

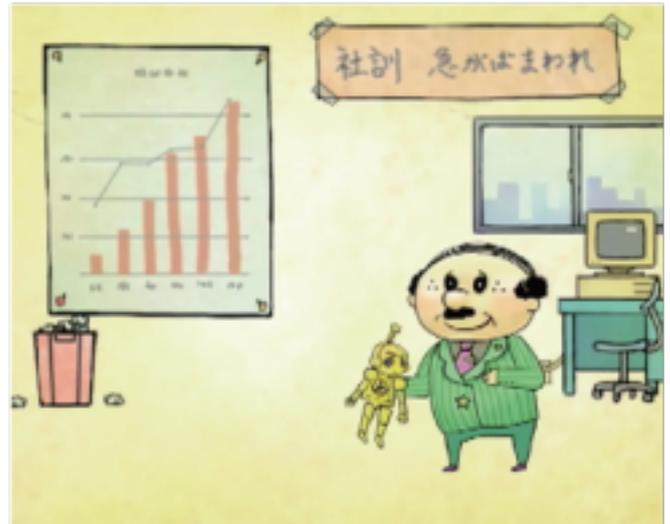
# 49

講師用テキスト

## 模倣品への特許侵害 警告の落とし穴

特許権侵害に対してどのような備えが必要か理解する

自社の特許を侵害されたと気付いたある会社。  
この模倣品を買わないようにと自社の顧客に文書を配布。  
しかし、よく調べると模倣品は特許侵害ではなかったため  
逆に文書配布に対する損害賠償の訴訟提起を受けた！



### この動画のおさらい



### どんな落とし穴だった？

ある特許権を有する会社が、「ライバル企業が模倣品を販売しはじめた」との情報を得ます。  
直ちに自社の顧客へ『自社特許を侵害するライバル企業の模倣品を購入しないように!』との文書を配布しますが、  
実際には特許権を侵害するものではなかった……。しかも逆に文書配布に対する損害賠償の訴訟提起を受けてしまって……。  
さあ、どうなる???



### この落とし穴に落ちないために

特許権を侵害されたと考えられる場合に、まず相手方の侵害物件を入手し、特許権を本当に侵害しているのか確認のうえ、侵害していると判断した場合には、警告書を送付するという手順をとることが通例だと思われま

す。相手方に警告書の送付をしても、無視され販売を継続された場合、直接顧客に相手方の特許権侵害の事実を告げ、購入を差し控えてもらうようにしたいという誘惑が生じます。実際に、クライアントからそのような要望をいただいたこともありましたが、やめていただくようアドバイスさせていただいております。それはもしも特許侵害では無かった場合、損害賠償の訴訟提起のようなリスクがあるからです。特許権の技術的範囲に属するか否かの判断は微妙なケースもあります。また、使用権が成立する場合などもあり、実際には相手方が特許権を侵害しているとはいえないということとなったときは、顧客に対して虚偽の内容を告知して相手方の信用を害したということとなってしまいます。

裁判例にも、告知や文書配布の差し止めに加え、約 6000 万円の損害賠償の支払いを命じた事案（東京地方裁判所平成 16 年 3 月 15 日判決）などがありますので、くれぐれも注意が必要です。



山本英雄  
弁護士  
加藤・山本法律事務所

昭和62年弁護士登録、加藤・山本法律事務所所属。企業の監査役のほか、特許に関する講演やセミナーなど、知的財産に関し法的観点からの支援を行う。



## スタディーケースについて 以下の設問について考察しましょう。

### 1. 他社に特許権侵害の警告を行うことのメリットとリスクはどのようなものでしょうか

メリット	<ul style="list-style-type: none"><li>→侵害行為を止めさせる</li><li>→特許の使用料や損害賠償を請求できる</li><li>→技術提携や事業提携の糸口とできる</li><li>→自社が権利侵害に対して毅然と対応することの、社外へのアピール</li></ul>
リスク	<ul style="list-style-type: none"><li>→他社の保有する特許権の侵害で逆に警告される。</li><li>→他社が本当に侵害しているのか否かを精査していないと、逆に訴えられる可能性がある。</li><li>→警告する相手によっては「弱いものいじめ」「和を乱す者」といったネガティブなブランドイメージができてしまう</li><li>→相手によっては、特許権以外の反撃（取引条件の変更、従業員の引き抜き等）を受ける</li></ul>

### 2. 他社に特許権を侵害されていることが疑われる場合にはどうすればよいのでしょうか

	<ul style="list-style-type: none"><li>→弁理士や弁護士へ相談する。</li><li>→侵害に関する事実関係を確認するとともに、当該他社の特許で自社が侵害しているものがないかどうかを確認した上で、当該他社への侵害警告を検討する。</li><li>→侵害が疑われる製品を研究し、自社の権利範囲の中に入っているのか否かを専門家（弁理士）とともに精査する。</li></ul>
--	---

### 3. 他社からの特許権侵害警告を受けたときに備えて、どのようなことを整備しておく必要があるのでしょうか

	<ul style="list-style-type: none"><li>→日頃から競合他社の特許調査をしっかりと行っておく。</li><li>→警告を受けた際の行動を予め計画しておく。</li><li>→弁理士や知財担当者等の専門家と連携し、情報交換をしておく。</li><li>→知財紛争対応力の高い企業を事業パートナーとし、協働して特許権侵害警告に対応することを契約書等で合意しておく。</li></ul>
--	---

MEMO

--

# 49

受講者用テキスト

## 模倣品への特許侵害警告の落とし穴

特許権侵害に対してどのような備えが必要か理解する

自社の特許を侵害されたと気付いたある会社。  
この模倣品を買わないようにと自社の顧客に文書を配布。  
しかし、よく調べると模倣品は特許侵害ではなかったため  
逆に文書配布に対する損害賠償の訴訟提起を受けた！



### この動画のおさらい



### どんな落とし穴だった？

ある特許権を有する会社が、「ライバル企業が模倣品を販売しはじめた」との情報を得ます。  
直ちに自社の顧客へ『自社特許を侵害するライバル企業の模倣品を購入しないように!』との文書を配布しますが、  
実際には特許権を侵害するものではなかった……。しかも逆に文書配布に対する損害賠償の訴訟提起を受けてしまって……。  
さあ、どうなる???

MEMO



## スタディーケースについて 以下の設問について考察してください。

1.他社に特許権侵害の警告を行うことのメリットとリスクはどのようなものでしょうか

メリット	→侵害行為を止めさせる
リスク	→他社が本当に侵害しているのか否かを精査していないと、逆に訴えられる可能性がある。

2.他社に特許権を侵害されていることが疑われる場合にはどうすればよいのでしょうか

→侵害に関する事実関係を確認するとともに、当該他社の特許で自社が侵害しているものがないかどうかを確認した上で、当該他社への侵害警告を検討する。

3.他社からの特許権侵害警告を受けたときに備えて、どのようなことを整備しておく必要があるのでしょうか

→日頃から競合他社の特許調査をしっかりとっておく。

MEMO

Blank area for notes.