

警告書の送付が不正競争行為とならないための基準

廣 瀬 隆 行*
元 橋 一 之**

抄 録 特許権を侵害する者を見出した場合、警告により紛争解決を図ることは、企業の知財戦略上有益である。一方、我が国においては、競業者の取引先に他社製品が特許権を侵害する旨の警告を行い、後日その特許が無効になるか、又は他社製品が特許権を侵害しないことが明らかになった場合、不正競争行為とされうる。我が国の企業にとって、海外において自社の特許権を他社製品が侵害している事実を見出した場合であっても、海外において侵害訴訟を提起することは、人的にも費用的にも大きな負担となるため、競業者やその取引先に警告書の送付を含めた何らかの対策を行うことが想定される。海外において、どのような行為が不正競争行為とされうるかを把握しておくことは、企業活動上有益である。そこで、本稿では、日本や海外において、特に競業者の取引先への警告書を送付する際に、不正競争行為とならないための基準について解説する。

目 次

1. はじめに
2. パリ条約
3. 日 本
 3. 1 営業誹謗行為（信用毀損行為）
 3. 2 学 説
 3. 3 営業誹謗行為とされないための基準
4. 米 国
 4. 1 背 景
 4. 2 営業誹謗行為とされないための基準
5. 中 国
 5. 1 背 景
 5. 2 営業誹謗行為とされないための基準
6. 英 国
 6. 1 背 景
 6. 2 営業誹謗行為とされないための基準
7. ドイツ
8. フランス
9. おわりに

1. はじめに

自社が所有する特許権を競業者が侵害する場

合、その競業者から製品を購入して販売等する取引者も、特許権を侵害することとなる。一方、特許権侵害者に対し、いきなり訴訟を提起することは、手続の煩雑さや費用等の観点から通常行われていない。また、ある取引者が自社特許権を侵害すると考えられる製品を販売している場合であっても、その取引者が自社と取引がある場合、その取引者を相手として訴訟を提起することは、自らのビジネスを失うリスクがある。そこで、特許権を侵害する製品を取り扱う取引者に対し、侵害行為を止めるように警告書を送ることは、特許権の活用として当然考えられる対応である¹⁾。

一方、警告書を受領した取引者は、警告の対象とされた製品の取り扱いを止めてしまうことも当然起こりうる。取引者は、対象製品及び対象製品に関する特許権について精通しているわ

* 弁理士 Takayuki HIROSE

** 東京大学大学院工学系研究科教授
Kazuyuki MOTOHASHI

けではないため、将来的な訴訟リスクを避けたいと当然考えるからである。

上記の事情は、日本国内に限ったことではない。日本企業は、日本における特許件数の7割近い特許権を外国において取得している²⁾。一方、外国において訴訟を提起することは、我が国において訴訟を提起する以上に負担が大きい。このため、特許を取得した外国において、自社特許を侵害する企業を見出した場合、警告書により侵害行為の中止を求めることは、当然企業の知財戦略として検討すべき事項である³⁾。一方、日本だけでなく、外国において警告書を送付することは、かえって警告書を受領した者から訴訟を提起されるというリスクも存在する。訴訟リスクには、警告書の送付行為が、不正競争行為に相当することに起因するものや、我が国における差止請求権不存在確認の訴えや損害賠償不存在確認の訴えを提起されるリスクも存在する。それゆえ、警告書の送付行為が、各国において不正競争行為とならないための基準を把握することは、企業の知的財産戦略上重要である。

そこで、本稿では、主要国において自社のビジネスを守るため、競業者の取引先に対し警告書を送付することに関し、各国の背景や不正競争行為とされないための基準を解説する⁴⁾。

2. パリ条約

パリ条約第10条の2第1項では、同盟国は、同盟国の国民を不正競争から有効に保護することが規定される。しかし、同盟国には、必ずしも不正競争防止法といった法律を制定する義務はない⁵⁾。次に、パリ条約10条の2第3項第2号では、「競争者の営業所、産品又は工業上若しくは商業上の活動に関する信用を害するような取引上の虚偽の主張」が不正競争行為として例示されている。この規定は自己執行的規定であり⁶⁾、パリ条約の同盟国の司法又は行政機関

は、この規定を直接適用しなければならない。我が国の営業誹謗行為に関する規定は、この規定を受けて制定されたものである。

3. 日 本

3.1 営業誹謗行為（信用毀損行為）

不正競争防止法第2条第1項第15号は、「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を告知し、又は流布する行為」を不正競争行為（営業誹謗行為とよぶ）として規定する。営業誹謗行為は、（故意または過失を問わず）差止請求の対象とされ（不競法第3条）、行為者に故意又は過失がある場合は、損害賠償の対象ともされる（不競法第4条）。

競業者の取引先に他社製品が特許権を侵害する旨の警告を行い、後日その特許が無効になるか、又は他社製品が特許権を侵害しないことが明らかになった場合（警告が空振りに終わった場合）、警告を行った行為が営業誹謗行為に相当するおそれがある。空振りに終わった警告が営業誹謗行為に相当するかについては、比較的多数の裁判例や多くの解説がある⁷⁾。

3.2 学 説

警告が空振りに終わった場合、原則として営業誹謗行為に相当するので、差止請求を認めるべきであり、損害賠償については、行為者の故意又は過失を判断すればよいという考え方がある⁸⁾。一方、「不正競争防止法は行為規制法であるから、不正競争行為として排除されるべき行為の悪性を明らかにして初めて、同法の規制を受けるべき根拠を示すことができる」とし、警告が空振りに終わった場合であっても、「侵害警告行為の内容及び態様等を考慮し、取引先の紛争回避傾向を誘導しない者については、営業上の信用を害する虚偽の事実該当性を否定すべき」という考え方もある⁹⁾。さらに、「告知

によって深刻な営業上の打撃を受ける競業者の救済の必要性と、知的財産権の実効的な保護・権利行使を委縮させないといった配慮が必要である」という考え方もある¹⁰⁾。

3. 3 営業誹謗行為とされないための基準

(1) 我が国の裁判例は、警告が空振りに終わった場合、原則として営業誹謗行為に相当し、損害賠償請求を認めるかについては過失の有無を判断するという判断手法（いわゆる「過失論」¹¹⁾）や、告知行為が正当な権利行使の一環としてなされたものと認められる場合には、違法性を阻却するという判断手法（いわゆる「違法性阻却論」）に大別できる¹²⁾。

(2) 例えば、磁気信号記録用金属粉末事件¹³⁾では、特許権等を有する者が、特許権等の侵害に対する訴えを提起する場合、十分な調査及び法的検討を経た上で、提訴前に、文書等により、特許権等を侵害している旨の警告を発する行為は、特許権等の権利行使の一環としてなされる正当行為であり、許容されるものと考えられるとされた。そして、この事件では、「競業者の取引先に対する前記告知行為が、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、当該告知の内容が結果的に虚偽であれば、もはやこれを正当行為と認めることができないことは明らかであるから、不正競争行為となり、特許権者がこれに対して責任を負うべき」、「競業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。」と判示された。

もっとも、権利者が、知的財産権侵害に対する一般的な意向を示した通知書を、競業者の取引先に通知し、その後、権利者が、競業者の対象製品は、権利者の特許権及び意匠権を侵害するとして侵害訴訟を提起し、対象製品は、特許権は侵害するものの、意匠権を侵害しないと判断された事例がある。この事例では、警告者である権利者が、取引者を訴える前に警告により解決を図ったとはいえ、意匠権については侵害が認められなかったものの、営業誹謗行為相当性が否定された¹⁴⁾。

(3) 競業者の取引先に警告書を送付する際には、取引先が、警告者からの権利行使を懸念して対象製品の取引を控えるなど、競業者の営業上の利益を損なう事態が容易に予想できるので、警告に際しては空振りに終わらないように注意義務を負う¹⁵⁾。一方、営業誹謗行為に関し、「損害賠償責任の有無を検討するに当たっては、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」とされている¹⁶⁾。警告後に対象特許の無効が確定した場合であっても、明確な無効理由によるものでなければ、必ずしも営業誹謗行為とはされていない¹⁷⁾。もっ

とも、複数の特許権に基づいて警告書を送付した事例において、一部の特許については警告時に特許庁において無効審決が出されていた場合において、営業誹謗行為と共に警告者に過失が認められた裁判例がある¹⁸⁾。

4. 米 国

4.1 背 景

例えば、2015年の米国特許登録数は約30万件であり、そのうち約5万4,000件が日本の居住者により取得されている¹⁹⁾。製品等に特許表示をしていない場合において、損害賠償を求めるためには、特許権の侵害者に通知を行う必要がある²⁰⁾。米国では、故意侵害等の場合、損害賠償額を、評決又は査定された額の3倍まで増額されうる²¹⁾。警告書は、侵害者の故意侵害を立証する上で有益な根拠となりうる²²⁾。米国では、知的財産関連訴訟に係る費用が高額である²³⁾。これらを考慮すれば、日本企業にとって、侵害者に警告書を送付することは、知財戦略上重要といえる。

一方、一般的に警告書を送付するにあたり、最も注意すべき事項は、警告書の受領者に、確認判決訴訟（DJアクション、確認判決訴訟法第2201条(a)）の裁判管轄権を与えてしまう可能性があることとされる²⁴⁾。このDJアクションは、訴訟手続きの一種である。このため、DJアクションを起こされると、多大な費用と時間がかかることとなるし、警告書の受領者が有利な裁判所へ訴訟を提起されるおそれもある。

4.2 営業誹謗行為とされないための基準

米国には、我が国の不正競争防止法に相当する法律が存在しない²⁵⁾。米国特許法上、特許は有効なものと推定されており²⁶⁾、取引者が特許権を侵害する場合、取引者に対し権利行使をすることは、原則として権利の乱用とはされない²⁷⁾。

一方、州法や連邦法には、不正競争行為を規定する多くの条項が存在する²⁸⁾。このため、警告の内容が虚偽であること、及び警告に害意が相手方により立証されれば、反トラスト法、連邦不正競争法及び州不法行為法による責任を負うこととなるとされる²⁹⁾。例えば、弁護士が十分に検討しないまま警告書を送付した場合には、連邦民事訴訟規則第11条に基づいて、その弁護士や依頼人に対し、制裁が科せられる場合がある。このため、警告前には、DJアクションを提起される可能性を検討するほか、製品と特許との関係を十分に比較検討し³⁰⁾、取引者に警告書を送付する場合は、警告が反競争的な意図によるものではないと評価されるようにすることが重要といえる³¹⁾。

5. 中 国

5.1 背 景

中国では、例えば2015年に知的財産訴訟が約13万件提訴されており、そのうち反不正競争関係は2,181件である³²⁾。このように、中国では、知的財産権に関する訴訟が多く提起されている。中国特許法第70条では、取引者が、特許権侵害品であることを知らずに販売した場合、一定要件下では損害賠償を負わないこととされている³³⁾。不正競争については、中華人民共和国反不正競争法（中国不競法）が立法されている。そして、中国不競法第2条第2項において、「この法律にいう不正競争とは、事業者がこの法律に違反して他の事業者の合法的な権益を損ない、社会秩序を攪乱させる行為をいう」と定義され、同法第14条において、「事業者は虚偽の事実を捏造して流布し、競争相手の業務上の信用又は商品の信用を損なってはならない」と規定されている³⁴⁾。中国では、不正競争行為が中国不競法第5条から第15条に列記されているものの、裁判所は同法第2条に基づいて不正競争

行為を認定する傾向がある³⁵⁾。営業誹謗行為については、上記のとおり中国不競法第14条に規定されているものの、営業誹謗行為に関する裁判例は極めて少ない³⁶⁾。

なお、中国不競法は、改正が議論され、改正草案審稿では、不正競争の定義は、「この法律にいう不正競争とは、事業者がこの法律に違反して他の事業者又は消費者の合法的な權益を損ない、市場秩序を攪乱させる行為をいう」のように改正され、中国不競法第14条は、同法第11条として、「事業者は虚偽の情報、悪意の評価情報を捏造して流布し、不完全又は事実確認不可能な情報を散布して他人の業務上の信用又は商品の信用を損なってはならない」と改正されることが予定されている³⁷⁾。

中国では、警告書を受け取った者が、特許権者に対し催告書を送った場合、特許権者は催告書を受領した日から1カ月（又は催告書を送付した日から2カ月以内）に、特許権者が訴訟を提起しなければ、警告書を受け取った者が非侵害確認訴訟を提起できる³⁸⁾。つまり、警告書を送付することは、中国で逆に訴訟を提起されてしまうリスクがあるので、この点は十分に注意すべきである。なお、現在故意侵害については、損害賠償額を認定額の1～3倍請求できるような特許法の改正が検討されている³⁹⁾。

5. 2 営業誹謗行為とされないための基準

知的財産の所有者が、対象製品が特許権を侵害しない可能性があるにも関わらず、警告書を競業者の取引先に送付し続ける行為は、不正競争行為とされうる。また、警告書を競業者に送付する際には、侵害が疑われる商品に関する情報、特許に関する情報（特許番号、特許証の写し等）、特許と侵害品の対比、及び特許権者の連絡先を明記する必要がある⁴⁰⁾。

2015年の最高人民法院裁定⁴¹⁾では、警告書を送付すること自体は、権利者の正当な権利行使

であるものの、場合によっては、中国不競法上の虚偽事実の捏造や流布に相当しうるとされた。この裁定では、警告書は、権利行使の一環として送付等されるべきであり、市場において優位に立つこと等を目的としたものであってはならないとされた。そして、事後的に特許が無効とされたことは、必ずしも虚偽事実の捏造や流布に相当するものではないとされた。また、警告書を送付することが正当な権利行使なのか権利の乱用なのかについては、「通常は権利の状態、警告内容と送付の目的、対象、方法、範囲など諸般の要素から総合して判断」し、「警告内容は被疑侵害に関する情報を十分開示したか、その内容の信憑性について必要な注意義務を果たせたか、発送範囲を不当に拡大したか、不適切な方法で送付したか」も判断基準である旨が示された⁴²⁾。

次に、2015年の最高人民法院判決⁴³⁾は、我が国の自動車会社による中国企業への警告行為が不正競争行為と判断された事件に関する。この事件では、「警告書内容の充実度、侵害判明の明確度を中心に、権利者は警告書を発送する際に、判明した具体的な侵害事実に基づき、警告を受ける行為が権利侵害に該当するか否かについて、注意義務を果たし、侵害の具体的な事実を十分考慮、検討したうえで行わなければならない。侵害警告の内容は漠然あるいは概略なものとはならず、権利者の身分、権利の有効性、権利の保護範囲、及び警告を受けた行為が侵害に該当すると判断するために必要な情報などを告知しなければならない」、「警告対象となりうる製造物の取引である販売者、輸入者或いは製品の使用者は、権利者が取引をしたいクライアント先でもある。これらの関係者は通常、侵害するか否かの判断能力は比較的低くて、被疑侵害についての具体的な情報は少ない。また、これらの関係者は製造元と異なり、リスク回避の意識が高くて侵害警告を受け入れやすいため、

係る製品の販売中止、返品に動き警告された行為を中止するために製造元との取引を拒む可能性がある。そのため、これらの関係者を警告する行為は、製造元の販売中止そして係る製品の競争秩序乱れを招きやすい」とされた⁴⁴⁾。

上記のとおり、営業誹謗行為に関する裁判例は少なく、また中国不競法の規定自体も改正が予定されている。このため、中国において営業誹謗行為とされないための基準は、確立していないと考えられる。一方、上記の判例に示された通り、競業者の取引先への警告を行う際に必要な注意義務を果たさなかった場合は、不正競争行為と判断される可能性がある。そして、取引者へ警告書を送付する際に、不正競争行為とされないためには、警告書を送付する相手を必要な者に限定するほか、権利侵害の有無について取引者が検討できるように、競業者に警告書を送る場合に比べてより詳細な情報を提供する必要があると考えられる。

6. 英 国

6. 1 背 景

英国においては、我が国の不正競争防止法に相当する法律は存在しない。営業誹謗行為に対し、コモンロー上の解決が図られるほか、英国特許法第70条（根拠のない脅迫：groundless threats）に基づく救済が図られる⁴⁵⁾、⁴⁶⁾。なお、この規定は、改正される予定である。

6. 2 営業誹謗行為とされないための基準

英国特許法第70条に基づいて救済を求めることができる者は、特許庁HPの訳によれば、「ある者（特許権者又は特許について何らかの権利を有する者であるか否かを問わない）が回状、広告その他により特許の侵害訴訟の提起をもって他人を脅迫するときは、この脅迫の被害者（その者が前記脅迫の向けられた当人であるか否か

を問わない）」とされる⁴⁷⁾。

現在の英国特許法70条は、侵害訴訟を提起せずに、侵害訴訟を提起することを脅迫の材料として用いることを禁止する規定である⁴⁸⁾。本条に基づき、救済を求める者は、根拠のない脅迫により損害を被った者であり、特許権者等の競業者でもよい⁴⁹⁾。本条は、特許製品を直接製造又は輸入する者（primary actors）への脅迫行為ではなく⁵⁰⁾、主にその取引先等への脅迫に対する救済を与える規定である。この脅迫は、明示的な脅迫のみならず、黙示的な警告も含む⁵¹⁾。すなわち、取引先等に対し、特許の存在と、特許権侵害訴訟に関する訴訟提起の意図がくみ取れる通知等を行った場合に、同条に規定する脅迫を行ったこととされる。警告書が、黙示的な脅迫を含むか否かは、「通常の受信者」（ordinary recipient）がどのように理解するかという観点で判断される⁵²⁾。すると、警告書は、通常、その後の訴訟手続きが当然想定されるので、警告書を取引先に送付した場合は、英国特許法70条に規定する要件を満たす可能性が高いと考えられる⁵³⁾。もっとも、取引先等に、単にある特許が存在することを通知するだけのものや、特許を侵害すると考えられる製品を製造又は輸入する者がわからない場合に、それらの者を問い合わせることのみを目的とした問合せについては、最善の努力を尽くしたにもかかわらず侵害者が判明しなかったことを証明できるなど、所定の要件を満たせば、同条に規定する脅迫を受けたこととはされない⁵⁴⁾。

脅迫の対象とされた行為が、特許権を侵害するものであることは、特許権者側に挙証責任があるとされる⁵⁵⁾。本条に基づいて、競業者等が特許権者等を被告として提訴した場合、特許権者は、その反訴として特許権侵害訴訟を提起できる。警告の対象製品が特許権を侵害するものであると判断された場合、根拠のない脅迫ではなくなる⁵⁶⁾。この場合、競業者等は、対象とな

った特許が無効であることを求めて争うことができる⁵⁷⁾。もっとも、警告を行った際に、特許が無効ではなく、しかも特許が無効であることを疑う合理的な根拠がない場合は、根拠のない脅迫には当たらないと判断されるケースもある⁵⁸⁾。

なお、英国では、クライアントのために警告状を送付した弁護士等に対しても、根拠のない脅迫を理由とした訴訟を提起できる⁵⁹⁾。英国において、警告書を送付する場合は、この事情を理解したうえで、弁護士等と相談を行うことが望ましい⁶⁰⁾。

7. ドイツ

ドイツには、不正競争防止法（UWG）があり⁶¹⁾、その第3条において不正競争行為が不法とされ⁶²⁾、第4条各号に不正競争者が例示列挙されている⁶³⁾。営業誹謗行為は、UWG第4条第7号及び第8号（さらに第10号）に相当すると考えられる⁶⁴⁾。

ドイツでは、知的財産権侵害に関する警告が一般的に行われており、その一因は、警告を受けた者が侵害を認めた場合、警告者は警告に要した弁護士費用を回収できる可能性があるためである⁶⁵⁾。ドイツにおいて、知的財産権に関する警告が空振りに終わった場合には不正競争行為となりうるものの⁶⁶⁾、営業誹謗行為に相当するか否かについて争われた多くの裁判例を見つけることはできなかった⁶⁷⁾。

なお、不正競争行為に対し、不正競争防止法第8条に基づき差止請求が認められ、同条第9条に基づいて損害賠償請求も認められる。一方、訴訟提起には警告が必要であり（第12条第1項⁶⁸⁾、消滅時効は6か月とされている（第11条）。

8. フランス

フランスでは、特許発明について、新規性（第L611条11）や進歩性（第L611条14）が欠如する場合、裁判所に対して特許を無効とする訴訟

を提起できる（第L613条25）。一方、フランスへの直接出願は、発明が進歩性を有しない場合であっても特許される⁶⁹⁾。このため、特許権者に対する救済は、警告等による自力救済によるのではなく、裁判所における侵害訴訟によって求められるべきと考えられている⁷⁰⁾。すなわち、取引先に対する警告は、空振りに終わるか否かによらず、不正競争行為とされうる。フランスでは、不正競争行為は、民法典の適用を受け、他人の悪意により損失を受けた者は、民法典第1382条及び第1383条に基づく賠償を求めて訴訟提起できることとされる⁷¹⁾。上記のとおり、フランスでは、警告内容が真実であっても、不正競争行為と判断される可能性があるため、権利侵害に関する何らかの通知を競業者又は競業者の取引先に行う場合には、上記の事情を考慮し、その内容についても十分に注意する必要がある⁷²⁾。

9. おわりに

我が国の他、主要国における営業誹謗行為について検討した。警告が空振りに終わった場合の扱いは、各国によって大きく異なるといえる。例えば、フランスでは、特許紛争に関し、原則として自力救済が禁止され、裁判所においての解決を図るものとされる。英国でも、権利行使を脅迫の材料とし、実際には権利行使を行わないような警告は禁止されている。もっとも、英国では、特許法第70条の規定の法改正が予定されており、改正後の法解釈は当然明確ではない。ドイツ及び中国では、我が国の不正競争防止法に相当する法律により、営業誹謗行為が不正競争とされうる。例えば、中国は、裁判例の蓄積に乏しいものの、我が国同様、警告が空振りに終わっても必ずしも不正競争とはされず、取引先に警告書を送る場合は、必要な注意義務を果たす必要があるとされる。一方、現時点での裁判例によれば、中国において取引先に警告書を送付する場合は、取引者の能力等を考慮し、侵

害に関する情報を十分に通知することが求められている。米国では、営業誹謗行為が主にコモンローにより規制されており、営業誹謗行為とならないための明確な基準を定めることは容易ではない。

営業誹謗行為に関する規定の基となったものは、不法行為法やパリ条約の規定であるから、それらの趣旨を考慮し、どのような行為が不正競争行為又は不法行為とされるか検討することは一応有益である。しかし、上記のように、各国により営業誹謗行為の考え方は大きく異なり、また時々刻々変化している。我が国ですら、時代や、さらには担当する裁判官によっても、営業誹謗行為に関する基準が変わり、一様な基準を定めることは困難である。実際に、特に外国において警告書を送付する場合は、大きなリスクを含んでいることを把握したうえで、最新の情報に明るい現地の代理人と相談しつつ、最善の知的財産戦略を立案することが望まれる。

本稿を執筆する上で、中国の反不正競争法の状況や裁判例の解釈については、華夏正合知識産権代理事務所 弁理士韓登營氏からアドバイスを頂いた。英国の警告書及び特許法第70条の解釈については、Mathys & Squire LLPのJames Pitchford博士からアドバイスを頂いた。ドイツの警告書及び不正競争防止法については、Moser Götze & Partner Patentanwälte mbBのStephen Götze博士からアドバイスを頂いた。

注 記

- 1) 元橋一之, 日本知財学会誌, Vol.3, No.1, pp.38-47 (2006) によれば, アンケートの結果, 従業員数1,000人以上の企業では, 22.3%の企業が自社特許に基づいて警告を行ったことがあり, 従業員数が30人以下の企業では, 警告を受けたことがある企業が1.8%に対し, 警告を行ったことがある企業は10.7%に上るとのことである。
- 2) 特許庁行政年次報告書2016年度版 統計・資料編

によれば, 我が国の居住者は, 2014年に我が国において17万7,750件, 我が国以外において11万8,609件の特許の登録を得ている。

- 3) 前掲注1) 企業規模が大きい企業ほど, 外国特許に基づいて警告を行った経験のある企業の割合は高くなり, アンケートの結果によれば, 従業員数が1,000人以上の企業では, 5.9%の企業が外国特許に基づく警告を行ったことがある。
- 4) 同趣旨の論考として, 渋谷達紀, 知的財産法講義Ⅲ [第2版], pp.2-10 (2008) 有斐閣, クリストファー・ヒース, 城山康文 (訳), 知的財産法政策学研究, Vol.20, pp.183-201 (2008), 萩尾保繁, 「不正競争行為の取り締まりに関する諸外国法制と実務の紹介」, パテント, Vol.60 No.7, pp.65-71 (2007), 土肥一史, 「無効審決謄本送達の前後と権利侵害警告」, 知的財産権判例研究Ⅱ, 日本知的財産協会発行, pp.395-399 (1997) などがある。
- 5) ボーデンハウゼン, GUIDE PARIS CONVENTION (WIPO reprinted), p.143 (1991), WIPO
- 6) 前掲注5) p.144
- 7) 例えば, 「特許権の侵害に対する警告における留意点の研究」(特許第2委員会第1小委員会, 知財管理, Vol.65, No.1, p.38-50 (2015)), 「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」(特許第2委員会第6小委員会, 知財管理, Vol.58, No.10, pp.1299-1310 (2008)), 「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」(岡田春夫, 知財管理, Vol.63, No.3, pp.363-380 (2013))
- 8) 田村善之, 不正競争防止法 [第2版], pp.446-449 (2003) 有斐閣
- 9) 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」, 知的財産法の理論と現代的課題, pp.436-458 (2005) 弘文堂
- 10) 高部真紀子, ジュリスト, No.1290, p.99 (2005)
- 11) 東京地裁平成24年3月21日判決 (事件番号:平成22年(ワ)第145号)。プレスリリースに関し, 過失論に立ったと考えられる裁判例として, 大阪地裁平成27年2月19日判決 (事件番号:平成26年(ワ)第3119号) がある。
- 12) 岡田春夫, 知財管理, Vol.63, No.3, pp.363-380 (2013)
- 13) 東京高裁平成14年8月29日判決 (事件番号:平

- 成13年(ネ)第5555号), 東京地裁平成13年9月20日判決(事件番号:平成12年(ワ)第11657号)
- 14) 知財高裁平成25年2月1日判決(事件番号:平成24年(ネ)第10015号)判例時報2179号36頁
- 15) 例えば, 東京地裁平成24年3月21日判決(事件番号:平成22年(ワ)第16414号, 平成22年(ワ)第145号)
- 16) 知財高裁平成23年2月24日判決(事件番号:平成23年(ネ)第10074号)
- 17) 例えば, 東京地裁平成18年8月8日判決(事件番号:平成17年(ワ)第3056号), 知財高裁平成24年9月13日判決(事件番号:平成23年(ネ)第10074号)。その前提として, 「先行訴訟の提起が相手方である一審原告に対する違法な行為といえるのは, 当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的, 法律的根拠を欠くものであるうえ, 提訴者が, その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えたといえるのにあえて訴えを提起したなど, 訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である」とする判例(最高裁昭和63年1月26日第三小法廷判決・民集42巻1号1頁)に基づく。
- 18) 東京地裁平成18年7月6日判決(事件番号:平成17年(ワ)第10073号)
- 19) 特許行政年時報告書2016年版 統計資料編, pp.154-155 (2016), 特許庁
- 20) 35USC第287条(a)。特許表示については, 吉田哲, 井上忠之, パテント, Vol.68, No.1, pp.85-92 (2015)を参照。
- 21) 米国特許法第284条
- 22) 35USC第284条。「警告書の取り扱いにおける実務的チェックポイント」(中町昭人, ザ・ローヤーズ4 (12), pp.16-20 (2007))を参照。
- 23) 米国における知的財産関係の訴訟には, 30万ドルから600万ドルの費用がかかるというレポートがある (AM. INTELL. PROP. LAW ASS'N, REPORT OF THE ECONOMIC SURVEY 34・36 (2013))
- 24) Chester S. Chuang, THE GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW Vol.80, No.4, pp.1055-1114 (2012)
- 25) Frauke Henning-Bodewing, International Handbook on Unfair Competition, pp.621-653 (2015), freiburger grafische betriebe GmbH & Co. KG, 萩尾保繁, パテント, Vol.60 No.7, pp.65-71 (2007)では, 米国における営業誹謗行為について, 「コモンローによる解決を図っており, 統一的な成文法はない」とする。一方, 米国商標法第43条 (15 U.S.C. § 1125)には, 虚偽の原産地呼称, 虚偽の記述及び表示の禁止に関する規定があり, 不正競争行為について解釈する上で参考となる。
- 26) 米国特許法第282条
- 27) 米国特許法第271条(d)
- 28) Leah Chan Grinvald, "Policing the Cease-and-Desist Letter Legal Studies Research Paper Series", Research Paper 14-32, p.442 (2015)
- 29) 前掲注9) p.443
- 30) 岸本芳也, 知財戦略としての米国特許訴訟, pp.108-109 (2016) 日本経済新聞社
- 31) 前掲注22) 中町昭人は, 過去の判例上, ①警告書の内容に重要な事実について誤りがある場合, ②相手方の顧客に対して広く警告書を出す場合, ③多数の相手方に同じ警告書を一齐に出す場合や, プレスリリースや広告などのマスコミを使ったキャンペーンを行う場合, ④特許権侵害があるかどうか, 一見して疑わしい場合, ⑤警告書を繰り返し送付するだけで, 裁判による正式な権利行使を一向に行わない場合に, 特に反競争的な意図によると認められるリスクが高いとする。なお, 警告状についての留意点については, 前掲注28) に詳細な分析がある。
- 32) 洗理恵, 中国知財実務, 一般社団法人 経済産業調査会発行, pp.2-5 (2016)
- 33) 中国特許法第70条では, 取引者が特許権侵害品を販売しても, 侵害品であることを知らず, 合法的な出所を証明できた場合に, 賠償責任を負わないこととされている(前掲注32) 洗理恵, p.382 (2016))。合法的な出所とは, 市場における通常の流通ルート等から製品を購入したことを意味するとのことである。
- 34) 前掲注32) 洗理恵, pp.500-504 (2016)
- 35) Henning-Bodewing, International Handbook on Unfair Competition, p.195 (2015)
- 36) 毛立群, パテント, Vo.70. No.1 pp.68-76 (2017)
- 37) 洗理恵, 中国知財実務, 一般社団法人 経済産業調査会発行, pp.334-341 (2016)
- 38) マシュー・レイト, 道下理恵子, ビジネス法務,

- 2013.3, pp.90-94 (2013)
- 39) 前掲注37) p.126 (2016)
- 40) Sun v Zheng (2014) 民申字第1036号2014年12月13日裁定
- 41) Midray vs EDAN 最高人民法院 (2015) 民申字第191号 2015年5月19日裁定
- 42) 前掲注36) pp.73-74 (2017)
- 43) Shuanghuan vs Honda最高人民法院 (2014) 民終三字第7号 2015年12月8日判決
- 44) 前掲注36) p.71 (2017)
- 45) 英国における営業誹謗行為に関する先行研究として、土肥一史「英国における取引先に対する権利侵害警告」日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告第17号 (2007), クリストファー・ヒース, 知的財産法政策学研究, Vol.20, p.183 (2008), TMI総合法律事務所 知的財産の適切な保護に関する調査研究, p.160 (2007) などがある。そのうち、TMI総合法律事務所は、英国では、営業誹謗行為(信用棄損行為)がコモロー上での悪意による虚言の理論によって規制されるとする。
- 46) なお、シンガポール特許法は、英国特許法に類似しており、シンガポール特許法第77条には、現在の英国特許法第70条に類似した規定がある。シンガポールにおける根拠のない脅迫(シンガポール特許法第77条)については、Alban KangらA Guide to Patent Law in Singapore, pp.222-224 (2005) を参照。
- 47) この訳によれば、特許権の侵害訴訟の提起自体が、根拠のない脅迫に相当するかのようにも読めてしまう。なお、警告から短期間のうちに実際に侵害訴訟を提起したことは、抗弁事由であると考えられている。
- 48) 前掲注4) 土肥一史, pp.395-399
- 49) 英国特許法第70条第1項
- 50) 英国特許法第70条第4項
- 51) Speedcranes Ltd v Thomson 1972 SC 324, Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG v Scott (t/a Scotts Potato Machinery) [2009] EWHC 2691では、書簡に訴訟提起するつもりがない旨の記載があったにもかかわらず、書簡の内容から警告に相当すると判断された。
- 52) L'Oreal (UK) Ltd v Johnson & Johnson [2000] FSR 686
- 53) James Pitchford博士のコメントより。
- 54) 英国特許法第70条第5項及び第6項。この内容は、改正後も維持され、特許法のみならず意匠法や商標法における関連規定にも設けられる(70条C(4))。
- 55) 英国特許法第70条第2項
- 56) この点は、改正後の70条C(3)により明確にされる。
- 57) Oragon Teknika v Hoffmann-La Roche [1996] FSR 383
- 58) 英国特許法第70条(2A)及びManual of Patent Practice, 70.05節, (2015)
- 59) Brain v Ingledew Brown Bennison & Garrett [1997] FSR 511など
- 60) なお、警告書を送付した弁護士等に対し、根拠のない脅迫の規定に基づいて訴訟提起することができなくなるように改正が行われる(70条D)。
- 61) 中田邦博, 立命館法學 2004年(6), pp.1558-1593 (2004)
- 62) UWG第3条第1項
- 63) Henning-Bodewing, International Handbook on Unfair Competition, p.235 (2015)
- 64) 前掲注4) 萩尾保繁, p.66
- 65) 前掲注4) クリストファー・ヒース, 城山康文(訳), p.186。ドイツでは、知的財産権侵害に関する警告に宣誓書が添付されていることが一般的であり、その宣誓書には、警告に要した代理人費用を負担する旨の条項が設けられていることが多いようである。
- 66) Stephen Götze博士のコメントによる。
- 67) BGH (German Federal Supreme Court of civil and criminal matters) 2005, 882では、供給者や需要者に知的財産権侵害に関する警告を送付し、実際はその侵害が存在しないことが明らかになった場合について、不正競争防止法第4条第1号、第8号、及び第10号の相当性について争われ、警告者の行為は不法行為を構成すると判断された。
- 68) この費用は、不法行為者に賠償を求めることができる(不正競争防止法第12条)。
- 69) 竹下敦也, 特技懇, no.260 p.41 (2011)
- 70) 前掲注9) 土肥一史, pp.442-443
- 71) Henning-Bodewing, International Handbook on Unfair Competition, p.229 (2015)。民法典第1382条及び第1383条は、以下のとおりである。“Any act of man, which causes damage to another

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

person obliges the one, by whose fault this damage has been caused, to compensate the other” (1382条), “Everyone is liable for damage which he causes not only by his own act, but also by his negligence or imprudence” (1383条) Henning-Bodewing p.214より引用。

- 72) この点につき、土肥一史, 「特許権を侵害する旨の警告が不正競争防止法1条1項6号に該当す

るとされた事例」, 知的財産権判例研究, 日本特許協会発行, pp.423-427, (1989) は, 「むやみに得意先に対する警告を認めることは不確定な権利の自力救済的実現を図らせる結果につながる危険性があるからではなかろうか」とする。

(原稿受領日 2017年3月1日)

