

不正競争防止法 2条1項14号

【H17.9.26 大阪地裁

平成16(ワ)12713等 不正競争 民事訴訟事件】

近年、不正競争防止法2条1項14号に基づく虚偽事実の流布については、訴訟件数が増えているため、本件事案を紹介する。

本事案は、原告の商品等表示が周知であって、被告がこれに対する混同行為をしたとする差止及び損害賠償請求、被告が営業誹謗行為をしているとする差止、信用回復措置及び損害賠償請求であり、反訴は、被告(本訴原告)が営業誹謗行為をしているとする差止、信用回復措置を請求した事案である。

本件判断では、原告の商品等表示の周知性は否定され、被告の国道行為による差止等は否認された。

また、原告の反訴も理由がないと否認された。しかし、被告の営業誹謗行為が認められたので、これについて、紹介する。

裁判所は、被告は、被告商品の輸入元企業から、「原告が、輸入元企業が通常実施権を有する韓国の製造方法にかかる特許権を侵害した製品を輸入販売している」との文書を受領し、これを原告の取引先に告知、流布したが、原告の輸入元企業の商品の製造方法は、被告が主張する同特許権の方法とは異なるものであることが認められるため、この文書は、虚偽の事実を告知したものであると認定した。そして、原告の取引先等の関係者がこれをみれば、原告商品がその特許侵害品ないし何らかの知的財産権の侵害品であると証明する内容であると理解するものと認められる。したがって、被告は、原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したものであると判示した。

なお、原告と被告が競争関係にあることも、提出の証拠から明らかである、と判示した。また、この認定に際し、被告は、かかる文書は、従来流通してきた被告の輸入元企業が製造するものではない旨注意を促し、情報を提供しようとしたものにすぎないと主張するが、そういう情報を提供するなら、特許権の有無を記載する必要も、「偽物」と記載する必要もなく、その旨端的に記載するだけで足りるはずである。被告の営業誹謗行為による原告の損害は、原告が、卸先に説明・対応する必要がある程度の信用低下は発生したものと認め、信用毀損による原告の損害のみを認めた。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子)

コンクリート埋設物事件

【H15.9.3 東京高裁

平成15(行ケ)65 特許権 行政訴訟事件】

本件は、「親出願の特許出願の一部を子出願として分割し、さらに、子出願の一部を孫出願として分割した特許出願の出願日は、子出願について分割の要件を満たさないとして無効審決が確定したときは、親出願の出願日まで遡及しない。従って、孫出願に係る発明は、親出願の公開公報に記載された発明と同一であるから、孫出願に係る特許は無効にすべきものである。」とした特許庁の無効審決の取り消しを請求した事案である。

判決は、孫出願の出願日が親出願の出願日まで遡及するための要件を、子出願が親出願に対し分割の要件を満たし、孫出願が子出願に対し分割の要件を満たし、かつ、孫出願に係る発明が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを要する、と判示した。

そして、本件について、「子出願に係る発明は、手続補正書により補正され、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなり、いったん特許権の設定登録がされた後、当該補正がされた発明のまま、その無効審決が確定し、子出願に係る特許権は、初めから存在しなかったものとみなされた。したがって、当該補正がされた発明はもはや訂正される余地はなく、子出願に係る発明は、親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなったから、子出願が分割の実体的要件を満たさないことは明らかである。そうすると、孫出願の分割の適否を検討するまでもなく、孫出願である本件特許出願の出願日が親出願の出願日まで遡及する余地はないといふべきである。」として、原告の請求は棄却された。

この判決によれば、上記した孫出願の分割の要件に示されるように、孫出願に係る発明が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであって第三者に不利益を与えるものではない場合であっても、子出願が分割の要件を満たさない限り、孫出願の出願日は親出願の出願日まで遡及しないこととなり、権利者にとっては厳しすぎるとも思われる。しかしながら、判決にあるように、「分割出願による遡及の利益の享受は、出願日が、「もとの特許出願」の出願日に遡及するというものであり、孫出願を「新たな特許出願」とすると、「もとの特許出願」とは子出願であるから、孫出願は、適法に分割された場合であっても、子出願の出願日に遡及するにすぎない。」ことを考えると、理論的には尤もな結論である。

(詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹)