

不正競争防止法2条1項21号 （虚偽事実告知流布行為）適用に係る 学説と裁判例の最新動向 ～企業が活用できるチェックリスト～



大阪工業大学知的財産専門職大学院 知的財産研究科 知的財産専攻 妹尾 恵里*

要約

企業の知的財産実務において、自社の特許権が侵害されているのではないかと感じる場面は時々ある。もし侵害行為に当たるならば、すぐにでも止めさせたいし、なんなら損害賠償もしてもらいたい。企業の行動方針を決める会議で、侵害行為に直面している事業部員の勢いに知財部員は気圧されていまいか。冷静になるきっかけとして、又、これからの行動のガイドラインとして使い得るものを…と思い、チェックリストを作成した。これらに盛り込んだ項目は、いずれも、諸般の事情や様々な事実について検討した裁判例を取り上げて、その判決文中から抽出したものである。裁判所がどのような要件を重視しているのか読み解くためのヒントとなるように学説を浚い図に落とし込んだ。一部には「言い過ぎ」と見受けられる点もあるが、可視化により法に疎い実務者にもどの部分でどのような注意が必要か分かりやすくなったのではないと思う。

【コメントフィードバックを希望する点】

1. 明らかな過失が認められない裁判例は、すべからず、諸般の事実・事情を総合的に判断されるのだろうか。

目次

1. はじめに
2. 裁判件数の推移
3. 不正競争防止法2条1項21号にまつわる学説の紹介
 3. 1 客観主義説／形式説
 3. 2 主観主義説／正当行為説
 3. 3 二元主義説
 3. 4 過失論の精緻化
4. 裁判例の検討
5. チェックリストへの落とし込み
6. おわりに

1. はじめに

企業の知的財産実務において、特許権侵害をされているのではないかと感じる場面は時々ある。有効手段として特許権を活用したいが、直接侵害の疑いのある相手の立場や競業者との関係・状況によっては、権利無効や非侵害が確定すると不正競争防止法2条1項21号を理由とする損害賠償請求訴訟を提訴され得る。権利者がどのような点に注意をすれば、裁判所は、不正競争行為に該当しないと判断するのか。法適用の境界を探るために特許権を

* 本稿投稿時

現 ステラ ケミファ株式会社 研究開発部 知的財産グループ

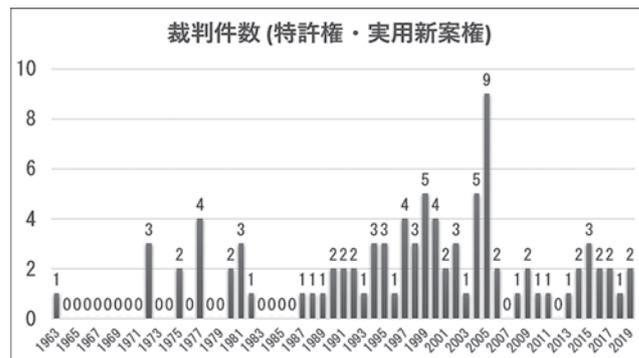


図1

中心に裁判例と学説を検討し、特許権の権利行使を検討する際に企業側の行動のガイドラインとして活用できるチェックリストを作成した。

2. 裁判件数の推移

図1にて、特許権及び実用新案権を対象に21号について争われた裁判件数を表す。これらの件数は、裁判所の裁判例検索、LEX/DB及びWestlaw Japanを使用し、「不正競争防止法×(虚偽事実 or 営業誹謗)×特許」の検索式で得られた検索結果の内容を精査して特許権及び実用新案権について争われた裁判例を抽出した結果である。検索総数約170件から特許権及び実用新案権を抽出した結果、87件を本研究の対象とした。なお、実用新案権は、平成5年法改正適用以前の実体審査を受けたものを対象としている。法自体は昭和9年から存在していたにも関わらず裁判件数がこのように推移していることについて、土肥氏によると、「昭和40年代後半から昭和50年代に至り権利侵害警告の事例が急増し、下級審判例ばかりではあるが、10件を超える状況にある。こうした原因の一つは、営業権なる概念を構築しこれに基づき妨害予防請求を求めた事案において裁判所がこれを消極的に解してきたことから、また他の一つは、商標権についてであるが、商標無効の審決があっても、それまで商標権の行使として他人の商標使用を禁止した行為は適法であり、不法行為とならないと解されたことから、民法709条に依拠することを断念し、実務上従来おそらくあまり注意をはらわれていなかったであろう、不正競争防止法2条1項21号に定める営業誹謗行為禁止権を被保全権利として仮処分を求め、さらには差止及び損害賠償を求める途が考えだされたことによるものと思われる。」⁽¹⁾と紹介されている。このように、不正競争防止法2条1項21号は、時代の流れにより近年利用されるようになったと考えられる。

3. 不正競争防止法2条1項21号にまつわる学説の紹介

現在でも主流となっている学説として、第一に「客観主義説」が挙げられる。これは、諸氏が21号に対してお持ちのイメージそのものである。これに対し、現れたのが「主観主義説」あるいは「正当行為説」と呼ばれる考え方である。それは「二元主義説」を経て「過失論の精緻化」へと姿を変えながら客観主義説とともに併存していると考えられている。

3. 1 客観主義説・形式説⁽²⁾

権利侵害の事実がないのに競争関係にある他人の取引先に対して権利侵害の警告を行うと、「権利侵害している」という「虚偽の事実」をその取引先に告知・流布した（営業誹謗した）こととなるため、競争関係にある他人の営業上の信用を害することにあたる。それは即ち21号に該当する不正競争行為と判断される。そこには一切の事情が考慮されず、21号の要件への該当を以て直ちに不正競争であるとする考え方が、客観主義説あるいは形式説と言われる考え方である。

競業者の取引先に対する知的財産権侵害の告知は、結果として権利無効あるいは非侵害の判断を受ける場合は、21号の不正競争行為に該当するとする。

3. 2 主観主義説・正当行為説⁽³⁾

取引先への権利侵害の告知が取引先自身に対する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であると認められる場合には、違法性が阻却されるとする考え方である。外形的に21号に該当するにもかかわらず主観的な判断によって21号の不正競争行為に該当せざとされる。

3. 3 二元主義説⁽⁴⁾

二元主義説とは、2つの判断基準で判断する考え方である。判断基準①は「違法性阻却事由（警告者の注意義務違反の有無）」、判断基準②は「社会通念上の営業誹謗の有無（警告の内容・態様が度合を超えているか）」としている。

①取引先に対する権利侵害の警告に注意義務違反がある場合には、営業誹謗は違法であるが、注意義務違反がない場合には、違法性は阻却される、②取引先に対する権利侵害の警告の内容・態様が社会通念上必要と認められる範囲を超えている場合は営業誹謗となるが、超えていない場合は営業誹謗とならないとする解釈を裁判所は述べている。

判断基準①は、過失（事実調査や法的検討を行う注意義務を果たしたか）と違法性（正当な権利行使か）を一元的に理解するための基準であり、判断基準②は社会通念という言葉を用いているが、実質的には主観主義による判例の解釈（不正競争行為に違いないが正当な権利行使であったか）を引き継いでいると見える。

3. 4 過失論の精緻化⁽⁵⁾

過失論の精緻化とは、主観主義説や二元主義説のあとに登場した判断手法であり、これらの発展型と考えられる。不正競争防止法4条（損害賠償）の要件である故意・過失について様々な事情や事実を精緻に検討して総合判断しようとするものである。

「過失論の精緻化」は、主観主義説や二元主義説において、虚偽事実該当するにも関わらず正当行為故に違法ではなく不正競争防止法2条1項21号所定の不正競争行為に該当せざと、不正競争行為を否定すること自体を問題としている。

過失について精緻に検討する判断手法によれば、客観主義説で問題とされた「知的財産権の行使に対する萎縮効果」に対して、権利侵害警告が結果的に虚偽の事実となったときに「不正競争行為に該当することを認定した上で、過失がなく正当な権利行使であったことを理由に損害賠償責任の要件を満たさないため、権利者は虚偽事実となった告知行為について損害賠償責任を問われない」という判断を導くことにより、萎縮効果を排斥する狙いがある。また、裁判所が結果的に虚偽事実となった告知行為を「不正競争行為に該当する」と認めているため、不正競争が要件である不正競争防止法3条の差止請求が認められる余地を残す。

4. 裁判例の検討

対象とする裁判例は、第3章で抽出した特許権及び実用新案権であって「21号」が争点となっている87件から、判決文中に諸般の事情について様々な事実や事情を検討した裁判例を対象とした。裁判例を紹介するにあたり、学説別に図式化した。

1 例目〔金属粉末事件〕東京高判平成14・8・29（二元主義説）

本事件の判決から、今後実務者が考慮すべきと思われる事実・事情を下記に抜き出す。

■注意義務違反について（二元主義説における判断基準①）

本件訴訟において虚偽の事実該当するに至った確定的な無効理由が、それまでの審査経過で容易に知り得たものであるか、裁判所が十分と認めるに欠けるとはいえ事実調査を行ったか、控訴人被控訴人間の書簡のやり取りのなかで、前記確定的な無効理由について明確な指摘がなされていたかについて検討し、特許権者が、必要な事実調査、法的検討をすれば、事実に、法的根拠のないものであることを容易に知り得たか否かによって注意義務違反について判断している。

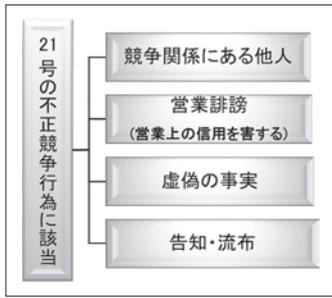


図2 2条1項21号

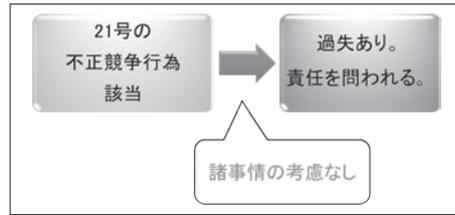


図3 客観主義説

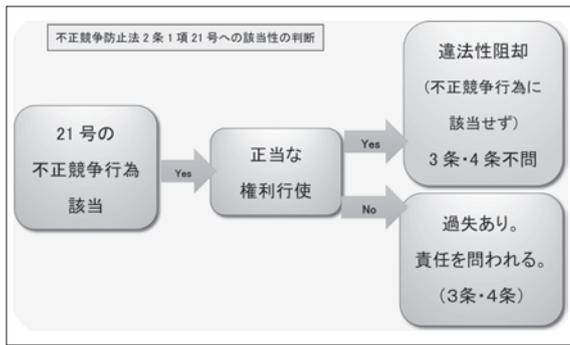


図4 主観主義説

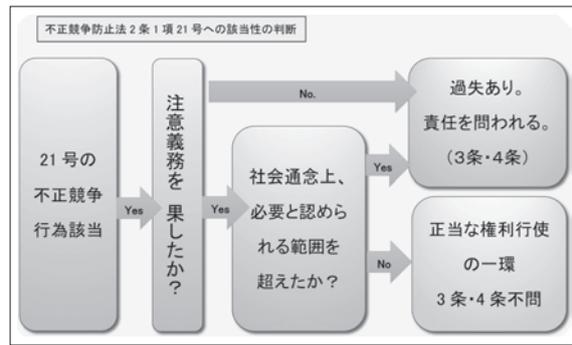


図5 二元主義説

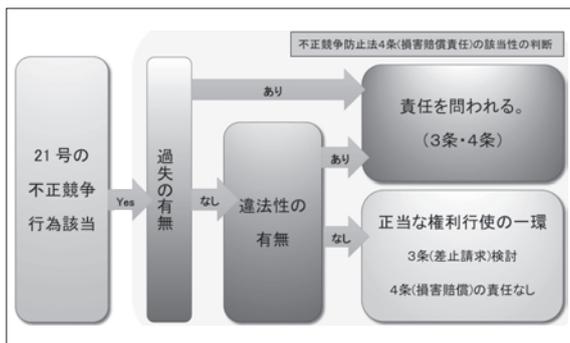


図6 過失論の精緻化1

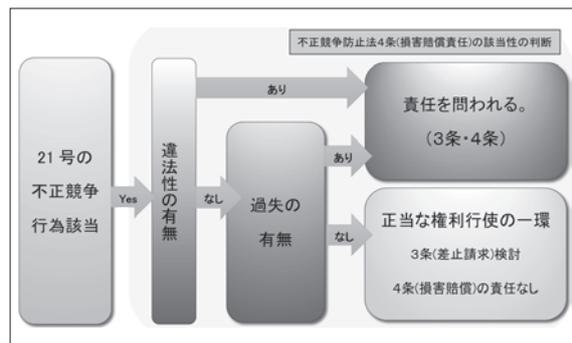


図7 過失論の精緻化2

■社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容・態様について（二元主義説における判断基準②）

社会通念上必要と認められる範囲を超えた内容・態様であるか否か、つまり、社会通念上必要と認められる程度の内容・態様であるか否かを、以下の点から判断している。

- ・第一に競業者と十分な交渉をしたのか。
- ・その結果、解決策を見いだせず競業者の取引先と交渉することになったのか。
- ・その取引先を特許権侵害する者として扱っているか。
- ・取引先に対して実際に訴訟提起したか。

2 例目〔養魚用飼料添加物事件〕東京地判平18・7・6（二元主義説）

本事件の判決から、今後実務者が考慮すべきと思われる事実・事情を下記に抜き出す。

■競争関係にある他人

告知行為に競争関係にある他人を明示しなかったとしても、その内容や業界内周知の情報から、「他人」が誰を指すのか理解できるのであれば、21号の「他人」要件を満たす。

■告知文書等の記載内容

告知文書等の内容に、「特許権を侵害する」と読み取れる記載をすると、侵害に当たらなかった際に営業誹謗行為をしたと認定される。

■予見可能性の認識

本事件では、7件の特許出願を取り上げているが、ファミリー関係にあるため、本件特許1の無効理由から本件

特許2及び3も無効審決がなされることが容易に予想できたはずである。

本件文書2の1ないし4の送付後に本件特許2及び3について無効審判請求がなされているため、審判による無効が争われる前ではあるが、ファミリー関係を考慮に入れると過失があったとされてもやむを得ないと思われる。当事者としては、侵害警告に用いる特許権について、改めて冷静に一つ一つの権利の無効理由について、検討を行うことを心がけるべきである。

■告知文書等の記載内容

複数の特許権を列挙した場合には、そのうちの1件でも侵害が認められれば、21号を理由とする損害賠償請求は棄却されることがあり得る。

3 例目〔地震感知器事件〕東京地判平18・10・11（主観主義説）

本事件の判決から、今後実務者が考慮すべきと思われる事実・事情を下記に抜き出す。

■告知文書等の記載内容

警告段階、登録段階、無効審判排斥段階に応じて強弱をいれた内容。

取引先と競業者との交渉や取り決めなどに踏み込んで記載しない。

■競業者との交渉の経緯

競業者との交渉をあえて避けていると認定された場合に、特許権の正当な権利行使ではなく、当該取引先との取引や市場での競争において優位に立つことが目的であるとして、不正競争行為に該当するとされる。

■告知文書等の送付回数

送付回数が多くても、それぞれに送付の目的が明確であれば、社会通念上必要と認められる範囲を超えたとは認定されない。

4 例目〔雄ねじ事件〕知財高判平23・2・24（過失論の精緻化）

本事件の判決から、今後実務者が考慮すべきと思われる事実・事情を下記に抜き出す。

■告知文書等の記載内容

告知文書等の内容は、誠意ある内容であって、送付回数も常識の範囲内であれば、「内容及び態様において社会的に不相当とまではいえない」。

■予見可能性の認識

告知文書等の送付段階で明確な無効理由を知り得なかった状態では、権利者側に過失は認められない。（注意義務違反は認められない。）

■特許権者と競業者等との交渉経緯（正当な権利行使の一環であるか）

競業者に対して訴訟において直接対峙する姿勢があること。ミヤガワらは競業者の取引先ではあるが外注先かつ製造販売元であった。他方で旭化成建材は最終ユーザである競業者の取引先にあたるが、そちらに対して侵害告知をしていないことも、特許権者に対して有利に働いた可能性が考えられる。

5. チェックリストへの落とし込み

裁判例によって争点となるポイントや表現に違いがあるかもしれないが、いずれの裁判例も、最終的に不正競争行為に基づく損害賠償が認められるか否かについて、判断される要素に違いはない。ここでは、不正競争防止法2条1項21号の要件に該当する前提に立った上で、その先について検討する。

本論文で紹介した裁判例は代表的な事例4件であるが、第3章において裁判件数の推移を調査した際に研究対象となる裁判例全体に目を通して見ている。それらから得られた知見も踏まえて述べると、判決の分かれ目は、「正当な権利行使であるか否か。過失はなかったか。」この2点に尽きるように思われる。本章では権利者の立場から、「正当な権利行使」であるために気をつけるべきこと、「過失あり」と言われぬように気をつけるべきことをチェック項目として紹介する。

List1から3に示す項目について、YesまたはNoを選択することになる。権利者の立場にとって不利と判断され得るセルに灰色の網掛けを施した。

List 1 過失の有無		
予見可能性	Yes	No
無効審判中か		
侵害訴訟中か		
第三者から提供された情報で審査を受けていないものはあるか		
審査過程の拒絶理由で気になるものはあるか		
ファミリー関係で気になる拒絶理由はあるか		
上記懸念事項に対応したか		
取引関係のない専門家に鑑定を依頼したか		
告知後に係争しているか		
確定的な無効理由は告知後に知ったものか		

List 2 正当な権利行使と認められるために		
告知文書送付前に	Yes	No
playerの整理		
競業者の特定		
取引先の特定		
最終ユーザの特定		
競業者との交渉	Yes	No
権利行使前提の告知文書の送付		
特許権侵害訴訟		
反訴請求		
取引先との交渉	Yes	No
直接侵害者か		
競業者との交渉後か		
競業者との交渉を避けていないか		
侵害訴訟前の交渉か		
取引先に訴訟提起したか		

List 3 取引先への告知文書の妥当性		
	Yes	No
誠意が感じられる内容か		
送付回数に異常はないか		
権利侵害と断定していないか		
特定の会社を貶めてないか		
切替えを強要していないか		
警告段階・登録段階・無効審判排斥段階に応じて強弱あるか		
取引先と競合間の取決めに踏み込んでいないか		
送付目的が明確か		

■ List1 過失の有無

過失ありと認定された時点で、権利者による正当な権利行使であったとはならない。過失の有無については慎重な検討が必要である。高度な検討は不要だが、無効理由がないか、発明の技術的範囲に属するかの検討は必要である。検討の際に曖昧な点を残さないことも心掛けるべきことである。

■ List2 正当な権利行使と認められるために

（競業者等との交渉経緯）

競業者との交渉をあえて避けていると認定された場合に、特許権の正当な権利行使ではなく、当該取引先との取引や市場での競争において優位に立つことが目的であるとして、不正競争行為に該当するとされる恐れあり。

（取引先との交渉経緯）

「社会通念上必要と認められる範囲」に関連し、告知文書等の内容で判断される。

- ・ 第一に競業者と十分な交渉をしたのか。
- ・ その結果、解決策を見いだせず競業者の取引先と交渉することになったのか。
- ・ その取引先を特許権侵害する者として扱っているか。
- ・ 取引先に対して実際に訴訟提起したか。

競業者の取引先に該当していても、被疑侵害品の製造先であれば正当な権利行使と認められる傾向にある。しかし、この場合でも、競業者との直接対峙の姿勢はあったほうが良い。競業者の取引先が、最終ユーザである場合には、市場優位に立つ目的であるとみられやすくなる。取引先に侵害告知をする以前に、競業者との交渉決裂などの事情があると良い。

■ List3 取引先への告知文書の妥当性

告知文書等の内容は、誠意ある内容であって、送付回数も常識の範囲内であれば、内容及び態様において社会的に不相当とまではいえない。警告段階、登録段階、無効審判排斥段階に応じて強弱をいれた内容であること。取引

先と競業者との交渉や取り決めなどに踏み込んで記載しない。

文書の送付回数が多くても、それぞれに送付の目的（特許請求の範囲が訂正された等）が明確であれば、社会通念上必要と認められる範囲を超えたとは認定されない。

6. おわりに

今回、本研究を通じて企業知財部門で働く実務家として、日頃から気になっていたことが解消されたように思う。最近の傾向としては、「不正競争行為」には該当するが、正当な権利行使と認められるか否か、過失があるか否かが検討されるようになってきているように思われる。また、依然として客観主義説も併存しているとのことであるが、見たところ、無効審判係争中であるにも関わらず、競業者の取引先に警告書を送付したために、過失ありとして事実や事情を丁寧に検討する必要もなく判決されたものがあった。そのような事案が、客観主義説に分類されたのかもしれない。権利者としての振る舞いが、客観的に表に出るのが告知文書に関する事項である。その記載内容や頻度、誰に送付するのか、等々、検討事項は多いが、一番忘れてはならないのが、信義誠実に対応しているのか、これに尽きるように思う。チェックリストは項目が十分でないかもしれないが、これから行動を起こそうとする際にガイドラインとして活用いただければ幸いである。

本研究にあたり、ご指導くださった大阪工業大学大学院 小林昭寛教授に謝意を申し上げます。

(参考文献)

- (1) 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『工業所有権法における審判制度の諸問題（日本工業所有権法学会年報第5号）』56-101頁（有斐閣、1982）、（特に60頁を参照）
- (2) 渋谷達紀『不正競争防止法』（発明推進協会、2014）、（特に247頁、259-260頁を参照）
- (3) 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）』255-273頁（発明推進協会、2013）、（特に264-265頁を参照）
- (4) 渋谷達紀『不正競争防止法』（発明推進協会、2014）、（特に263頁を参照）
- (5) 齋藤亮介「侵害警告に対する営業誹謗行為の成否」44-54頁 *Patent Vol.72 No.13*（2019）、（特に48-49頁を参照）

（原稿受領 2023.2.8）