無効をもたらしうる公知技術を具体的に知っていたか、あるいは通常人であれば容易に知りえたかを過失判断の基準とするものが多い（〔ユーザ認証システム2審〕〔歯列矯正ブラケット〕〔同2審〕。とくにこのような基準を援用してはいないが、警告時点で無効理由の存在が明らかでなかったとして、特許権者の過失を否定した〔雄ねじ2審〕もある。

これらの裁判例の立場は、特許権者に一般的な有効性調査の義務を課さないものと理解できる<sup>11)</sup>。

他方で保全措置に関しては、用いられている基準はやや不明確である。単なる侵害警告でなく顧客を相手方とする仮処分申立てがされたという事案で、特許権の有効性について権利者に一般的な調査義務を課しているようにみえるのが〔アクティブマトリクス型表示装置〕〔同2審〕である。これらの裁判例は、違法性と一体化した過失の判断において、進歩性欠如等の無効理由を看過したことをもって特許権者の過失を肯定したが、その際2審判決は、「(当該)特許権及びその関連出願

の審査過程の精査にとどまるもの」は「十分な調査と評価することはできない」としている。1 審判決も、「進歩性欠如の無効理由が存在することを容易に知り得た」とするが、果たしてそのようにいい切れるかは疑問の残る事案であった<sup>12)</sup>。

### (3) 生産者との事前交渉

[ユーザ認証システム 2 審] は、ソフトウェア製品の生産者 X が、(弁護士等専門家を交えつつ) 特許権者 Y と誠実に交渉し、侵害を否定する意見を述べていたにもかかわらず、Y は司法手続に移行して見解の相違を解消しようとせず、X の顧客(ニフティ) に対して警告をすることで安易に事態の打開を図ったため、Y に過失ありとしている。

このケースでは、顧客への侵害警告の前にまず生産者に対して警告を行い、この者との間で交渉をもつべきことの必要性が示されているように思われる。交渉において生産者が相応の根拠をもって非侵害を主張した以上、顧客に対して(後に理由のないことが判明した) 警告を行って生産者の信用を毀損する事態を招くことは、優に回避できたことを示唆するものであろう。

## 4. 考察

それでは、本問題に対する本稿の立場を明らかにしていきたい。

### 4.1 形式説からの批判的射を射ていないように思われるもの

形式説からの相当説に対する従来の批判には、射を射ていないように思われるものもある。

#### (1) 明文にない消極的要件を付加するという批判

正当防衛や緊急避難の場合に、加害者の損害賠償責任は否定される。これらについては明文の規

定があるが(民法 720 条)、正当行為や適法な自力救済は、明文の規定がなくとも、一般に違法性阻却事由と位置づけられている(なお正当行為は、刑法上は規定がある。35 条)。

そもそも違法性とは、行為が法規範に反することをいい、当該違反は実質的根拠をもって判断される。違法性阻却と位置づける限り、それについて判断することは、消極的要件を新たに付加したことにはならないというべきである。

#### (2) 差止めの救済に欠けるという批判

形式説の論者が説くように、特許権者の過去の侵害判断や警告態様等の相当性をもって、現在・将来に係る信用毀損行為の停止・予防請求の可否が左右されるのはおかしい。ただ相当説は、権利の有効性や侵害の成否について特許権者に完璧な判断能力を要求するのはやめようという出発点に立っているから、そもそもそれは、警告に理由がないことに高い蓋然性があるとの認識を得る前の過去の行為だけを一定の条件下で免責しようとする考え方であるともいえる。実際、すでにみたように、相当説の側からも、権利無効ないし非侵害の公権的判断が示された後であれば、侵害警告には常に相当性が認められないとの反論がなされている(結果として、信用毀損に係る不正競争成否の基準も明確になる)。

したがって、次のような処理もありうることになる。生産者が信用毀損に基づいて特許権者を相手方として提起した訴訟において、裁判所は、侵害警告を理由のないものと認めつつも、過去の警告については、諸事情を総合判断して違法性を否定し、損害賠償請求を棄却する。他方で差止請求については、場合によるが、特許権者が口頭弁論終結時点で警告に理由がないことを知りえたときは、これを認める<sup>13)</sup>。

## 4.2 相当説の当否

以上のように、形式説からの相当説に対する批判には的を射ていないと考えられるものもあるが、それでも理由のない侵害警告のうち一定のものを正当行為として救済する相当説は、基本的に妥当でない<sup>14)</sup>。

相当説は、理由のない訴訟であっても、その提起は原則として「正当な行為」であると位置づけた判例（前掲最判昭 63・1・26）の考え方に強く影響を受けたものようである。判例のいう「正当な行為」<sup>15)</sup> と、違法性阻却事由として一般にいわれるところの正当行為との関連は明らかでないが、相当説の裁判例はあくまで違法性が阻却される場合としてこれに言及しているから、まずこの観点から批判的な検討を行ってみよう。

### (1) 法令行為ではない

理由のない侵害警告は、特許権の保護範囲内の行為ではない。それゆえ法令行為又はそれに準じるものではない。また、もともと権利を行使できない以上、自力救済ともいえないので、適法な自力救済の該否を論じる余地もない。

### (2) 正当業務行為？

結局のところ相当説は、真正権利行使型の侵害警告を正当業務行為として扱うものといえそうである。既述のように、真正権利行使型でない侵害警告は、競争者排除型のそれとして違法と評価される。

しかし、特許権はそもそも排他的独占権であるから、その行使は、いかなる場合であれ、客観的には競争者を排除して市場で優位に立とうとするものとみることができる（[カリクレイン量測定法]参照）。すなわち、特許権の行使にはもともと競争者排除という面があるのであり、それにもかかわ

らず、ある類型の侵害警告を真正な権利行使であって競争者排除ではないとして区別することには、もともと無理があるように思われる。

一般に、暴行罪や傷害罪の構成要件に該当するものの、正当業務行為性が疑われていない行為として医療行為やスポーツ行為がある<sup>16)</sup>。通常、それらの行為は違法性を阻却されるが、社会通念に反するようなものは例外的に違法とされる。相当説の趣旨は、特許権者の侵害警告もそのようものとして扱おうということであろうか。しかし、医療行為やスポーツ行為の場合、それらが社会通念の範囲内にあるかどうかを判断することは比較的容易であるが、侵害警告はそうとはいえないのではないか<sup>17)</sup>。上記のように、特許権の行使は、競争者排除という面ともともと不即不離の関係にあるからである。

相当説が主張されるそもそもの出発点は、特許権者が裁判外の権利主張を過度にためらわないようにしよう、というところにあった。これは形式説においても同じである。つまり、侵害の存在を信じたことが結果として誤りであったものの、特許権者が十分な注意を払っていた場合にまで責任を問われることになれば、この者に高度な危険を負担させることになるので、そうした場合には責任を負わせないようにしよう、あるいは軽減しようとの配慮に基づいている。かかる配慮は過失判断の中に落とし込むことが十分に可能であるし、そうしない理由はないように思われる。相当説は、真正な権利行使という行為類型を措定せざるをえないため、上記出発点とは無縁な「権利行使のあるべき形」という概念を彫琢する必要が生じた<sup>18)</sup>。そしてその結果、考慮すべき客観的事実（チェックポイント）を数多く列挙する傾向を生んでしまったように思われる（警告後の特許権者等の行動まで考慮要素としているのは、その例である）。だ



が、このようにチェックポイントが数多く設定されれば、設定する側の意図に反して、特許権者は侵害警告を行いにくくなるのではないだろうか。そうであれば、むしろ過度に萎縮させないという当初の目的から離れていく結果になるのではないか<sup>19)</sup>。

相当と云う侵害警告の違法性自体を否定するメリットをあえて一つあげるとすれば、生産者からの不当利得返還請求も棄却できる、という点であろうか。しかし、後に理由のないことが判明したのであれば、相当な侵害警告であったとしても、特許権者に不当利得の返還くらいはさせるべきであるように思われる。さもないと、あまりにも特許権者有利に傾き、信用を毀損された生産者の保護に欠けることになる。したがって、この点も突き詰めればメリットといえるものではない。

結局、理由のない侵害警告で正当行為と云うるのは、せいぜい訴訟提起に随伴するそれに限定されるのではないかとされる<sup>20)</sup>。訴訟提起に随伴して行われたのであれば、警告の責任もその一環として扱わざるをえないし、訴訟提起自体は、憲法によって保障された裁判を受ける権利の行使だからである。訴権の濫用というべき場合はもちろん警告も含めて正当行為とはいえないが、濫用に当たるか否かは、事実的・法律的根拠を欠くことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たにもかかわらず訴訟提起したかどうかという基準をもとに判断していくことになる（前掲最判昭 63・1・26）。これとは別に、競争者排除目的か否かという基準を設定する必要はない。

もっとも、侵害警告を受けて顧客が直ちに取引を停止すれば、結局それは、裁判外の差止請求と外観上異ならない<sup>21)</sup>。訴訟提起に随伴するといえるのは、実際に相当期間内に訴訟提起がされた場合だけかもしれない。

### 4.3 過失判断のあり方

既述のように、侵害警告の相当性は過失判断において考慮すれば十分であるが、その具体的な判断はどうあるべきか。

#### (1) 証明責任

相当説の立場では、侵害警告の相当性は違法性阻却事由となるが、形式的な証明責任の所在はともかく、その点についての実質的な証明責任は特許権者が負うことになると思われる。実際上も、このような証明は特許権者にさせるべきである。

他方で、不競法4条にいう故意過失は、通常の証明責任の考え方に従えば、被害者である生産者が証明しなければならない<sup>22)</sup>。しかし、特許権者の侵害判断等が相当でなかったということの証明を、正面から生産者に負わせるのは妥当ではない。そのような事情に明るいのは、実際に警告をした特許権者であって、生産者ではないからである。したがって、理由なき侵害警告においては特許権者の過失は推認されるべきである<sup>23)</sup>。このように解すれば、不当な仮処分執行によって相手方に損害が生じた場合の賠償責任について、一般に申立人の過失が推認されることも整合する（最判昭 43・12・24 民集 22 卷 13 号 3428 頁）。

#### (2) 高い注意義務

ところで侵害警告には、そもそもどのような有用性が認められるだろうか。

生産者に対して行う侵害警告には、一定のメリットがある。裁判という高コストのルートに突き進む前に、双方が情報を出し合うことで、特許権者の侵害判断がどの程度確実なものかや、裁判手続に移行することの有利・不利を判断したり、交渉による解決の模索を促すことができるからである。生産者も、いきなり訴訟提起されるよりも、

まず警告がされることの方を通常は望むだろう。

他方で、生産者にとっての単なる顧客は、侵害の成否を判断するための十分な情報を持っていないのが普通である。ゆえに上記のメリットは、顧客との関係では一般に妥当しない。むしろ侵害警告を受けた顧客は、紛争に巻き込まれることを嫌って直ちに回避行動をとろうとする傾向があるから（[手洗器付トイレタンクのボウル用シート]）、当該警告には、特許権者が裁判を受けずに自己の利益を実現する都合のよい方法としての面が本質的に備わっている。このように考えると、顧客に対する侵害警告の有用性は一般的に小さく、これを法的に保護する必要性は相対的に低いといえる。

そうであれば、警告者に課される注意義務は、基本的には高く設定されるべきであろう（[マグネット式筆入れ] [カリクレイン量測定法] [手洗器付トイレタンクのボウル用シート]<sup>24</sup>）。たとえば、ある類型の行為に関して侵害の成否が論点となっており、未だ定まった法的見解が存在しない場合に、当該行為をする者の顧客に対して侵害警告を行うことには慎重であってしかるべきであろう。

[フレッドペリー] は、そうした観点から、ライセンス契約中の製造地条項に違反して生産された商標商品の並行輸入を適法（非侵害）としつつ、当時法的見解が定まっていなかったことを理由に、商標権者はかえって警告に慎重であるべきとして過失を認めたものである（もっとも、正反対の立場をとった [ブルーレイディスク] もある。同判決は、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する場合の差止請求の可否について警告の時点では確立した法的見解がなかったことを理由に、警告者の過失を否定した）。

### (3) 侵害警告の経緯及び態様

すでにみたように、近年の裁判例は、侵害警告の経緯や態様も過失判断の中に織り込む傾向がある。これに対しては、過失の有無は、虚偽の事実を真実と誤信したことに結果回避義務違反や注意義務違反が認められるかという問題であるから、過失判断において警告に至る経緯や態様を考慮することは不合理であるとの指摘がある<sup>25</sup>）。

しかし、侵害警告に至るまでの経緯から、特許権者が侵害を信じ、そうした行動をとったことには無理からぬ面があると評価できる場合もあるので、その種の経緯に限り、これを過失判断において考慮することには合理性があると思われる。むしろ、本稿のように特許権者の注意義務を高く設定する立場の下では、特許権者が以下のような段取りを踏んで、その侵害判断を確実なものにしてから警告するということが注意義務の内容として求められる場合が多いと考える。

すなわち、侵害警告はまず生産者に対して行われるべきであろう<sup>26</sup>）。警告を受けた生産者が、先使用权等の実施権原を有するなど主張したい場合には、証拠とともにそのように返答するであろう。あるいは、自己の製品が特許発明の技術的範囲に属しない旨の専門家の意見をもって返答することもあろう（[段ボール芯材] 参照）。いずれにせよ、相当期間内に生産者からの適切な反論がなければ、侵害の確実性が増したといえるから、権利者が裁判外で簡易迅速な救済を受ける（それによって、本質的に侵害されやすい権利である特許権の価値減耗を早期に防ぐ）正当性が生まれる。この段階に至ってはじめて、顧客に対して侵害警告をしたとしても、十分な注意義務を果たした上でそれを行ったと評価できるのである。

もちろん、以上はあくまでも一般論であり、特許権者の過失の有無は、やはりケースバイケース

で判断される。ほかに特許権者の侵害判断を補強する特別な事実が生起していれば、その分だけこの者の過失は否定されやすくなる。[吹き付け塗装方法]では、Yが本件発明の特許出願と同日にした別件発明の特許出願について拒絶査定がされ、その不服審判において審判官が「自然石」を「セラミックス」に置換しても均等方法であるから両発明は同一である旨を通知していた。裁判所は、Yがそうした事情をもとに「自然石」と「着色珪砂」は均等と判断して侵害警告を行ったとしても、当業者として無理からぬところがあるとし、Yの過失を否定している（[チャイナトーン用塗装方法][同2審]も同様）<sup>27)</sup>。

一方で、侵害警告の文章表現が穏当か否かを過失判断において考慮する必要はないだろう。どのような文面であれ侵害を告知する内容であれば、結果的に理由のないことが判明した場合に、他人の信用を毀損する虚偽の事実を告知したといえることに変わりはないからである。過失判断においては、そのような結果を回避すべく特許権者が一定の注意を払ったかどうか重要であって、当該結果を現に招来した文章の表現が穏便であったか否かという点は全く重要でない。

なお相当説は、違法性判断に際して侵害警告の配布期間や配布先の範囲等も考慮するが、これらの事実は、過失判断ではなく損害額に反映されるべきである。配布期間が短かったり範囲が小さかったとしても、現に信用毀損の被害が生産者に生じていれば、原則としてこれを救済する必要がある。期間の短さや範囲の小ささは、(違法性はもちろん)過失を否定する直接の理由にはならない<sup>28)</sup>。

また相当説は、侵害警告を受けた顧客の調査能力や訴訟への対応能力も考慮する。その理由は明確でないが、いずれにせよ、顧客が警告に理由がないと自ら判断したり、そのことを訴訟で主張す

るつもりであるのなら、生産者の信用はもとより害されていないと解すればよいだけのように思われる。逆に、顧客が高い調査能力・訴訟対応能力を有していても、結果的に理由のない警告に従ったのであれば、生産者の側に信用毀損の被害が生じたといわざるをえない。当該警告を行ったことについて特許権者の側に非(過失)があるならば、この者に損害を賠償させるべきである。

#### (4) 調査義務

一般に特許権者が相応の調査を行うことが求められるのは、生産者の製品が当該特許発明の技術的範囲に属するか否か、既知の公知技術のゆえに当該特許発明の進歩性等が否定され、権利が無効となるか否かについてである。技術的範囲に属する、進歩性等は肯定されると決めつけて警告した場合には、当然、過失が肯定されやすく（[不織布性使い捨てフィルタ][手洗器付トイレタンクのボウル用シート]参照）、中立的な立場にある弁護士・弁理士等複数の専門家への鑑定依頼を行って警告した場合には、過失は否定されやすいだろう<sup>29)</sup>。ただし、利害関係がある専門家の意見では考慮の対象とならない（[階段迂り止め材][穀類選別機]参照）。

なお、侵害警告を行おうとした時点で、確実に無効をもたらす公知技術の存在を知っていたのであれば、訂正可能か否か、訂正後も生産者に侵害責任を問うことが可能か否かを慎重に検討し、原則として訂正審判請求を行った上で、侵害警告をすべきである（[水道管防錆方法]<sup>30)</sup>参照）。第三者から無効審判が請求されている場合も、当該請求の成否、訂正請求の可否、訂正後の技術的範囲への属否をやはり慎重に検討した上で、侵害警告をすべきであろう。そして警告に当たっては、これらの事実も相手方に告知すべきである（ただし

この点だけは、それをしなければ特許権者の過失になるというよりも、信義則上の要請とみるべきかもしれない)。以上のような注意義務は、侵害警告をした時点で特許権者は具体的に知らなかったが通常人であれば容易に知りえたといえる公知技術に関しても、同様に妥当するというべきである。

では、侵害警告の時点で特許権者が容易には知りえなかったような公知技術のゆえに権利が遡及的に消滅した場合、あるいは訂正を余儀なくされ、生産者の製品が技術的範囲に含まれなくなった場合は、どうだろうか。この種の公知技術も、特許権者の調査義務の対象とすべきか。そうだとすると、特許権者は、権利の有効性についての一般的な調査義務を負うことになる。

学説上はこのような立場に好意的な見解もあるが<sup>31)</sup>、多数説にはなっていないように思われる。そもそも、通常人であれば容易に知りうるという範囲を超えて特許権者に調査義務を課すと、悪魔の証明と同じではないが実質的にそれに近い責任をこの者に課すことになるので、それは事実上、無過失責任への転換を認めることになる。だが、瑕疵担保や債務不履行等と違い、もともと過失が要件とされている不正競争の損害賠償責任について、特段の理由もなくそうした解釈を行うことは、もはや制度の趣旨に合致しないように思われる。少なくとも無効審判請求がされていて特許権者にも引用例が明らかになっているような場合や、未確定ではあっても無効審決が既に出されているなど、通常人であれば容易に無効をもたらす公知技術の存在を知りえた場合に限って、特許権者の過失を肯定すべきであろう<sup>32)</sup> (同様の考え方に立つと思われる裁判例としては、[戸車用ビニール・ロール] [マグネット式筆入れ] [豆腐充填用容袋] [ガスセンサ] [養魚飼料用添加物] [同2審(原判決を引用)] [レンジフィルタ] [有機EL] があ

る<sup>33)</sup>)。

## (5) 実用新案法の規定から得られる示唆

ところで、実用新案法には、登録無効審決の確定や訂正による考案範囲からの除外によって、権利行使や侵害警告が後に理由のないものとなった場合に、相手方に与えた損害を賠償しなければならないとする規定がある(29条の3)。特許庁の解説によれば、同法においては「実体的要件についての審査を行うことなく権利が付与される」ので、権利者は「権利行使に当たって、より高度な注意義務を有する」ことを定めたものであるという<sup>34)</sup>。そして、ここにいう「損害」とは、たとえば実用新案権者が生産者に誤った権利行使をすることで生産者に生じた損害が想定されているようである。

また他方で、侵害警告を含む権利行使を行うに当たり、技術評価書の肯定的な評価を提示するなどして相当の注意を払ったのであれば、権利者は相手方に与えた損害を賠償する責任を負わないとの規定もある(同条1項ただし書)。

技術評価書の作成は、実質的には特許庁による後追い審査である<sup>35)</sup>。これを行えば、実用新案権者は損害賠償責任を負わないというのであるから、常に実体審査を経て付与される特許権の行使についても同様に解すべきではないか。すなわち、例えば生産者に対して仮処分の申立てをし、その後被保全権利である特許権について申立て時点では容易に知り得なかった無効理由の存在が認められ、仮処分命令の根拠が失われたとしても、当該特許権者は、仮処分の執行から生じた損害の賠償責任を負わないと解すべきではないだろうか。

また、仮処分の執行によって生産者が自己の製品を顧客に販売できなくなったということと、侵害警告によって顧客が生産者からの製品購入を手控えたということの間に本質的に大きな違いはな

いから、特許権者が当該執行について損害賠償責任を負わないと解した場合、顧客に対する警告から生産者に生じた損害についても同様に解するのが妥当であるように思われる。

## 5. おわりに

形式説の側からの相当説に対する批判には的を射ていないと考えられるものもある。ただ、基本的には形式説の判断枠組によるべきであり、理由のない侵害警告が正当行為として違法ではないと評価されるのは、訴訟提起に随伴するといえる場合に限られよう。それ以外の場合の侵害警告のために権利行使の“真正さ”という概念を彫琢することは困難であり、またそうする意義も乏しいように思われる。特許権者の裁判外の権利主張を過度に萎縮させないという本来の目的だけを考えればよいし、その達成のために、特許権者が警告に先立つ侵害判断に際して十分な注意を払っていたか否かを、過失の有無という形で判断すれば十分であろう。

近年の形式説に立つ裁判例にも相当説の影響がみられ、過失判断が複雑化する傾向がある。しかし、上記目的の達成に必要な事情のみが考慮されるべきである。権利の有効性調査について特許権者の一般的な調査義務を肯定するかのような見解もみられるが、特許権者にそこまでの調査義務を課す必要はないだろう。

### <裁判例>

大阪地判昭 53・12・19 無体例集 10 巻 2 号 617 頁 [戸車用ビニール・レール]

大阪地判昭 55・7・15 判タ 427 号 174 頁 [階段入り止め材]

名古屋地判昭 59・8・31 無体例集 16 巻 2 号 568 頁 [マグネット式筆入れ]

大阪地判昭 60・5・29 判時 1174 号 134 頁 [アルバム

台帳]

大阪地判昭 61・4・25 判タ 609 号 89 頁 [豆腐充填用容袋]

大阪地判平元・9・18 判工 2173 の 26 頁 [水道管防錆方法]

大阪地判平 4・2・27 平元 (ワ) 10342 号 [台紙帳]

大阪高判平 5・6・17 平 4 (ネ) 595 号 [同 2 審]

名古屋地判平 5・2・17 平 3 (ワ) 2834 号 [段ボール芯材]

東京地判平 6・12・26 昭 52 (ワ) 771 号 [穀類選別機]

大阪地判平 11・10・14 平 9 (ワ) 11113 号 [吹き付け塗装方法]

大阪高判平 13・4・17 平 11 (ネ) 3750 号 [同 2 審]

大阪地判平 11・10・14 平 9 (ワ) 5847 号 [チャイナトーン用塗装方法]

大阪地判平 12・1・20 平 10 (ワ) 10756 号 [ガスセンサー]

東京地判平 13・9・20 判時 1801 号 113 頁 [磁気信号記録用金属粉末]

東京高判平 14・8・29 判時 1807 号 128 頁 [同 2 審]

東京地判平 13・10・25 判時 1786 号 142 頁 [フレッドペリー]

東京地判平 14・12・12 判時 1824 号 93 頁 [洗い米の製造方法]

東京地判平 15・10・16 判タ 1151 号 109 頁 [サンゴ砂]

東京地判平 16・1・28 判時 1847 号 60 頁 [常時接染]

東京地判平 16・8・31 判時 1876 号 136 頁 [ジャストホーム 2 家計簿パック事件]

東京地判平 17・12・13 判時 1944 号 139 頁 [アドレール]

知財高判平 18・6・26 平 18 (ネ) 10005 号 [同 2 審]

東京地判平 18・3・24 判時 2028 号 125 頁 [アクティブマトリクス型表示装置]

知財高判平 19・10・31 判時 2028 号 103 頁 [同 2 審]

東京地判平 18・7・6 判時 1951 号 106 頁 [養魚飼料用添加物]  
 知財高判平 19・5・29 平 18 (ネ) 10068 号, 平 18 (ネ) 10073 号 [同 2 審]  
 東京地判平 18・8・8 平 17 (ワ) 3056 号 [ハンガークリップ]  
 東京地判平 18・10・11 平 17 (ワ) 22834 号 [地震感知器]  
 大阪地判平 19・2・15 平 17 (ワ) 2535 号 [カリクレイン量測定法]  
 知財高判平 19・5・15 平 17 (ネ) 10119 号 [レンジフィルタ]  
 名古屋地判平 19・8・30 平 19 (ワ) 376 号 [いす]  
 東京地判平 22・9・17 判時 2138 号 119 頁 [雄ねじ]  
 知財高判平 23・2・24 判時 2138 号 107 頁 [同 2 審]  
 東京地判平 24・5・29 平 22 (ワ) 5719 号 [有機 EL]  
 知財高判平 25・2・1 判時 2179 号 36 頁 [ごみ貯蔵機器]  
 知財高判平 25・8・28 平 25 (ネ) 10018 号 [口紅]  
 東京地判平 27・2・18 判時 2257 号 87 頁 [ブルーレ

イディスク]  
 大阪地判平 27・3・26 判時 2271 号 113 頁 [安定高座椅子]  
 大阪地判平 28・5・10 平 27 (ワ) 11759 号 [岩城製薬]  
 知財高判平 29・3・22 平 28 (ネ) 10094 号 [同 2 審]  
 大阪地判平 28・10・27 平 28 (ワ) 636 号 [パッケージデザイン]  
 東京地判平 29・2・17 平 26 (ワ) 8922 号 [歯列矯正ブラケット]  
 知財高判平 29・12・7 平 29 (ネ) 10045 号, 平 29 (ネ) 10058 号 [同 2 審]  
 知財高判平 29・2・23 平 28 (ネ) 10009 号, 平 28 (ネ) 10033 号 [吸水パイプ]  
 大阪地判平 29・4・20 平 28 (ワ) 2610 号 [不織布性使い捨てフィルタ]  
 大阪地判平 29・6・15 平 28 (ワ) 5104 号 [手洗器付トイレタンクのボウル用シート]  
 東京地判平 29・8・31 平 27 (ワ) 36981 号 [ユーザ認証システム]  
 知財高判平 30・2・22 平 29 (ネ) 10089 号 [同 2 審]

注)

- <sup>1)</sup> 土肥一史「営業誹謗行為としての権利侵害警告」日本工業所有権法学会年報 5 号 56 (94) 頁, 同「取引先に対する権利侵害警告と不正競争防止法」『知的財産法の理論と現代的課題』(中山信弘先生還暦記念, 弘文堂, 2005) 436 (450) 頁, 黒田英文「知財関係案件の裁判外交渉のあり方」NBL781 号 32 (37) 頁, 外川英明「特許事件と営業誹謗行為——違法性阻却事由を中心に——」日本弁理士会中央知的財産研究所編『不正競争防止法研究「権利侵害警告」と「営業秘密の保護」について』(レクシスネクシス・ジャパン, 2007) 39 (49) 頁, 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 1290 号 88 (96) 頁, 平野和宏「営業誹謗」『知的財産権侵害訴訟の今日的課題』(村林隆一先生傘寿記念, 青林書院, 2011) 325 (329) 頁, 小野昌延=松村信夫『新・不正競争防止法概説』(第 2 版, 青林書院, 2015) 463 頁。なお, 大野聖二「判批」商標・意匠・不正競争判例百選 212 (213) 頁も参照。
- <sup>2)</sup> 田村善之『不正競争防止法』(第 2 版, 有斐閣, 2003) 447 頁, 鈴木將文「判批」判評 550 号 (判時 1870 号) 30 (32) 頁, 金井重彦ほか編著『不正競争防止法コンメンタール』(レクシスネクシス・ジャパン, 2004) 152 頁

(窪木登志子), 金子敏哉「判批」ジュリ 1286 号 124 (126) 頁, 相良由里子「虚偽事実の告知・流布行為の認定」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第 3 巻 商標法・不正競争防止法』(新日本法規, 2007) 394 (406) 頁, 愛知靖之「判批」L&T55 号 45 頁 (50 頁), 渋谷達紀『知的財産法講義 III』(第 2 版, 有斐閣, 2008) 230 頁, 同「取引先に対する知的財産権侵害の警告」法学会雑誌 49 卷 1 号 2 (17) 頁, 岡田洋一「特許権侵害の警告と信用毀損行為」法律論叢 (明治大学) 82 卷 2=3 号 47 (65) 頁, 小野昌延編著『新・注解 不正競争防止法 上巻』(第 3 版, 青林書院, 2012) 790 頁 (木村修治), 高林龍「特許権侵害警告と虚偽事実の告知流布」中山信弘ほか編『知財立国の発展へ』(竹田稔先生傘寿記念, 発明推進協会, 2013) 255 頁 (272 頁)。金井重彦ほか編著『不正競争防止法コンメンタール』(改訂版, レクシスネクシス・ジャパン, 2014) 205 頁 (町田健一) も参照。

なお, 公正な論評の法理を応用して相当説を導こうとする見解があるが (高部・前掲 (注 1) 96 頁), 公衆への侵害告知は公益を図る目的で行われる論評とはいえないので, 「政策論以上の理論的説明は困難」とする見解がある (高林・同上 266 頁。なお論者は, 「特許権

- を侵害している旨の告知」を事実の摘示ではなく論評とみることに對しても、消極的である。同 270 頁)。
- 3) 三村量一＝平津慎副「判批」知財研フォーラム 92 号 70 頁以下、とくに 76 頁。
- 4) 瀬川信久「知的財産権の侵害警告と『正当な権利行使』近時の裁判例をめぐって」知的財産法政策学研究 9 号 111 頁 (130 頁) には、27 件の裁判例が示されている〔磁気信号記録用金属粉末〕まで。ただし〔台紙帳〕は、この時期の裁判例としては例外といえる。相当説に係る一般論を述べてはいないものの、「イ号物件が本件考案の技術的範囲に入ると判断することも十分可能であつて、その技術的範囲に入ると考えるべきか、それから外れると判断すべきかは、いわゆる紙一重の差であり」、X (反诉被告) が「イ号物件が本件考案の技術的範囲に入ると判断して、イ号物件を自社の商標を付して販売している前記宛先会社に対し、右警告文書を発送したとしても無理からぬところと認められる」とし、当該侵害警告を違法とみることも、不競法にいう「競争関係ニアル他人ノ営業上ノ信用ヲ害スル虚偽ノ事実ヲ陳述……スル行為」に当たると考えることもできないと判示しており、実質的に相当説に立っている(これに對して〔同 2 審〕は形式説に立つもののように思われる)。<sup>11)</sup>〔アルバム台帳〕も、侵害警告の中で「無効審決の存在について何ら触れなかつたこと」を「競争関係ニアル他人ノ営業上ノ信用ヲ害スル虚偽ノ事実ヲ陳述」があつたと判断する一要素としており、この限りで、不正競争の成否に係る判断において警告態様を考慮する相当説に近い立場といえる。
- 5) 畑郁夫＝重富貴光「不正競争防止法 2 条 1 項 14 号の再検討——近時の東京高裁・地裁の新傾向判決を考える——」判タ 1214 号 4 頁、鈴木信也「権利侵害の告知・流布と信用毀損行為～近年の裁判例の分析を中心として～」日本大学知財ジャーナル (2017) 79 (81) 頁等。
- 6) 愛知・前掲 (注 2) 50 頁は、本判決を「従来の二つの考え方を統合・一元化するかのような理論構成」と評する一方で、「違法性判断自体の必要性を維持している」「判旨の書き方はどうであれ、実質的には本判決も……違法性阻却論をとることを意図していたのかもしれない」と評している。
- 7) 洪振豪「判批」知的財産法政策学研究 23 号 295 頁も同様の点を指摘する。
- 8) 〔岩城製薬 2 審〕は、特許権者が生産者とその顧客を共同被告とする別件侵害訴訟を提起して敗訴したため、当該手続を通じて行った侵害主張は結果的に誤りであつたという事案で、最判昭 63・1・26 民集 42 卷 1 号 1 頁の基準をもとに、当該主張を正当行為と認めている。<sup>12)</sup>〔同 1 審〕も、ほぼ同様の判示をしている。
- 9) 今井弘晃「営業誹謗行為 (不正競争防止法 2 条 1 項 14 号) の最近の裁判例の展開について」『現代知的財産法実務と課題』(飯村敏明先生退官記念、発明推進協会、2015) 1051 (1056) 頁は、相当説に直接立脚する裁判例は、〔地震感知器〕頃が最後と思われとしている(実際には、〔いす〕もそうである)。
- 10) 今井・前掲 (注 9) 1061 頁。こうした傾向を積極的に評価する見解として、相良・前掲 (注 2) 408 頁、町田・前掲 (注 2) 205 頁、菊池浩明「信用毀損行為」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系 II』(青林書院、2014) 508 (521) 頁がある。
- 11) 他方で〔雄ねじ 2 審〕の原審判決である〔雄ねじ〕は、特許出願の 3 年以上前に一企業が当業者に配布したにすぎない技術情報パンフレットという主引用例をもって特許権者の過失を肯定しており、権利の有効性について特許権者に高い注意義務を課すものと評価できるが、平野・前掲 (注 1) 335 頁は、正当にもこの判決を批判している。
- 12) 今井・前掲 (注 9) 1060 頁。
- 13) このような処理は、「情を知って」を要件とする著作権法のみなし侵害規定についていわれてきたものである。古城春美＝堀籠佳典「判批」著作権判例百選 (第 4 版) 220 (221) 頁。なお、吉田和彦「判批」著作権判例百選 (第 5 版) 136 (137) 頁も参照。
- 14) なお、わが国では、ドイツ法の状況が必ずしも正しく紹介されていないので、ここで簡単に同国の状況を紹介する。
- ドイツでは、生産者に対する侵害警告と顧客に対するそれは、とくに区別して論じられていない。いずれの場合も、理由のないそれは、生産者の営業権に対する侵害 (Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) の問題として把握される。
- 侵害警告においては、ドイツ基本法上の所有権条項 (14 条) によって保障される知的財産権者の利益と、同じく基本法によって保障される一般的行動の自由 (allgemeine Handlungsfreiheit) とのバランスが問題になる。後者は、知的財産権の効力が及ばない範囲において、法律を遵守するという条件の下で開花すべき競争の利益であるとされる。
- したがって、知的財産権の効力が及ばない範囲で行う (すなわち理由のない) 侵害警告は違法であると評価される。具体的には上記営業権の侵害と構成され、それによって損害を被った者は、同国民法 823 条 1 項に基づいて損害賠償を請求することができる。なお、同国の不正競争防止法 (3 条、4 条 1 号・8 号・10 号、9 条) に基づく請求も可能であるが、これらの規定による場合には、当事者間に競争関係が必要とされる。逆にいえば、営業権侵害であれば、競争関係がなくてもこれを主張できる。
- 以上の原則はおおむね判例によって支持されてきたが、異なる立場をとるとみられる判例も一部に存在し、学説上の批判もあつたことから、2004 年に BGH 第 1 民事部は決定をもって手続を中止し、当該原則の妥当性について民事大部 (Großer Senat für Zivilsachen) の判断を仰いだ (BGH, 12. 8. 2004, GRUR 2004, 958; WRP 2004, 1366)。通常は、不競法の請求のみが可能か否かを問うたのである。
- 事案は簡単にいえば次のようなものであつた。X から商標権の侵害告知を受けた上で侵害訴訟の被告となつていた Y が、当該権利の取消審判を申し立てた。また反訴を提起して、当該手続に要した費用の賠償を X に對して求めた。当該商標登録は取り消されたので、X は Y に對する訴えを取り下げた。
- BGH 民事大部は、2005 年の決定 (BGH, 15. 7. 2005, GRUR 2005, 882; BGHZ 164, 1; WRP 2005, 1408) をもつて、標識法上の権利に限らず知的財産権一般について理由のない侵害警告を行った場合、営業権の侵害を構成し、警告者の損害賠償責任を成立させようとの判断を示した。

これが民事大部の立場であり、長い伝統をもつ従前の判例を変更したのではなく、原則としてそこにとどまったものと評価されている (BENKARD, Patentgesetz, 11 Aufl. C. H. Beck, 2015, PatG Vor §§9 bis 14, Rdnr. 16 [U. Scharen]; BUSSE / KEUKENSCHRIJVER, Patentgesetz, 8 Aufl. De Gruyter, 2016, PatG §139 Rdnr. 293 [A. Keukenschrijver])。したがってドイツでは、理由のない侵害警告を行った者の損害賠償責任の成立は、比較的容易であると考えられる。営業権侵害の成否について利益衡量 (Interessenabwägung) を行う解釈も一般に否定されている。

- 15) この点、瀬戸正義「判解」最判解民事昭和 63 年度 1 (18) 頁 (注 18) が引用する我妻栄『新訂債権総論』(岩波書店, 1964 年) 79 頁には、「違法性の一般理論、すなわち、第三者が権利の行使としてなす行為は、原則として違法性はなく、ただその行為が全体として公序良俗に反するときのみ違法性を帯びるという理論」が示されている。
- 16) ほかに、弁護活動、取材活動、宗教活動、争議行為についても正当業務行為性が肯定される。最決昭 51・3・23 刑集 30 卷 2 号 229 頁、最決昭 53・5・31 刑集 32 卷 3 号 457 頁、神戸簡判昭 50・2・20 刑月 7 卷 2 号 104 頁、最大判昭 48・4・25 刑集 27 卷 3 号 418 頁。
- 17) 畑=重富・前掲 (注 5) 17 頁は、プロ・パテント政策と相当説の関連を示唆するものの、同政策が目標とするところからは相当説は導けないのではないかと疑問を呈している。もとより、その時々々の政策に正当業務行為性の判断を依らしめるべきではない。
- 18) 瀬川・前掲 (注 4) 129 頁は、真正な権利行使というだけでは特許権者の責任を否定する上で広すぎるとして、侵害警告のうち、(侵害の有無の) 問い合わせ型・司法手続に随伴する中止要求型・被警告者の適正な判断を侵害しない (=相手の対応能力のなさを利用しない、騙したり脅したりしない) 中止要求型の 3 つに限って違法性を阻却すべきであると論じる。しかし本文後述のように、顧客は侵害についての情報をもたず、紛争回避傾向を示し、警告への対応能力をもたないのが一般的であるので、この基準に従うと、実際に違法性阻却が可能な場合はかなり限定されると思われる。
- 19) なお、2008 年時点の調査結果 (特許第 2 委員会第 6 小委員会「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」知財管理 58 卷 10 号 1299 頁) であるが、「違法性阻却論に基づく裁判例で違法性なしと判断されたものは 11 件中 5 件であり、多数説に基づく裁判例で過失なしと判断された割合 19 件中 8 件とほぼ同じ」であり、「違法性阻却論に基づいて判断されても、違法性なしとされる割合が高くなるわけではない」との指摘もある (同 1307 頁)。
- 20) なお、[養魚飼料用添加物] [同 2 審] は、生産者の顧客に対する仮処分申立てが仮に侵害告知に当たるといえ、結果としてそれが理由のないものであったとしても、当該申立てについて違法性が否定されたとしたが、それに随伴して行われた侵害警告については不正競争の成立を認め、特許権者の過失も肯定している。
- 21) この点、平野・前掲 (注 1) 331 頁は、「訴えの提起と訴訟外で行われる侵害警告とは別個のものであるが、訴え提起が後に控えており、特許権等を有する者が、特許権等侵害に基づく訴えを提起することを想定して発

- する侵害警告の場合、訴えの提起については、前掲最判昭和 63・1・26 の基準が適用され、信用毀損行為に該当しない場合であっても、当該訴え提起の前になされた警告は信用毀損行為に該当するとするのは均衡を欠くのではないかと思料される」と指摘する。相当期間内に訴訟提起がされた場合に限り、侵害警告の違法性も阻却されると解すべきであろう。
- 22) 三山峻司「判批」『最新判例知財法』(小松陽一郎先生還暦記念, 青林書院, 2008 年) 566 (581) 頁参照 (「ここでは、第 1 に不正競争防止法には過失の推定規定がないこととの関連で、14 号違反の不正競争行為該当性における過失と損害賠償における過失の主張立証責任の関係を整理しておく必要がある……」)。
  - 23) 金子・前掲 (注 2) 126 頁。
  - 24) 高林・前掲 (注 2) 273 頁も、顧客に対する侵害警告には本来的に自力救済の面があることを前提に、当該警告は「権利侵害であることが明白であり、このことを確信できる場合に限るべき」とする。
  - 25) 三村=平津・前掲 (注 3) 76 頁、愛知・前掲 (注 2) 49 頁。
  - 26) 土肥・前掲学会年報 (注 1) 94 頁も結論同旨。
  - 27) [吸水パイプ] も、別件訴訟において、Y が販売する水草用ハサミ等の製品の形態が商品等表示に該当すると判断され、Y による類似の製品を販売した業者に対する販売差止請求が認められたことをもって、Y が、X の製品は、自己の製品の商品等表示である形態と類似の形態を採用したものと考える相応の理由の一つと認め、Y の故意過失を否定している。
  - 28) 鈴木・前掲 (注 5) 88 頁は、侵害を告知する手段がウェブサイトであった場合、「情報の伝播先の違いから、他人に与える影響は侵害警告の場合と比べて大きくなるのが予想される」から、ウェブサイト特有の事情を考慮した故意過失判断や損害額算定の検討が望まれるとする。しかし、伝播先の規模が大きいということは結果回避の問題ではないので、専ら損害論の箇所を検討するのが筋であろう (当該行為の悪性も、せいぜい損害額に反映させうるか、といったところであろう)。
  - 29) 土肥・前掲学会年報 (注 1) 99 頁も結論同旨。田村・前掲 (注 2) 451 頁は、特許庁の技術的範囲についての判定を信頼した結果、警告に及んだという事情が認められる場合には過失を否定してもよいとする。[戸車用ビニール・レール] 参照。
  - 30) [水道管防錆方法] は、Y が「パイプライン又は類似物にライニングする方法」の発明について特許権を取得し、X らの取引先 (水道局) に対して侵害警告を行ったところ、後日、無効審決が確定したという事案に関するものである。裁判所は、Y は、当該特許権の取得時点で、パイプ内面のコーティングに関する公知発明を知っており、クレームの記載によれば、それも当該特許発明の技術的範囲に属すると解釈できたにもかかわらず、十分に検討しないまま権利主張に及んだから、Y の過失が肯定されるとした。
  - 31) 三村=平津・前掲 (注 3) 78 頁。なお、高林・前掲 (注 2) 269 頁注 28 には、特許権侵害者の故意過失は法によって推定され (103 条)、推定が覆る場面は極めて限定されていることとの対比において、理由のない侵害警告をした特許権者の過失を安易に否定することはバランスを失しているとの指摘がある。



- <sup>32)</sup> 平野・前掲(注1) 333頁, 土肥・前掲学会年報(注1) 98頁, 同・前掲記念論集(注1) 454頁, 高部・前掲(注1) 97頁も結論同旨。「少なくとも進歩性欠如を理由とする無効について」, 愛知・前掲(注2) 53頁。同様に, 田村・前掲(注2) 451頁も, 「進歩性……の欠如を理由として無効とされた場合には, 特許庁が特許付与の際に下した進歩性具備との判断を信じることに過失があるとは言いがたい場合が多いであろう」と指摘する。
- <sup>33)</sup> 愛知・前掲(注2) 52頁は, 進歩性欠如の無効理由について権利者の誤信があったという事案に係る裁判例(主として平成19年以前のもの)を概観し, 「過失を否定する事例と肯定する事例が拮抗している」が, 「肯定例では, 追加的な事情を認定しているものが多く, 当然に過失を認めるという判決は少ない」と分析している。
- <sup>34)</sup> 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』(第20版, 発明推進協会, 2017) 939頁。
- <sup>35)</sup> 渋谷達紀『知的財産法講義I』(第2版, 有斐閣, 2006) 398頁。なお, 実用新案法29条の2は, 技術評価書を提示して警告をした後でなければ, 侵害者等に対し権利行使することができない旨を定めている。[安定高座椅子]は, 技術評価書を提示せずに顧客に対して行う侵害警告を不正競争と認め, かつ権利が無効とされて, その行使が否定される蓋然性が高いことを認識しながら, 有効性に特段の問題もない権利であるかのようにして警告を行ったことについて, 「法の趣旨に反する違法な行為というべきである」とした。

(本研究は, JSPS 科研費 JP15K03219 の助成を受けたものである。)