

特許輸入品による侵害と告知・警告行為



元大阪大学大学院経済学研究科講師
西口 博之

目次

- I. はじめに
 - II. 特許侵害品と告知・警告行為
 - 1. 営業誹謗行為と不正競争防止法
 - 2. 特許権・実用新案権が絡む営業誹謗行為
 - III. 特許権の保護とその制限
 - 1. 侵害告知行為の正当性
 - 2. 侵害告知行為とその制限
 - IV. 日亜化学における輸入侵害品とその告知・警告行為の裁判例
 - V. 知財高裁の判断と「譲渡の申出」の解釈
 - 1. 譲渡の申出
 - 2. 平成25年7月11日判決と平成28年2月9日判決における判断の対比
 - VI. おわりに
-

I. はじめに

我が国における涉外性のある特許侵害事件では、我が国企業が所有する特許を用いた製品を海外企業が製造しこれを日本に持ち込む、或いはその海外企業の所在する国または日本以外の第三国に持ち出す場合等が考えられる。

このうち、日本に持ち込まれるケース（日本サイドでは輸入）で、外国の企業から特許侵害製品を譲渡された日本企業が特許権者である日本企業から訴えられるケースがある。

本稿では、最近のこのような特許侵害事件の典型的な例として、日亜化学に対する特許侵害事

件とその侵害に絡んで生じる営業誹謗事件について、特に知財高裁の営業誹謗行為の有無判断に関する「譲渡の申出」の解釈の変化等に関連して、論じるものである。

II. 特許侵害品と告知・警告行為

1. 営業誹謗行為と不正競争防止法

営業誹謗行為とは、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陳述し又は流布する行為と言われる。それには、競争者に対して直接不当な攻撃を加えてその者の競争条件を不利にし、自己を競争上有利な立場に置こうとすることで不正競争性があるとされている。これは、当初は狭義での英法におけるslander of titleという概念として、他人の財産権に対する不法行為の一つとして捉えられてきたが、その後拡大して広義において、他人の製造販売する商品について、その品質を悪く言う行為として、slander of goodsと呼ばれ、混同行為（passing-off）と共に英国不法競争史のなかでの典型的な不法競争行為とされてきた¹。

我が国においても、この営業誹謗行為を不正競争行為の一類型として、不正競争防止法1条1項6号（現在の2条1項14号）において、「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」として規定している²。

営業誹謗行為の成立要件としては、次の様なことが要求されている³。

- ① 競争関係にあること
- ② 虚偽の事実をもってなされることを要する（虚偽の事実を内容とすること）
- ③ 被害者たる他人が特定されうるものでなければならない（他人の特定性）
- ④ 相手方の営業上の信用を害するものであること
- ⑤ 以上の事実を陳述し、又は流布すること

2. 特許権・実用新案権が絡む営業誹謗行為

特許権並びに実用新案権が絡む営業誹謗行為としては、本稿の主題である特許権の侵害行為を含む特許権及び実用新案権の侵害を告知或いは警告する行為での営業誹謗行為以外に、様々なタイプの営業誹謗行為がある。それを判例からみると、単に虚偽の事実の告知であるケース（女性ドール用素体事件⁴・なとり事件第1審・第2審⁵・タクシー用表示灯事件⁶）、営業秘密に関する営業誹謗行為、新聞広告などを通じての営業誹謗行為（カメラマ事件第1審・第2審⁷・ノッ

1 『工業所有権用語辞典（新版）』日本工業新聞社（1977年）1043頁。

2 小野昌延編『注解不正競争防止法』青林書院（1990年）5頁以下。

青柳玲子「虚偽事実の陳述」牧野利秋編『裁判実務大系第9巻工業所有権訴訟法』青林書院（1985年）498頁以下。田倉・元木編『実務相談・不正競争防止法』商事法務研究会『1989年』224頁以下。高部真規子「知的財産権を侵害する旨の告知とその不正競争行為の成否」『ジュリスト』第1290号（2005年）88頁以下。瀬川信久「知的財産権の侵害警告と『正当な権利行使』—最近の裁判例について—」『知的財産法政策学研究』第9号（2005年）111頁以下。

3 渋谷達紀『知的財産法講義III第2版』有斐閣（2008年）207頁以下。

4 平成16年11月24日東京地判・平成14年（ワ）22433号、平成15年（ワ）4564号、平成18年1月25日知財高裁・平成17年（ネ）10060号、10064号

5 平成12年2月25日東京地判・平成11年（ワ）5322号、平成12年9月25日東京高判・平成12年（ネ）1638号、青山絃一編『不正競争防止法（事例・判例）』経済産業調査会（2002年）156頁。

6 昭和56年12月21日東京地判・昭和54年（ワ）1658号、無体集13巻2号952頁以下。前掲青山絃一『不正競争防止法』233頁。