

侵害警告に対する営業誹謗行為の成否

— 近時の裁判例の傾向を踏まえて —

弁護士 齋藤 亮介*



要 約

知的財産の権利者は、自らの権利が侵害されているとして侵害警告を発することがある。しかし、実際には権利侵害が不成立であるということになれば、権利者による侵害警告は、不正競争防止法における営業誹謗行為であると評価される可能性がある。

侵害警告に関する権利者の責任の存否については、近年において判断傾向が変遷していると指摘されてきたが、最近の裁判例の傾向もそうした指摘と矛盾しない。

そこで、侵害警告を発するにあたり実務上留意すべき点を紹介し検討する。

目次

1. はじめに
2. 侵害警告を巡る主要な争点の検討
 - (1) 「他人」に対するものであるか
 - (2) 虚偽の事実の告知にあたるか
 - (3) 侵害警告の違法性が阻却されるか
 - (4) 故意・過失が認められるか
3. 侵害警告をするにあたっての実務上の留意点
 - (1) 発送の相手先
 - (2) 書面の記載内容事実・相手方へ要求する通告内容
 - (3) 通告態様とその効果差
 - (4) 発送者名義
 - (5) 発送の回数など
 - (6) 相手方の当面のリアクション
 - (7) 「虚偽」か否かが浮動であることへの配慮
 - (8) 周辺事項のその他の配慮
 - (9) 登録を前提としない著作権侵害や不正競争防止法違反の侵害警告
4. おわりに

しかし、知的財産の権利侵害の成否の判定は、専門家からしても容易ではない。侵害警告をしたものの、実際には権利侵害にあたらぬという場合もあり得る。そもそも、権利の存否についての裁判所によって判断が異なることも珍しくはない。

そのため、後の裁判所の判断において権利侵害が否定されたような場合、侵害警告が不正競争防止法（以下「不競法」という。）2条1項21号の「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」（以下「営業誹謗行為」という。）に該当するとして、侵害警告をした者の法的責任が問われることがある⁽¹⁾。

本稿では、侵害警告が営業誹謗行為にあたるとして争われる場合の主要な争点についての最近の裁判例を踏まえて現状を確認し、侵害警告をするにあたっての実務上の留意点を検討する。

なお、営業誹謗行為は、昭和9年の旧不正競争防止法の制定当初から不正競争行為の一類型とされており、平成5年に現行の不競法が制定された際には、営業誹謗行為は、同法2条1項11号に定められていた。その後、平成11年改正で同項13号、平成13年改正で同項14号、平成27年改正で同項15号と条文番号が改められていることに留意されたい。令和元年7月1日に施行された「限定提供データ」等についての改正が反映された現行の不競法においては、営業誹謗行

1. はじめに

特許権、商標権その他知的財産の権利者は、自らの権利が侵害されている事態を把握した場合、侵害者たる競争者やその取引先に対し、訴訟の提起に先立ち警告書を送付したり広告を掲載したりするなどして侵害行為の停止等を求めることがある（以下こうした警告を「侵害警告」という。）。実際に競争者が権利侵害をしているのであれば、侵害警告は正当な権利行使の一環ということになる。

* 鴨川法律事務所（京都弁護士会）、同志社大学司法研究科非常勤講師

為は、2条1項21号に規定されている。

2. 侵害警告を巡る主要な争点の検討

営業誹謗行為に対して、被誹謗者たる競争者は、差止請求（不競法3条1項。たとえば、警告書の送付が継続するおそれがある場合やインターネット上に警告書の内容が掲載されている場合などにこれを差し止める。）、廃棄請求（不競法3条2項。たとえば、警告書の廃棄を請求する。）、損害賠償請求（不競法4条。逸失利益や信用毀損による無形損害についての賠償が認められ得る。）又は信用回復請求（不競法14条。無形損害の賠償では填補されない信用回復の必要性が必要となる。謝罪広告の掲載などがこれにあたる。）といった手段を講ずることになる。これらのうち、損害賠償請求及び信用回復請求については、警告をした権利者に故意又は過失があることが要件とされている。

本稿では、侵害警告を巡る主要な争点として、侵害警告が（1）「他人」に対するものであるか、（2）虚偽の事実の告知にあたるか、（3）侵害警告の違法性が阻却されるか、（4）故意・過失が認められるかを取り上げる。

（1）「他人」に対するものであるか

ここにいう「他人」は、誹謗の相手方を意味し、特定されている必要がある。侵害警告をするにあたっては、しばしば、この点について表現を曖昧にして営業誹謗行為にあたることを回避しようという工夫が見られ、この特定性が争点となっている裁判例も多い。

しかし、相手方の名称等を明示しなくとも、特定の競争者を侵害者として想起させるのであれば特定性は充足される⁽²⁾。同種商品を扱う者が2社しかいないのに「模造偽造機出現」と広告したり⁽³⁾、「某社」と表記したりするような場合⁽⁴⁾も同様である。また、「類似商品」「コピー商品」⁽⁵⁾や、「実用新案権を侵害する製品」⁽⁶⁾といったような表現などであっても、警告先において特定の者を想起させるものであれば、特定性は充足される。このように、特定性は広く充足される傾向にあるため、特定性については、争点としての意義は大きくなかった⁽⁷⁾。

ところが、知財高裁平成25年2月1日判決（紙おむつ処理容器事件控訴審）は、「紙おむつ処理システムの開発・生産者として、サンジェニックは、紙おむつ処理ポット及びスペアカセットのデザイン及び生産

について、世界各地で多くの知的財産権を有しています。サンジェニックは、.....競合製品が当社の知的財産権を侵害していると知った場合には、.....当該侵害を行った生産者もしくは小売店に対して、徹底して当社の事業を守ります。」との記載を含む侵害警告について、「本件通知書においては、原告の保有する知的財産権や、侵害行為に関する侵害の主体、侵害品等について具体的な表示がされているわけではない。また、本件通知書には、「紙おむつ処理ポット及びスペアカセット」について、「競合製品が当社の知的財産権を侵害していると知った場合」には、「当該侵害を行った生産者もしくは小売店に対して、徹底して当社の事業を守ります。」と記載され、同記載は、原告が自ら保有する知的財産権の侵害の事実を知った場合には、侵害者に対して権利行使をして、自社事業を守るとの一般的な意向が示されたものと理解される。」として、「本件通知行為をもって「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」を告知、流布する行為と認めることはできない。」と述べて特定性を否定し、侵害警告が営業誹謗行為にあたらぬと判示した。

なお、この際に競争者である被告は、「本件通知行為が行われた時期や、原告製本体に装着可能な商品が被告のイ号物件しか存在しないなどの事情の下では、本件通知書に、被告の名称が明示されていなくとも、その送付を受けた顧客において、当該事実は被告に関する事実であると理解できる程度に特定されている」と主張した。これに対し、知財高裁は、「本件通知書の送付は、原告が知的財産権の行使の一環として行ったもの」であることを強調して被告の反論を退けている。

この事案における侵害警告は、侵害の主体や侵害品についての具体的な表示がないのはもちろんのこと、権利者が保有する知的財産権についても具体的な表示がない点が目を引く。裁判所は、権利者が、どのような知的財産権について侵害警告をしているかすら特定できないと評価したことから、侵害警告が特定の競争者についてのものであると認定できなかったものと考えられる。

また、こうした認定の前提として、権利者と警告先のいずれも多数の知的財産権を保有する企業同士であったことも踏まえておくべき点であるように思われる。この判決は、従来の判断枠組み自体を変更しているわけではないので、侵害警告の表現が明示的でな

かったとしても、取引先において特定の競争者を想起させるものであれば、特定性は充足されることは変わらない。仮に、権利者が保有する知的財産権のうち警告先と関連性のあるものが一つしかないなどといった事情がある場合には、警告先において権利者が特定の知的財産権に言及していることが推察できる場合がある。そうすると、警告先としては、当該知的財産権と関連する取扱商品が一つしかないような場合においては、当該侵害警告が、特定の競争者の特定の製品についてのものであると受け取ることになる。このような場合においては、たとえ侵害警告において保有する知的財産権や、侵害行為に関する侵害の主体、侵害品等について具体的な表示が確認できないとしても、なお特定性が認められるとの判断がなされる可能性は否定しがたい。

以上から、特定性が否定され得る事案は自ずと限られており、侵害警告の表示を工夫したとしても、必ずしも営業誹謗行為該当性を否定できるものではないというべきである。

(2) 虚偽の事実の告知にあたるか

ア 「事実」の告知

「虚偽の事実」とは、客観的事実に反する事実をいう。主観的見解ないし判断は、「事実」ではないからこれにあたらぬ。そのため、侵害警告をするにあたっては、あくまでも権利者の主観的判断を示すとの趣旨の文面が作成されることがある。

しかし、実際には、事実の告知にあたるのか主観的見解ないし判断に過ぎないかの区別は困難であり、裁判例においては、価値判断の要素を含む表現であっても、これを事実に関する表明であると認定して事実の意義を広く解する傾向にあることが指摘されており⁽⁸⁾、例えば、侵害警告の文面が「特許権を侵害するおそれ」があるなど可能性を示すにとどまるものであっても、「事実」の告知に該当するとされる⁽⁹⁾。

最近の裁判例⁽¹⁰⁾でも、権利者が競争者の取引先に対して「さて、貴社が販売されております歯列矯正用のブラケット（商品名：Empower）（判決注：原告製品を指す。）を入手し、分析いたしましたところ、弊社としては、本製品は添付の弊社保有特許（特許第4444410号、発明の名称：歯列矯正ブラケットおよび歯列矯正ブラケット用ツール）の請求

項1に関連するものと史料しております。つきましては、来たる11月15日までに貴社のご見解を賜りたく、ご検討のほど宜しくお願い申し上げます。」と記載した書簡を送付し、その後、「社内で相談の結果、今回は使用許諾をすべきでないとの意見が大勢を占めました。当初のご案内のとおり、弊社からの書簡に対して早めのご回答をお願いします。」と記載したメールを送信した行為につき、知財高裁は、両者を併せてみると「本件各告知は、被控訴人が、バイオデントに対し、本件特許権侵害を理由として本件発明の実施行為である原告製品の輸入及び販売の中止を求める侵害警告に当たると認めるのが相当である。」と判示している。

このように、侵害警告についてやりとりが重ねられた場合、ひとつひとつの侵害警告の文面を主観的な見解ないし判断であるように工夫したとしても、一連のやりとりの内容を一体的に把握すれば、事実の告知がなされているとの評価がなされ得る。

イ 「虚偽」の事実

告知等されたものが事実にあたるとして、それが「虚偽」であるか否かにつき、従来の裁判実務では、単なる法の見解の表明ではなく事実の表明であって、権利侵害が結果的に成立しないこと（権利が無効であること、権利が有効であるにしても技術的範囲に属しないなど非侵害であること等）が客観的に判明すれば、直ちにそれが虚偽の事実の表明に当たるとする傾向にあった⁽¹¹⁾。しかし、近年の裁判例では、より実質的に「虚偽」の事実にあたるか否かを検討している。

まず、「虚偽」にあたるか否かについては、その受け手が、告知等された事実について「真実と反するような誤解をするかどうかによって決すべきであり、具体的には、受け手がどのような者であって、どの程度の予備知識を有していたか、当該陳述ないし掲載がどのような状況で行われたか等の点を踏まえつつ、当該受け手の普通の注意と聞き方ないし読み方を基準として判断されるべき」であるとされる⁽¹²⁾。

そして、「その際には、当該告知がどのような状況下においてされたか、受け手となる者が、告知者・被侵害者とどのような関係にあり、告知された事実の分野における予備知識や分析能力を有するか等の事情を考慮するのが相当である」とされ⁽¹³⁾、告知文書の形式・趣旨、告知の経緯、告知文書の配

布先の数、範囲、告知の相手方のその後の行動等の諸般の事情を総合考慮するものとされる⁽¹⁴⁾。

こうした実質的な検討の結果、侵害警告が「虚偽」の事実の告知・流布にあたらないと判断されることもある。権利者たる被告が取引先に対して侵害警告をするのに先立って、競争者たる原告が、原告各製品は被告の特許権を侵害しておらずむしろその特許権は無効理由を有する旨の文書を配布した上、全国紙において、原告が被告に対して原告各製品が本件特許権を侵害していないことの確認を求める訴訟を提起した旨の記事が掲載されたといった事案においては、「これらの経緯により取得した予備知識を前提とすると、原告と被告の取引先は、侵害警告を受けたとしても、被告が原告各製品の製造販売行為が本件特許権を侵害するものと認識していると解釈することはあっても、原告各製品が客観的にみて本件特許権を侵害しているものと解するとまでいうことはできない。」として、「虚偽」事実の告知、流布行為にあたらないとの判断がなされた⁽¹⁵⁾。

(3) 侵害警告の違法性が阻却されるか

従来の裁判例では、侵害警告の内容が虚偽であればすなわち営業誹謗行為にあたるとし、そのようなリスクのある侵害警告に及ぶことについて、注意義務の水準を高く設定して過失を認定するという判断がなされることが多かった。

これに対し、近年になって、主観的要素を考慮に入れて営業誹謗行為該当性を判断する裁判例が見られるようになった。こうした裁判例は、新傾向の裁判例と呼ばれることがある。

新傾向の裁判例には、大別して、「虚偽の事実」性を否定し請求原因レベルで請求の可否を検討するものと、「虚偽の事実」にあたるとしても違法性阻却事由として抗弁レベルで検討をするものがある。後者の類型を採用した裁判例は多く、平成18年頃までには違法性阻却論の枠組みで検討をする裁判例が多数現れた。

違法性阻却論を採る裁判例で先例的な意義を有するのは、東京高裁平成14年8月29日判決判時1807号128頁〔金属粉末事件控訴審〕である⁽¹⁶⁾。この判決は、「特許権者が競争者の取引先に対する訴え提起の前提となす警告も、それ自体が競争者の営業上の信用を害する行為でもあることからすれば、訴え提起

と同様に、特許権者が、事實的、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、事實的、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、競争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。」としており、侵害警告の違法性が阻却される場合があることを示した。

同判決は、続いて、侵害警告が「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、競争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ができずとし、「競争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争者との交渉の経緯、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、競争者との関係・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。」と判示した。

この判示は、競争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という不当な目的の有無につき、さまざまな考慮要素を示した上で、不当な目的があると認められる場合には侵害警告の違法性が阻却されるというものである。こうした新傾向の裁判例に対しては評価が分かれるところであるが⁽¹⁷⁾⁽¹⁸⁾、条文にない要件を付加すること等につき特に否定的な見解が示されることが多かった⁽¹⁹⁾。

違法性阻却論を採用する裁判例は、東京地方裁判所を中心になされていたが、東京地方裁判所平成18年10月11日判決〔地震感知器事件〕を最後に見られなくなったとされる⁽²⁰⁾。

もっとも、実務上、営業誹謗行為性を争う権利者側が違法性阻却論に基づく主張をすることは一般になされているし、最近の裁判例においても、違法性阻却論の枠組みでの検討は概ね維持されている。

前掲注(10)〔歯科矯正ブラケット事件第一審〕は、権利者の正当な権利行使であるため違法性が阻却されるとの主張に対し、「権利行使の範囲を逸脱する違法があるというべきであるから、本件各告知は、正当な権利行使には当たらないというほかない。」と違法性阻却論の枠組みでの検討を行った上でこれを認める理由がないと判断した⁽²¹⁾。

東京地裁平成30年6月1日判決裁判所ウェブサイト〔個性心理学事件〕は、権利者が、競争者である協会の支部として活動する者に対して、競争者である協会が商標権を侵害している旨の侵害警告をした事案において、権利者が、自身の主張する「個性心理学」という語が普通名称であると認識していたこと及び侵害警告に先立って通常必要とされる事実調査及び法律的検討を行えば、被告各標章が原告商標権を侵害しないことを容易に知り得たのにあえて商標権侵害に当たる旨の告知をしたとして、侵害警告がやむを得ない理由に基づく必要最小限の範囲内の正当行為ではないとした。この判決は、違法性阻却論の枠組のもとで検討を行った上で権利者の主張を退けたものである。

また、大阪地裁平成31年3月1日判決裁判所ウェブサイト〔どら焼きパッケージ事件〕では、権利者が競争者を名指しして「無断でAの著作物を、改変や改ざんや複製や印刷等を行い、貴社に印刷物を売り渡しました」「貴社へ売り渡した印刷物のことなど一切考えず、貴社の被害も貴社に知らせずに、貴社の被害など一切無視しております」「全ての採用報告を怠り…貴社の損害（印刷物や修正費等で支払った代金）は一部しか発見できておりません。」「各メーカー様におかれましては、採用され印刷されてしまったかのご確認を行うために、未判明分のご確認をお願いする予定もございます」といったような内容の侵害警告を作成し、これを取引先に送信した事案において、権利者の「別訴の証拠収集のための正当な訴訟活動としてしたもの」であって違法性が阻却されるとの主張に対し、

「証拠収集の目的であっても、原告の顧客に対して虚偽の事実を告知することは社会的相当性の範囲を逸脱するものであり、被告の行為の違法性が阻却されるということとはできない」として違法性阻却論の枠組みでの検討を行った上でこれを認める理由がないと判断した。

他方で、違法性阻却論を明示的に否定する最近の裁判例もある。大阪地裁平成29年6月15日判決〔トイレタンクシート事件〕は、侵害警告が、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違法性が阻却されるとの権利者の主張に対し、「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とは、不正競争防止法の趣旨に沿うものではない」として、上述した新傾向の裁判例に対する批判を踏襲しつつ、侵害警告の場面での違法性阻却という枠組み自体を否定している。

このように、違法性阻却論を維持すべきかについては、依然として裁判所においても定見を見ない状況にある。とはいえ、少なくとも、侵害警告を行った当事者としては違法性阻却論の枠組みのもとでの検討をすることは実務上ほぼ定着しており、裁判所としても、違法性阻却論そのものを殊更に否定することは多くないといえよう。もっとも、先に紹介した最近の裁判例でも、いずれも違法性阻却は認められないとして権利者の主張は排斥されている。これは、後述する過失論の精緻化に伴い、現在における違法性阻却論の重要性が相対的に低下してきている⁽²²⁾ことを示唆するものと思われる。

(4) 故意・過失が認められるか

上述したとおり、侵害警告につき営業誹謗行為性が認められ、さらに、権利者につき故意・過失が認められる場合は、損害賠償請求をすることができる。

そして、従来の裁判例では、侵害警告の内容が虚偽であればすなわち営業誹謗行為にあたりとし、そのようなリスクのある侵害警告に及ぶことには、相当の理由がない限り過失があったと推定されるとしたり⁽²³⁾、あるいは、高度の注意義務を負うとした上で過失を認定したり⁽²⁴⁾といった判断がなされてきた。すなわち、虚偽の事実性が肯定されれば、原則として営業誹謗行為にあたり、過失も認定されてきたのである⁽²⁵⁾。

しかし、上述の新傾向の裁判例を経た近年においては、新傾向の裁判例より実質的な過失の検討を行う傾向が認められ、過失論が精緻化している。

知財高裁平成23年2月24日判決〔雄ねじ事件控訴審〕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」との前提のもと、「本件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1審被告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…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、本件特許権に基づく権利行使の範囲を逸脱するものともまではいうこともできない」とした上で、権利者の取引先に対する侵害警告につき「少なくとも故意過失がないというべき」と判示した。この判決は、違法性阻却の余地を残しつつも、新傾向の裁判例では違法性阻却論の段階で考慮されていた権利行使の萎縮おそれの有無や、告知行為の内容及び態様の相当性を過失の検討の際に考慮しており、従来の新傾向の裁判例とは異なる判断方法を示した⁽²⁶⁾。

最近の裁判例である東京地裁平成30年3月28日判決裁判所ウェブサイト〔eBASEserver事件〕は、権利者が構築したデータベースの著作権を競争者が侵害しているかのようなプレスリリースを権利者が掲載したことが問題となった事案である。東京地裁は、プレスリリースが前提としている事実、「①原告が、「FOODS信頼ネット」の開発に携わり、被告との間で締結された本件業務委託契約には、原告がその知的財産権を保有するとみるべき記載があること、及び、②被告による「ASP規格書システム」の使用については、原告の許諾がないこと」とであると認定した。そ

して、①については真実であり、②については、少なくとも、原告と被告との間に、「ASP規格書システム」の使用について明示的に許諾等がされたことを示す明確かつ客観的な証拠はうかがわれないのであるから、原告が、同事実を真実と信ずるについて相当な理由がある」として、「本件プレスリリース表現が、不競法2条1項15号の不正競争行為に当たる余地があるとしても、少なくとも、原告には故意又は過失があったとはいえず、損害賠償請求及び謝罪広告掲載請求は認められない。」と判示している。この裁判例では違法性阻却論の扱いは示されていないが、過失判断において実質的な検討を加えているという点からして、〔雄ねじ事件控訴審〕と親和性のある判断であるといえよう。

こうした過失論の精緻化は、違法性阻却論に対する批判を踏まえつつ、知的財産権の正当な権利行使か否か、これを萎縮させることがないか否かの点と公正な競争秩序の維持とを比較衡量して、社会通念上許容される限度を決すべきである⁽²⁷⁾という要請にも配慮したものであるといえる⁽²⁸⁾。なお、過失論の精緻化は、違法性阻却論を排斥するものではなく、併存し得るものである⁽²⁹⁾。

3. 侵害警告をするにあたっての実務上の留意点⁽³⁰⁾

(1) 発送の相手先

権利者が、権利侵害と思料する物品の製造者に対し、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通知することは、社会的評価を低下させるものではなく「告知」又は「流布」にあたらぬ⁽³¹⁾。

これに対し、取引先等第三者に対する侵害警告は、法的に許容されない自力救済に接近することが指摘されており⁽³²⁾、侵害警告が営業誹謗行為にあたる可能性が高くなる。もっとも、取引先も侵害品を販売する場合は、取引先自身が訴訟等の相手方になり得るものであり、違法性が阻却されるなど正当な権利行使と認められる場合もある⁽³³⁾。

また、和解による紛争解決の観点からは、侵害警告を取引先に幅広く打ったような事案では、打たれた方の被害感情も非常に大きくなり紛争が泥沼化しがちであると指摘されている⁽³⁴⁾。例えば警告先が総合小売業者（デパート）や公的団体のような場合は、事実上大きな影響が出るため、被害感情も大きくなるだろう。和解による紛争解決を視野に入れるならば、警告

先は可能な限り限定することが望ましいのではないか。

なお、取引先等第三者に対する侵害警告であっても、当該第三者が、世界有数の大企業であり特許権侵害訴訟に対処する能力・経験を十分に有すること⁽³⁵⁾や特許権侵害の点につき、独自に判断することを期待することができる大企業又はその関連会社であったこと⁽³⁶⁾を考慮した裁判例もある。もっとも、これらはいくまでも一事情として考慮されたものであるし、このような事情を考慮しない裁判例も見られることからすれば、当該第三者の規模や対応能力を必要以上に重視すべきではないだろう。

(2) 書面の記載内容事実・相手方へ要求する通告内容

ア 調査・検討義務

権利侵害が真実であれば「虚偽の事実の告知」にあらず、営業誹謗行為にはあたらないのは言うまでもない。

権利侵害が成立せず、侵害警告が「虚偽の事実」の「告知又は流布」に該当する場合には、権利者は、違法性阻却の抗弁ないし過失の評価障害事実を主張する必要がある。その際、侵害警告の前提として、通常必要とされる事実調査及び法律的検討を行ったのが考慮されることになるが⁽³⁷⁾、権利者としてどの程度の調査・検討が求められるかは、いかなる事項をその対象とするかによって異なる。

まず、権利侵害の有無につき、事後的に権利侵害がないと判断される場合は、注意義務違反が認められやすい。これは、特許権や商標権、意匠権といった権利の侵害を理由とする侵害警告であったとしても、生産者の製品等が特許発明の技術的範囲に属するかなどといった権利侵害の有無については、特許庁の判断を受けていないことによる⁽³⁸⁾。著作権侵害や不正競争防止法違反を理由とする侵害警告についても同様であろう。上述したとおり、侵害警告について高度の注意義務が課されることからすると、一般に、権利者は、権利侵害の有無については慎重な調査・検討が求められる。

また、そもそも権利者の知的財産権が無効であるという場合も考えられる。特許権の無効理由がないことについて、知財高裁は、「特許権者である原審原告が具体的な無効事由につき出願時又はそれ以降

にその存在を疑って調査検討をすることを期待することができるような事情は認め難いから、原審原告による上記行為につき、故意過失があったとまでは直ちに認めることはできない。」と判示している⁽³⁹⁾。この背景には、特許権の無効理由については、特許庁においていったん特許要件ありとして特許査定を受けた権利について、何らの公知技術も判明していない状況の下で、これを調査する義務を課するのは、権利者に酷である⁽⁴⁰⁾との配慮があると見られる。こうした考え方は、特許庁の審査を経て登録がなされる商標権及び意匠権についても通底するものと思われる。

また、無効理由の具体的な内容によっては、権利者に課される調査義務の程度も異なる。侵害警告時に権利者において容易に知り得た事情によって当該知的財産権が無効となるような場合は、権利者に対し調査・検討義務が課せられ、具体的な調査・検討がなされていない限り、過失が認められることになるだろう。特許権侵害を理由にした侵害警告を例に挙げると、侵害警告の時点で既知の公知技術によって特許発明の進歩性が否定される場合などは、上記裁判例のいう「具体的な無効事由につき出願時又はそれ以降にその存在を疑って調査検討をすることを期待することができるような事情」にあたり、具体的な調査・検討が必要になるだろう。

さらに例外的な場合として、侵害警告の時点で権利者が容易には知り得なかった事情によって権利が遡及的に消滅した場合や、あるいは訂正を余儀なくされたために権利侵害といえなくなったような場合が考えられる。こうした場合にまで権利者に調査義務を課すことは、事実上、無過失責任への転換を認めることになるのではないか。それは、もともと過失が要件とされている不競法4条の解釈としてはその制度趣旨に合致しないというべきであろう⁽⁴¹⁾。こうした場合には、もはや権利者には調査・検討義務を課すべきではないと思われる。

では、権利者に調査・検討義務が課されるような場合において、権利者は、どのような措置をとれば十分な調査・検討がなされたというべきか。まず考えられるのは、中立な立場の弁護士又は弁理士といった専門家の意見書を取得することだが、それのみで故意・過失が否定されるものではない⁽⁴²⁾。しかし、専門家はその名において表明した見解には一

定の信用性が認められるものであるし、その内容が合理的なものであれば故意・過失を否定する一つの事情となり得る⁽⁴³⁾。

さらに、権利侵害の有無に関して、特許庁の判定（特許法71条、商標法28条等）を信頼して警告に及んだという事情は、過失を否定する有力な事情のひとつであるというべきだろう⁽⁴⁴⁾。確かに、判定は特許庁の意見の表明であって鑑定的性質を有するにとどまるし⁽⁴⁵⁾、判定にあたって出願経過や当時の技術水準等がすべて検討されているわけではないため、そのみで常に調査義務を尽くしたとまでは言えない⁽⁴⁶⁾。しかし、判定も、当事者に主張立証の機会を与えた上で特許庁が意見を表明するものであるから（特許法施行規則40条、商標法施行規則22条4号等）、相応の信頼性は担保されているものというべきである。権利者としては、侵害警告をするにあたり、判定の利用も積極的に検討すべきだろう。

イ 文面の工夫

侵害警告をするにあたり、権利者としては文面を工夫することで営業誹謗行為にあたること避けつつ、可能な限り被害拡大の防止を図りたいと考えるのが通常である。

しかし、上述したとおり、「特定」性との関係では、侵害警告の表示を工夫したとしても、必ずしも営業誹謗行為該当性を否定できるものではない。また、「事実」の告知との関係でも、権利者の主観的判断を示すとの趣旨の文面であっても「事実」の告知にあたりと判断される可能性は残る。

これらを踏まえて文面の工夫によって営業誹謗行為該当性を回避しようとするのであれば、侵害の主体や侵害品についての具体的な表示をしないのはもちろんのこと、権利者が保有する知的財産権についても具体的な表示をできるだけ避け、権利者としてのポリシーを宣言するような程度にまで一般的・抽象的な文面を作成することになる。このような文面であれば、警告先に調査・検討を促す程度の効果を生じさせるにとどまり、自力救済的な効果までは伴わないとして、営業誹謗行為該当性が否定されるべきだろう。他方で、このような文面では侵害警告の目的たる被害拡大の阻止の効果がどれほど期待できるかという問題は残る。

(3) 通告態様とその効果差

侵害警告の内容として製造や販売停止まで要求するとなると、ほとんどの場合、特定の製品等の権利侵害の事実を前提とせざるを得ないように思われる。そうすると、権利侵害が否定された場合、その侵害警告は、虚偽の事実の告知にあたりとされる可能性が高い。

そこで、技術や使用に関する質問や釈明を求める程度にとどめることも考えられる⁽⁴⁷⁾。できるだけ「虚偽」の告知にあたりないように、侵害警告をするにあたり、権利者側だけでなく、競争者側の見解についても具体的に示して警告先に調査・検討をする材料を提供することで、といった方法も考えられなくはない。しかし、前掲注(9)〔動く手すり事件控訴審〕では、「被控訴人（筆者注：競争者）の見解について何ら触れることなく、「上記特許権を侵害するおそれがあります」「貴社製品が、上記特許権を侵害しないことを明らかにされるよう要求します」と結論のみを記載している侵害警告につき、虚偽の事実の告知であるとした上で「正当な権利行使とはいえない」と判示している。この判示からすれば、釈明を求める程度であったとしても、それだけで虚偽の事実の告知にあたり営業誹謗行為であると判断される可能性は排除できないだろう⁽⁴⁸⁾。そのため、上述のとおり、権利者としてのポリシーを宣言するような程度にまで一般的・抽象的な文面を作成することも考えるべきだろう。

(4) 発送者名義

発送者名義を権利者本人名義にするか代理人名義にするかについては、法的な観点からの差異は特になく、主として相手方の反応を予期して今後の紛争処理をどう進めるかという観点から事実上どのような効果が生じるか想定しつつ使い分けることになるだろう。被害拡大の防止という効果は代理人名義の方が期待できるかもしれないが、警告先が過剰に反応するおそれもある。

(5) 発送の回数など

前掲注(10)〔歯科矯正ブラケット事件控訴審〕のとおり、発送の回数を重ねるにつれて侵害警告の情報が蓄積することから、虚偽の事実の告知であると評価される可能性が増加していくものと考えられる。また、社会的相当性を欠く程度に頻繁に告知を繰り返す

ことは⁽⁴⁹⁾、違法性阻却を否定する事情あるいは過失を根拠づける事情として扱われる可能性がある。

(6) 相手方の当面のリアクション

侵害警告をすることで、かえって特許権不存在確認請求の提訴等を誘発する可能性がある。また、上述のとおり、競争者に対し被害感情を生じさせ、紛争が激化する可能性もある。こうしたリスクを踏まえてもなお侵害警告をすべき必要性及び合理性があるか、比較衡量した上で侵害警告を発することになる。

(7) 「虚偽」か否かが浮動であることへの配慮

「虚偽」とは客観的眞実であるとされていることから、結果的に特許等が無効になるなど非侵害が確定しない間は、侵害警告が虚偽の事実の告知であるかどうか不明という事態が継続することになる。そのため、差止めよりも、侵害の成否について決着した後に、損害賠償請求が問題になる傾向がある⁽⁵⁰⁾。権利者としては、こうした傾向を踏まえ、損害賠償請求に応じることまで視野に入れて侵害警告を検討する必要がある。

(8) 周辺事項のその他の配慮

ウェブサイトにプレスリリースを掲載したり業界誌や業界新聞を利用したりする場合は、広く権利侵害の事実を伝達することになるとして、過失を根拠づける事情ないし違法性阻却を否定する事情として機能する可能性がある。他方で、一般的なポリシーを宣言するような程度にまで一般的・抽象的な文面であれば、かえって、ウェブサイト上でのプレスリリースは単なるポリシーとしての実質を備えたものであるとの評価もできるように思われる。

また、既に競争者に対して侵害警告をしたところ、競争者がこれに対する反論を記載した文書を配布したり、全国紙において権利侵害の不成立の確認を求める訴訟を提起した旨の記事を掲載したといったような事情があれば、「虚偽」の告知にあたらぬ可能性が高まるだろう⁽⁵¹⁾。

(9) 登録を前提としない著作権侵害や不正競争防止法違反の侵害警告

登録を前提としない著作権侵害や不正競争防止法違反を内容とする侵害警告は、特許権等の登録を前提と

する権利と比べて、権利内容の明確性が乏しく、権利侵害の認定が困難になることがある。また、自己の権利の存在を信じていたとしても、特許庁の審査を経ていないことで、登録を前提とする権利と比べて過失が根拠づけられ易くなることが懸念される。

4. おわりに

以上のとおり、侵害警告に対する営業誹謗行為の判断枠組みにはいまだ揺らぎが見られるが、営業誹謗行為にあたらぬことや、違法性阻却を主張したり過失を否定したりすることは容易ではない。権利者としては、取引先等の第三者に対して侵害警告をすることが本当に必要なか、必要だとしても一般的・抽象的な意向を示す程度にとどめることはできないのか、といった見地から注意深く検討をしていくことが求められる。

(注)

- (1) 今井弘晃「営業誹謗行為」(高部眞規子編『著作権・商標・不裁判関係訴訟の実務〔第2版〕』商事法務(2018年)516頁)。
- (2) 東京地判平成18年8月8日裁判所ウェブサイト〔クリップ事件〕において、裁判所は、本件各警告書は、製造者が原告であるとの明示はないが、侵害警告を受け取った取引先に原告の製品である本件各クリップ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と判示した。なお、裁判所は、侵害警告が、本件特許権の権利行使の一環としてされたものであって社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容、態様ではないとして、違法性阻却を認めた。後述する新傾向の裁判例に分類される裁判例である。
- (3) 大阪地判昭和27年5月29日下民3巻5号719頁〔製縄機事件〕。
- (4) 大阪地判昭和49年9月10日無体集6巻2号217頁〔布地用転写紙事件〕。
- (5) 大阪地判平成17年9月22日判タ1212号287頁〔レンジフィルタ事件第一審〕では、権利者は、取引先に対して、「類似商品を販売しているようなので対応をお考えいただきたく思っている」「現在コピー商品を販売しているのは1社だけだと思われまます。」といった旨の侵害警告を行った。
- (6) 東京地判平成16年3月31日判タ1153号266頁〔背負い鞆事件〕。
- (7) 菊地浩明「信用毀損行為」(牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務体系Ⅱ』青林書院(2014年)509頁)は、虚偽の事実の表明に当たるか否かと故意過失があるか否かが主要な争点となるとしており(違法性阻却はこれらの論点内において取り扱われている。),「他人」要件は主要な争点としては取り上げていない。

- (8) 小野昌延編著『新・注解不正競争防止法（上）』青林書院（2012年）763頁〔木村修治〕。
- (9) 知財高裁平成18年6月26日判決裁判所ウェブサイト〔動く手すり事件控訴審〕
- (10) 東京地裁平成29年2月17日判決裁判所ウェブサイト〔歯科矯正ブラケット事件第一審〕、知財高裁平成29年12月7日判決裁判所ウェブサイト〔歯科矯正ブラケット事件控訴審〕。
- (11) 前掲注（7）菊地510頁。
- (12) 東京高裁平成14年6月26日判決判タ1108号280頁〔パチスロ機事件〕。
- (13) 東京地裁平成15年2月20日判決判時1824号106頁〔タピオカ虚偽陳述告知事件第一審〕。
- (14) 前掲注（1）今井522頁。なお、東京地裁平成18年9月26日判決判タ7228号330頁〔キューピー事件〕。
- (15) 東京地裁平成19年3月20日判決裁判所ウェブサイト〔カトリス事件〕。
- (16) 原審の東京地裁平成13年9月20日判決〔金属粉末事件第一審〕は、虚偽の事実性を否定する裁判例の先例として位置づけられている。
- (17) 土肥一史「取引先に対する権利侵害警告と不正競争防止法」相澤英孝ほか編『知的財産法の理論と現代的課題－中山信弘先生還暦記念論文集』弘文堂（2005年）436頁以下は、新傾向の裁判例以前から同様の問題意識を示していた論者の手によるものである。権利付与官庁や裁判所においてすら権利の存否や権利侵害の有無につき判断が覆ることがあるにもかかわらず、侵害警告の場面においてその判断のリスクを権利者に求めるに理由としては、取引先が、事態を正確に理解することなくともかく紛争を回避するという紛争回避傾向を誘発するという悪質な行為をした点にある旨の見解を示す。
- (18) 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」ジュリスト号1290（2005年）は、正当な権利行使を萎縮させることと公正な競争を比較衡量した上で社会通念上許容される限度を決すべきであるとして、名誉毀損における公正な論評の法理を参照しつつ違法性阻却論を展開する。
- (19) 田村善之『不正競争防止法概説 第2版』有斐閣（2003年）447頁、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年）264頁、渋谷達紀『不正競争防止法』発明推進協会（2014年）264頁。もっとも、駒田泰土「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－」特許研究66号（2018年）11頁は、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と指摘し、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する。この指摘は正当であると思われる。
- (20) 前掲注（1）今井540頁。なお、同541頁注89において、新傾向の裁判例以降も東京地裁において従来の裁判例の判断手法による裁判例もみられること、大阪地裁においてはほとんどが従来の裁判例の判断手法によっていたことが指摘されている。
- (21) 東京高裁平成29年12月7日判決〔歯科矯正ブラケット事件控訴審〕は、この原審の判断を維持している。
- (22) 前掲注（19）駒田は、理由のない侵害警告で正当行為として違法性が阻却されるのは、せいぜい訴訟提起に随伴する侵害警告であるとした上で、訴訟提起に随伴するといえるのは、侵害警告後相当期間内に訴訟提起がなされた場合だけであるかもしれないとする。
- (23) 大阪高裁昭和55年7月15日判決〔階段用滑り止め事件〕。
- (24) 名古屋地裁昭和59年8月31日判決〔マグネット式筆入れ事件〕。
- (25) 前掲注（7）菊地511頁。沖中康人「営業誹謗行為」高部眞規子編著『最新裁判実務体系11 知的財産訴訟Ⅱ』青林書院（2018年）914頁。
- (26) 前掲注（1）今井542頁。これに対し、前掲注（19）駒田8頁は、雄ねじ事件控訴審を相当説（本稿における新傾向の裁判例）の系譜に位置づける。
- (27)〔雄ねじ事件控訴審〕関係人「判批」判例タイムズNo.1382（2013年）336頁以下。
- (28) 前掲注（7）菊地521頁はこうした手法を望ましいものであると肯定的に評価する。
- (29) 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」知財管理 Vol.63号（2013年）363頁は、今後も事案に応じて適宜両者あるいは一方が主張され、判断される実務が続くものと思われるとする。上記のとおり、現状では、違法性阻却論と過失論の精緻化は併存している。前掲注（1）今井も同旨。なお、岡田370頁は、違法性阻却論と過失論それぞれに独自の意義があることを指摘する。筆者としても、後述するとおり、違法性阻却論には独立した意義があるのではないかと考える。
- (30) 以降の検討枠組みは、三山峻司「特許権の侵害警告が不正競争行為及び不法行為に該当するか否か争われた事例」小松陽一郎先生還暦記念論文集刊行会『小松陽一郎先生還暦記念論文集 最新判例知財法』青林書院（2008年）573頁に依拠したものである。
- (31) 名古屋地裁昭和59年2月27日判決無体集16巻1号91頁〔ウォーキングビーム式加熱炉事件〕。
- (32) 前掲注（19）高林264頁。
- (33) 前掲注（18）高部98頁
- (34) 沖中康人「裁判所から見た当事者の訴訟活動－知財訴訟について－」パテント vol.72No.7（2019年）95頁。
- (35) 前掲東京高裁平成14年8月29日判決〔金属粉末事件控訴審〕。
- (36) 知財高裁平成19年9月12日判決裁判所ウェブサイト〔地震時ロック方法及び地震対策付き棚特許事件控訴審〕
- (37) 前掲東京地裁平成30年6月1日判決〔個性心理学事件〕
- (38) 前掲注（29）岡田375頁。
- (39) 知財高裁平成19年5月15日判決裁判所ウェブサイト〔レンジフードフィルタ事件控訴審〕。

- (40)前掲注(18) 高部 97 頁。
- (41)特許権侵害を理由とした侵害警告について前掲注(19) 駒田 15 頁。
- (42)大阪高裁平成 14 年 3 月 27 日裁判所ウェブサイト。前掲注(1) 今井 531 頁。
- (43)前掲注(29) 岡田 377 頁, 前掲注(19) 駒田 15 頁。東京地裁平成 4 年 4 月 2 日判タ 793 号 251 頁は, 弁護士に相談したことを一つの事情として過失を否定した。
- (44)前掲注(19) 田村・不競法 451 頁。なお, 特許庁ウェブサイト「特許庁の判定制度について」https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-hantei/igi-tebiki.html は, 「自らの特許権を他者が侵害しているかどうか又は自分が他者の特許権を侵害していないかどうかの根拠資料として特許庁に判定書を作成することを求めることができます。そして, この判定書を, 相手が実施している行為を中止させる為の警告状の参考資料として用いることが可能です。」と述べる。なお, 判定は権利侵害の有無にかかるとはならず, 無効・取消事由の存否について判断するものではない。
- (45)最高裁昭和 43 年 4 月 18 日判決民集 22 卷 4 号 936 頁。
- (46)前掲注(1) 今井 531 頁。
- (47)なお, 形式としては質問や釈明を求めているものの, 特定の製品等が権利侵害を伴っていることを前提とした誤導的な質問をしたような場合には, 虚偽の事実の告知又は流布にあたりとされる可能性がさらに高くなるだろう。
- (48)こうした事情は, 前掲〔雄ねじ事件控訴審〕の判断枠組みによるときは, 過失論においても汲み取りうるであろうが, 本来的には, 違法性阻却論に馴染むもののように思われる。前掲注(28) 岡田 370 頁。
- (49)大阪地裁平成 20 年 6 月 10 日判決判タ 1287 号〔再生インクカートリッジ事件〕は, 権利者が製品の生産者たる競争者を警告先として侵害警告を繰り返した事件である(そのため営業誹謗行為は問題とされていない)。この判決では, 「警告行為が社会的相当性を逸脱するような執拗さで行われたとはいえない。上記警告の内容, 態様も特に威迫的なものではなく, 比較的穏当というべきものである。」として, 権利者の侵害警告が「権利行使に藉口した社会的相当性を逸脱する違法なもの」ということはできないと判示されている。
- (50)前掲注(29) 三山 577 頁。
- (51)前掲注(15)〔カトリス事件〕。

(原稿受領 2019.9.5)