

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

特許権侵害との法的見解の表明それ自体は意見ないし 論評の表明としつつ、告知文書の送付が 「虚偽の事実」の告知に当たると判断した事例

[東京地方裁判所 令和4年10月28日判決 令和3年(ワ)第22940号]

1. 事件の概要

(1) 本件は、被告らが原告の取引先に対し、原告の製造または販売する製品は被告Aが共有する特許権を侵害している旨の通知書（以下、本件通知書）を送付した行為が、不正競争防止法（以下、不競法）2条1項21号の「虚偽の事実」の「告知」および共同不法行為に該当するとして、同行為の差止めおよび損害賠償を求めた事案です。

取引先等の第三者への特許権侵害告知の不正競争行為該当性に関し、実務上大変参考になる事例ですので、本稿にて紹介します。

(2) 原告と被告Aは、特許第5079926号の特許に係る特許権（以下、本件特許権）の共有者です。原告は「キャタピラン」の名称で「結ばない靴紐」のシリーズ製品（以下、キャタピラン等）を製造・販売していました。平成28年6月、被告Aは、原告がキャタピラン等の製造・販売により本件特許権の共有持ち分権を侵害したなどとして、損害賠償請求訴訟（以下、前訴）を提起し、併せて被告会社を設立して「結ばない靴紐」（商品名「COOKKNOT」）の販売を開始し、「結ばない靴紐」の市場において原告と競業するようになりました。

前訴の控訴審裁判所は、平成30年12月26日、キャタピラン等が本件特許権を侵害する旨の中間判決（以下、本件中間判決）を言い渡しました。原告は本件中間判決を受け、令和元年5月ごろから現在に至るまで、キャタピラン等を設計変更した、「結ばない靴紐」のシリーズ製品（以下、キャタピラン+等）を製造・販売しています。

被告Aは、令和3年5月7日、変更後のキャタピラン+等が本件特許権を侵害するとして、その製造・販売等の差止めを求める仮処分の申立てをしました。原告は、令和3年7月30日、同仮処分手続きのなかで、本件特許に係る発明の構成要件の解釈と試験結果の疎明資料から、キャタピラン+等は本件特許権を侵害しない旨主張しました。

ところが被告Aは、令和3年8月19日、原告の取引先10社に対し「被告Aとしては、原告が現在も製造・販売しているキャタピラン+等は、被告Aらが保有する本件特許権を侵害していると考えている」などと記載された通知書（以下、本件通知書）を送付しました。

2. 争点

本件では、虚偽告知の存否の前提と

して、構成要件充足論・無効論も争点となりましたが、事案の内容に鑑み、①「虚偽の事実」該当性、②本件通知書を送付した行為（以下、本件告知行為）の違法性のみを取り上げます。

3. 裁判所の判断（「虚偽の事実」該当性）

裁判所は、不競法2条1項21号の趣旨が事業者間の公正な競争確保にあることを述べたうえ、「競争関係にある者において、裁判所が知的財産権侵害に係る判断を示す前に当該判断とは異なる法的な見解を事前に告知し又は流布する行為は、知的財産権侵害の結果の重大性に鑑みると、競業者の営業上の信用を害することによって、……公正な競争を阻害する……。そうすると、法的な見解の表明それ自体は、意見ないし論評の表明に当たるものでも（最高裁平成15年（受）第1793号、第1794号同16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁参照）、上記行為は、……不正競争の一類型に含まれると解するのが相当である。したがって、競争関係にある者が、裁判所が知的財産権侵害に係る判断を示す前に当該判断とは異なる法的な見解を事前に告知し又は流布する

場合には、当該見解は、……『虚偽の事実』に含まれるものと解するのが相当である」との一般論を示しました。

そのうえで裁判所は、原告がキャタピラン+等を製造または販売する行為は本件特許権を侵害しないとの判断を前提として、「にもかかわらず、本件通知書には、キャタピラン+等は本件特許権を侵害していると考えているなどと記載されていることが認められる。そうすると、本件通知書の内容は、裁判所においてキャタピラン+等が本件特許権を侵害しない旨の判断を示す前に当該判断とは異なる法的な見解を事前に告知するものとして、不正競争防止法2条1項21号にいう『虚偽の事実』を含むものと認めるのが相当である」と判示しました。

そして、本件通知書が単に被告Aの主観を述べたにすぎない旨の被告らの主張に関し、「そもそも、本件通知書では、キャタピラン+等についても販売の即時停止及び損害賠償額の算定に関する資料の開示まで求めているのであるから、単に主観的見解を述べたという被告らの主張は、当を得ないものである。そうすると、被告らの主張は、……違法性判断の考慮事情とされるのは格別、上記判断を左右するには至らない」としてこれを排斥しました。

4. 裁判所の判断(告知行為の違法性)

裁判所は、不競法2条1項21号に該当する行為であっても、「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と認められる場合には、知的財産権の重要性に鑑み、違法性を欠くものというべきである」との一般論を述べ

たうえ、本件通知書の記載内容を詳細に適示し、以下のとおり判示しました。

「本件通知書は、キャタピラン+等については、裁判所によって本件特許権を侵害する旨の判断が未だされていないにもかかわらず、キャタピラン等について裁判所によって本件特許権を侵害する旨の判断が確定した経緯を詳述した上、キャタピラン+等についても、キャタピラン等と同様に、本件特許権を侵害する趣旨を述べて、販売の即時停止及び損害賠償額の算定に関する資料の開示を求めるものであることが認められる。

そうすると、原告と被告会社は、『結ばない靴紐』の市場において競業しているところ、本件告知行為は、……裁判所によって本件特許権を侵害する旨の判断が確定したキャタピラン等の存在を奇貨として、そのキャタピラン等の改良品であるキャタピラン+等についても、販売の即時停止及び損害賠償額の算定を実現させて、『結ばない靴紐』の市場からこれを排斥しようとするものであると認めるのが相当である。

したがって、一般の読み手の普通の注意と読み方を基準として判断すれば、本件告知行為の相手方は、裁判所によって本件特許権を侵害する旨の判断が確定したキャタピラン等と同様に、キャタピラン+等についても、本件特許権を侵害するおそれがあるとの強い印象を受けるものと認めるのが相当である」

「のみならず、本件告知行為は、本件仮処分手続において原告が第1主張書面を提出してから約3週間後になされているところ、同書面によれば、原告は、

本件発明の解釈として、非伸縮性素材からなる中心ひもは、伸縮性素材からなるひも本体と比して伸縮性が乏しい旨指摘した上で、キャタピラン+等のひも本体と芯材(中心ひも)の伸縮性を比較した試験結果の疎明資料を用いて、キャタピラン+等は本件特許権を侵害しないと主張したことが認められる。そして、そもそもキャタピラン+等は、キャタピラン等が本件特許権を侵害する旨の前訴の本件中間判決を受けて製造・販売されたものであるところ、被告Aは前訴の当事者である上、プレスリリース……やキャタピラン+等への入替えをしている旨のメール……を通じて、このような経緯は被告らも当然認識していたといえる。そうすると、被告らは、キャタピラン+等は、キャタピラン等とは異なり、本件特許権を侵害ないように製造された改良品であることを前提に、キャタピラン+等が本件特許権を侵害するか否かについて慎重に調査すべきであったといえるが、被告らがそのような調査をしたことを認めるに足りる的確な証拠はない」

「被告らは、遅くとも原告の上記第1主張書面を受領した時点で、キャタピラン+等については本件特許権を侵害しない可能性が相当程度あることについて容易に認識できたにもかかわらず、その直後にあえて本件告知行為を行ったといえることができる」

「本件告知行為は、裁判所によって本件特許権を侵害する旨の判断が確定したキャタピラン等の存在を奇貨として、本件特許権を侵害ないように改良されたキャタピラン+等についても、裁判所による判断がされる前に、

本件特許権を侵害する趣旨を告知し、原告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、競争する事業者間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ことが認められ、その態様は、悪質であるといわざるを得ない。

したがって、本件告知行為は、本件特許権の正当な権利行使の一環となされたものであると認めることはできず、違法性を欠くものということはいえない。そして、……被告らには明らかに過失があったものと認めるのが相当である」

5. 考察

(1) 不競法2条1項21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」を不正競争行為と定めています。

(2) 権利侵害告知文書が「虚偽」といえるか否かは、告知内容について告知の相手方の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであり、告知を受けた者が真実と反するような誤解をするか否かによって決すべきであるとされています（東京地判平成18年9月26日判タ1228号330頁など）。

(3) 最判平成16年7月15日民集58巻5号1615頁は、名誉毀損の成否が問題となる著作権（複製権）侵害で違法である旨の法的外見の表明は、事実を適示するものとはいえず、意見ないし論評の表明に当たる旨判示しています。知的財産権を侵害する旨の告知も「事実」（不競法2条1項21号）ではなく、法的な見解ないし意見や論評の

表明といえそうですが、この最高裁判決の射程は、直ちに不競法に及ぶものではないと解されています。

(4) 知的財産権の権利者がその競争者の取引先に対し、権利侵害である旨を告知・流布したが、結果として裁判所から非侵害ないし無効の判断を受けた場合については、取引先からの信用を失い、競争者の営業上の利益を害することを理由として「虚偽の事実」に当たるとする見解もありますが、実務上は、権利者が一定の注意義務を果たし、裁判外での正当な権利行使の一環と認められるときは、違法性や故意過失を否定するという判断手法が主流とされています。これは、公正な競争秩序を維持しつつも、知的財産権の正当な権利行使を萎縮させないよう配慮したものと解されます。雄ねじ事件（知財高判平成23年2月24日判タ1382号335頁）なども、同様の判断手法を採用しています。

本判決も、裁判所の侵害判断以前になされた本件告知行為につき、結果的に特許権非侵害と判断したことを前提に「虚偽の事実」に該当するとしてうえで違法性の有無を判断しており、近年の主流にのっとったその判断手法は妥当なものと解されます。

(5) 権利侵害告知行為の違法性や故意過失の有無の判断に際しては、知的財産権の正当な権利行使を萎縮させないという利益と、公正な競争秩序の維

持（営業上の信用毀損防止）とを比較衡量すべきであるとの観点から、告知行為の相手方、相手方の規模・業種、告知行為の内容・態様、告知の目的、権利侵害の判断において注意義務を履行したか否かが総合的に考慮されます（高部真規子『実務詳説不正競争防止法』（きんざい・2020年）p.83）。

東京地判平成16年8月31日判タ1183号320頁も、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、競争者の信用を毀損して特許権者が市場において優位に立つことを目的とし、内容ないし態様において社会通念上著しく不相当であるなど、権利行使の範囲を逸脱するものと認められるときには違法性は阻却されず、不正競争行為に該当する旨判断しています。

本判決も、本件告知行為に至る経緯とその内容を詳細に認定したうえで、確定した前訴判決において改良前のキャタピラン等が侵害品と認定されたことを利用し、本件仮処分手続きにおける原告の主張疎明内容から設計変更後のキャタピラン+等は非侵害とされる可能性を容易に認識し得たにもかかわらず、調査を怠り漫然と本件告知行為に及んだことをもって、競争者の信用を毀損して市場において優位に立つことを目的としたと認定し、違法性および過失があったと判断しています。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独逸国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（1級・統計数理、準1級）取得。