

警告書に関する法的問題と実務

多くの諸外国において恐らくそうであるように、日本においても、クライアントの知的財産権の侵害が発覚した際には、まず警告書を送るのが一般的だ。



荒井紀充

長島・大野・常松法律事務所

知 的財産権の侵害がある場合には、最初に警告書を送るのが通常の実務である。しかしながら、警告書によって特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権などの権利を保護することは、法的なリスクを伴うこともある。

実務

特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の場合、侵害品の販売自体が一般的にこれらの権利の侵害を構成することになる。なお、著作権の場合、2000年に施行された著作権法改正により、侵害品の公への頒布が一般的に著作権侵害を構成するに至った。そのような状況において、実務的には、状況次第で、侵害品を製造し、または、輸入する者に対してのみならず、販売業者に対して警告書を送付することも珍しくはない。しかし、当然のことながら、製造業者や輸入業者に対して警告書を送付することがもっとも効果的な場合もある。これにより、侵害品の頒布を根本から容易に差し止めることができる可能性もあるからである。

それにもかかわらず、上記のとおり、警告書を販売業者に対して送付することがある。販売業者がよりレピュテーションを有しており、あるいは大きな規模の会社であるような場合で、レピュテーション・リスクや法令遵守の観点から販売業者がそのような「疑わしい」製品の取扱いを取り止めることが合理的に期待できる場合などに、このような手段が取られることが典型的に考えられる。とりわけ大規模な販売業者の見地からすれば、このような製品が最終的に裁判所によって侵害品であると判断されるかどうかは重要ではない場合もあり得る。

また、当初の段階では製造業者または販売業者が誰であるか分からない場合もある。このような場合には、最初に販売業者に対して警告書を送付した後に、究極的に侵害を停止させるために販売業者に対して製造業者または輸入業者に関する情報を開示するよう求めることになる。さらに、権利者が、販売業者に侵害品の取扱いをやめさせることのみ

を目的とするのではなく、正当な権利者からとの取引をさせる契機となることをも目的として、販売業者に対して警告書を送付することもあり得る。上記のような目的からすると、販売業者に対する警告書の中で損害賠償の支払いを求めないという扱いをすることも特に珍しくはない。

不正競争防止法上の問題点

上記のような実務の一方で、裁判所は、権利を主張する者から販売業者に対して送付された警告書に関して製造業者等に対する損害賠償の支払いを命じる判決を多数出してきている。実際、不正競争防止法2条1項14号は、「不正競争」として「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」を挙げている。かかる「不正競争」に関する救済手段としては、主として、損害賠償請求と差止請求が認められている。裁判所は、一般的に、「不正競争」に該当するには、かかる告知・流布が不特定多数の者に対して行われたものである必要があるものとしている。さらに、裁判所は、知的財産権に関する根拠がない警告書の送付が一般的に「不正競争」に該当し得るものと繰り返し判示してきている。また、2000年9月19日、東京地裁は、かかる警告書の送付先の数が1名のみであったとしても「不正競争」に該当し得るものとさえ判示している。

以上から、警告書を送付する前には、常に慎重に依頼者のクレームをレビューし、かかるクレームが正当なものかを判断する必要が生じる。しかし、当然のことながら、ときとして、依頼者のクレームがどの程度強いものであるかという点を正確に分析することには困難が伴う場合がある。本稿では、まず、このような困難が生じる例を検討した後、裁判所はかかる問題に関してどのような対処をしてきたかを検討する。紙数の関係上、本稿での議論は単に一般的なものに過ぎず、詳細を議論するものではない点を了解されたい。

特許権に基づくクレームに関する問題点

特許侵害のクレームに関しては、実務的な見地からは、以下に手短かに触れるように、2つの最高裁判例の関係で、警告書を送付する前に自らのクレームの長短について、より注意深く検討する必要が生じている。最高裁は、①均等論の下では、文言解釈上の侵害が存在しない場合であっても、特許請求と侵害品との間に非本質的な差異しか存在しない場合には特許侵害を認める可能性がある旨を判示し、②侵害の主張にかかる特許権についての特許としての有効性の議論を行うことは有効な抗弁たり得る旨を判示した。これらの判決は、警告書の実務にも多大な影響を及ぼしたものと思われる。

さらに、場合によっては、特許権以外の知的財産権の関係でも依頼者のクレームが正当なものかという点の判断がきわめて困難な場合があり得る。例えば、著作権に関するクレームについては、とりわけ著作物性や類似性の点において、明確な基準がない分野であるために依頼者

のクレームが正当なものかどうかの判断は困難かもしれない。しかし、恐らく主として経済界における重要度の問題と問題が技術にわたる点が理由であると思われるが、特許権が、不正競争防止法上の上記の問題点に関する判例の件数において傑出した分野となっている。

(i) 均等論

1998年2月24日、最高裁は、当該事案での均等論による侵害の成立は否定したものの、一般的に均等論の適用がある旨を判示した。

一般的に、特許権者は特許権の侵害について立証責任を負担しており、かかる立証責任の下で、特許権者は、いわゆるイ号物件が侵害にかかる特許の請求項のすべての要素を充足していることを証明する必要がある。仮にこの原則を厳格に追求するとすると、特許の請求項の特定の要素とイ号物件のそれとの間に非本質的な差異がある場合において、安易に特許侵害が否定されることになってしまう。手短に言えば、均等論は、かかる非本質的な差異が存在しても特許権の侵害の存在を認めようというものである。多くの論者は、最高裁による均等論の採用前の時代であっても、裁判所は特許請求の解釈において、特許権者に公正で合理的な保護を与えるべく柔軟な姿勢を示してきたものと評している。この点は真実であろう。しかし、最高裁が均等論を採用した後、裁判所は、特許請求に関して文言解釈を行うような「ふり」をする必要がなくなったために、より柔軟に特許請求の解釈を行う自由を得たのではない

かと思われるところである。

実務的には、最高裁による均等論の採用には象徴的な効果があった可能性がある。すなわち、依頼者の利益を積極的に守るために、一般的に、法律実務家は常に目の前にあるケースにつき均等論の適用を考慮することが求められる傾向があるのではないと思われる。場合によっては、均等論に基づき、警告書を侵害者に対して送付しなければならない。しかし、性質上、裁判所が最終的に均等論の適用を認めるかどうかを正確に判断するのは困難である。さらに、率直に言って、最高裁が均等論を採用した後は、依頼者が実務的に可能な範囲で特許請求の範囲を広く考えようとすることもあるために、依頼者に対して警告書を送付しないよう説得を行うことは相対的には難しくなったのではないかとと思われる。

しかし、不正競争防止法上の「不正競争」関連の規制のため、かかる幅広い特許請求の解釈に基づいて警告書を送付することについては、裁判所がかかる解釈には理由がないものと最終的に判断する可能性があることを考えると、ときとしてリスクを伴う。

(ii) 無効の抗弁

2000年4月11日、最高裁は、侵害請求にかかる特許が明白に無効原因を含むものである場合には侵害の請求を受けた者が無効の抗弁を

長島・大野・常松 法律事務所

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル
 Tel: +81 3 3288 7000 Email: info@noandt.com
 Fax: +81 3 5213 7800 Web: http://www.noandt.com/
 広報担当: 玉井裕子(第一東京弁護士会)

長島・大野・常松法律事務所は、2000年1月1日に設立され、2006年12月1日現在で弁護士260名(日本人弁護士248名、外国弁護士12名)が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

一般企業法務	企業が直面する様々な法律問題について、豊富な経験・実績を背景に迅速かつ的確にアドバイス
企業買収(M&A)	戦略立案からデュー・ディリジェンス、契約書の作成・交渉に至るまで一貫したサービスを提供
金融法務(金融関係一般)	国内外での証券発行による資金調達、国際的金融取引や規制業種の許認可に関して幅広いサービスを提供
金融法務(証券化、ストラクチャード・ファイナンス)	各種債権、社債、不動産その他の資産の証券化・流動化に関する法律業務に関与
知的財産・IT・エンタテインメント	国内・国外知的財産紛争、知的財産関連分野における契約書等の作成業務・アドバイス業務、知的財産関連ファイナンス業務等
税務	企業買収、金融新商品の開発その他の国内・国際的取引案件に対する税務面での助言を提供
紛争解決	国際的な訴訟・大規模紛争案件に関する豊富な経験と実績を活かして、紛争解決に主体的に関与
中国法務	日系企業の中国ビジネスに関する法務及び中国企業の日本進出に関する法務全般に関しての助言を幅広く提供

出すことが許される旨を判示した。

この判決を最高裁が出す前にあっては、一般的なルールは、仮に明白な無効理由が侵害請求にかかる特許に存在するとしても、侵害請求を受けた者はかかる特許権の行使が許されないものとの抗弁を出すことは許されないとするものであった。これは、特許庁における無効審判手続が存在するため、侵害請求を受けた者は、裁判所において無効の抗弁を出すのではなく、無効審判を特許庁に対して請求すべしとするものだった。一方で、主として「進歩性」の欠如により多数の特許に明白な無効原因があることは以前から一般的に指摘されてきた。そこで、最高裁が上記の判決を出す前の段階では、特許に明白な無効原因があるにもかかわらず無効の抗弁の提出を許さないのは不合理であるとの根強い批判があった。

最高裁がこの判決を出した後、無効の抗弁は特許法にも定めが置かれることとなった(特許法104条の3)。また、無効の抗弁を理由として(その多くは進歩性の欠如を理由とするもの)、特許権者の請求を棄却・却下する例が相次いだ。

このような状況で、一般的に、特許権者は警告書を送付すべきかどうかを決定するに困難に直面している。これは、典型的には、①警告書の送付が上記の不正競争法防止法上のクレームを誘発する可能性があることと②侵害者が特許の有効性を徹底的に争ってくる可能性があることによるものである。この問題については政府の知的財産政策全体と密接に関連している問題であるところ、裁判所は、進歩性の判断において、相対的に一貫した判断を示そうとする姿勢を示すことで対処しようとしている。同時に、裁判所は、以下に述べるとおり、違法な警告書と適法な警告書とを画する基準を設定しようとしているようにも見える。

警告書に関する判例

上記のとおり、警告書に関して、その内容が根拠がないとの理由により損害賠償あるいは差止めを認める判例は多数存在する。一方、特定の特許侵害のクレームは根拠を欠くものの警告書自体は違法ではないと判示する下級審判例も存在する。例えば、2006年8月8日、東京地裁は、特定の告知行為が「特許権等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」、「特許権者が競業者の取引先に」、「なす警告も、特許権者が事実的、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る事実調査及び法律的検討をすれば、事実的、法律的根拠を欠くことを容易に知り得たといえるのに、あえて警告をした場合には」、「違法となる」と判示した。この判決は、さらに、裁判所は警告者が事実的、法律的根拠を欠くことを容易に知り得たと言えるかどうかという点についてはすべての事情を総合考慮して決める旨を判示している。

残念ながら、実務的な見地からは、このような判示では、特許権者が警告書を送付するかどうかを決める場面では十分に参考となるものではないかもしれない。なぜなら、かかる判示は、正当な警告書と違法な警告書とを画する基準を明確に示すものとは考えられないかもしれないからである。しかし、この判決に照らすと、少なくとも、特許権者が警告書を送付する前に、事実調査と法律的分析を行った旨の書面を用意すべきであることは確かであろうと思われる。さもなければ、特許権者が十分に「特許権侵害訴訟を提起するために通常必要とされる事実調査及び法律的検討を」したと立証することは困難となる。

筆者紹介

荒井紀充弁護士は、長島・大野・常松法律事務所のパートナーであり、主に、労働法、知的財産権および会社法関連の紛争を中心とする紛争処理を専門分野としている。1993年に早稲田大学を卒業、2001年にワシントン大学(LL.M.)を卒業し、1995年に日本の弁護士資格を取得している。また、1999年から2000年にかけて通商産業省(現経済産業省)にて勤務していた。

Is this your copy of the Japan Review?

For more information on subscribing, please contact us.

Tel: + 852 2842 6910 Email: enquiries@alphk.com