

令和6年10月18日

K T K 講演

# 知財紛争における交渉・和解

書籍「知財紛争“和解”の実務」の出版を記念して

弁護士 室谷和彦

## 知財紛争における交渉・和解

**【目的】** 知財訴訟前の交渉・和解について、実務上の観点から、検討すべき事項や注意すべき事項について解説する。

**【分野の限定】** 時間の関係上、特許権侵害を中心に

### **【4つの内容】**

- ①権利者側の立場から、被疑侵害品の発見から警告書送付まで
- ②被疑侵害者側の立場から、警告書を受領してから回答書送付までの間まで
- ③交渉段階において注意すべきポイント
- ④争点ごとにみる交渉のポイント

# 1 被疑侵害品の発見から警告書送付までの間におけるポイント

## 【前提となる場面】

X社が、甲特許を有し、その実施品であるX製品を販売しており、Y社が製造販売するY製品が、甲特許権を侵害すると疑われる場合

### 1 - 1 被疑侵害品の発見

競合他社のパンフレット、カタログ、ウェブサイトから取引先からの連絡など

### 1 - 2 資料の収集

権利行使するか否かの判断のためには、必要な資料を収集することが重要  
被疑侵害品、権利関係、被疑侵害者に関する情報収集

## 1 - 2 - 1 被疑侵害品に関する資料

### ・ Y製品の入手

特許権を侵害しているか否かを検討するためには、Y製品の構成を正確に把握する必要があり、そのためには、現物があつた方が望ましい。

Y製品が市場で購入できる場合は、現物を購入する。なお、購入した場合には、必ず、領収証や明細書を保管しておくべき。Y製品の販売時期、販売金額、販売ルートをめぐる、争いが生じることもあるから。

### ・ Y製品の展示状態

Y製品が、店舗などに展示されている場合は、その展示状態を写真撮影しておくべきである。販売のための展示の状況やその時期を証拠化するためである。写真撮影するにあたっては、撮影日時がわかるようにしておくのが望ましい。スマートフォンで撮影し、その場で、その写真をメールに添付して、自分のパソコン宛てに送信しておく、日時を証明するのに便利である。

この方法は、日時を証明するについて簡易な方法ではあるが、そこに表示された日時が正確であることを厳格に証明することはできない。厳格な証明が要求される場合は、タイムスタンプの活用も考えるべきであろう。

## 1 - 2 - 1 被疑侵害品に関する資料（続き）

### ・ Y製品のカatalogやパンフレット

カATALOG等の記載から、Y社が、Y製品の特徴やセールスポイントをどのように把握しているかを知ることができる。

また、カATALOG等には、発行時期が記載されているのが通常であるところ、その発行時期から、Y製品の販売開始時期を推測できる。なお、発行時期を示す表示がない場合には、少なくともカATALOG等の入手日は証明できるようにしておくべき。

### ・ Y社のホームページ

Y社のホームページにY製品の記事が掲載されている場合は、それを保存（データ及びプリントアウト）しておくべきである。ホームページの記載は、容易に変更できるため、現状を保存するためである。

## 1 - 2 - 2 権利関係についての資料

- ・ 甲特許について、資料（特許掲載公報・登録原簿謄本・包袋資料）をもとに、特許権者、存続期間、特許発明の内容等について確認する。
- ・ 甲特許は、X社の権利であるから、資料は社内にあるであろう（ない場合は、出願を依頼した特許事務所から入手する）。

## 1 - 2 - 3 Y社の情報

- ・ 被疑侵害者であるY社を特定し、商業登記の登記事項証明書を手取りすべき
- ・ さらにY社の会社規模や業績などの資料も入手する（Y社のホームページ等）。

## 1 - 2 - 4 業界の状況等の情報収集

- ・ **Y製品の販売状況**

Y社が、Y製品を大量に販売しているのか、まだ、ほとんど売れていないのかにより、X社としても、権利行使の切実さは異なる。

- ・ **X製品の販売状況**

X製品の販売が好調であるのか、それともあまり売れずに、販売中止を検討しているような状況なのか。

以前は、X社が、好調に販売していたのに、Y製品の登場により、売上げがガタンと下がったというような事実があれば、X社としては、権利行使に懸命にならざるをえない。

- ・ **同種製品におけるX製品とY製品とのシェア等の情報**

- ・ **X社の営業担当から情報収集**

## 1 - 3 専門家への相談

- ・ X社としては、ある程度の資料がそろった段階で、Y社に対して権利行使をするか否かを検討するため、**専門家（弁理士、弁護士）に相談**すべき。
- ・ この場面では、弁理士に相談するのが通例  
出願担当した弁理士 **権利行使方向に進みがち**
- ・ 弁理士と弁護士の同席が望ましい  
弁理士は、主に特許庁に対する出願手続を行っており、技術内容について知識と経験を有している。弁護士は、主に交渉や訴訟手続を行っており、紛争解決について知識と経験を有している。  
そこで、専門技術性を有する弁理士と、交渉実務・訴訟実務の専門家である弁護士の**連携により、互いの専門性を相互に補完**して、権利行使について迅速かつ適切な方針決定が可能となる。そのため、権利行使の相談にあたっては、**弁理士と弁護士が同席する形で行うのが、効率的かつ合理的**であるといえる。



## 1 - 4 検討すべき事項

### 1 - 4 - 1 権利関係の確認

- ・登録原簿謄本をもとに、甲特許について、権利者、および、存続期間を確認する。
- ・甲特許の特許権者がX社でない場合（例えば、社長個人である場合）  
専用実施権を設定登録するか、あるいは、特許権の移転登録をする必要がある（特77条、特98条1項1号2号）。独占的通常実施権を用いる方法
- ・権利の存続期間  
例えば、あと半年で特許権が消滅するのであれば、Y社としては、X社から権利行使されたとしても、販売を休止しておき、特許消滅後に販売すればよい。そのため、X社による権利行使も、金銭的解決を中心に考えざるをえない。

## 1-4-2 権利範囲

特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる（特70条1項）。実務上は、特許請求の範囲の記載を数個の構成要件（例えば、構成要件A～D）に分けて考える。

X社としては、出願経過も確認して（補正や訂正がなされている可能性もある）、**現在の特許請求の範囲を正確に把握**すべきである。

## 1-4-3 Y製品の把握

- ・ Y製品について、**製品名、品番、その構成、作用・効果**を把握
- ・ Y製品の構成については、甲特許の構成に対応して、構成a～dに分けて考える。

- ・ Y製品の**販売開始時期**

仮に、出願前から実施している場合には、甲特許について、先使用の抗弁（特79条）や公然実施（特29条1項2号）に基づく無効の抗弁（特104条の3）を主張される可能性がある。

## 1 - 4 - 4 技術的範囲の属否

- ・ Y製品の構成（a～d）と甲特許の構成要件(A～D)とを**対比**する。
- ・ Y製品の構成が甲特許の構成要件を全て満たす場合に、特許権侵害（**文言侵害**）となる（例外的に**均等侵害**）。
- ・ クレーム解釈
  - 明細書の記載及び図面（特70条2項）
  - 出願当時の技術常識
  - 出願経過（包袋禁反言）
- ・ 均等侵害
- ・ **分割出願**

## 1-4-5 無効理由

- ・リスク 権利行使制限の抗弁（特104条の3）、無効審判（特125条）。
- ・調査

このようなリスクの有無を検討するため、警告の前に、無効理由についても、ある程度の調査・検討を行うのが通常である。もっとも、警告をなすか否かの検討段階であるから、調査・検討といっても厳密なものではなく、すでに入手している公知文献（開発段階、出願前調査段階、出願経過で特許庁から引例として提示されたもの）について、（甲特許発明の正確な理解のためにも有益なので）進歩性等について検討を行う程度が一般的であろう<sup>2</sup>。

## 1-4-6 権利行使の必要性

- ・費用対効果

権利行使をするには、それなりの労力と費用がかかる。X社としては、Y製品が甲特許を侵害するかどうかだけでなく、経営上の観点から、権利行使の必要性があるか、その程度について検討することが肝要である。

X製品が、X社の基幹製品であり、売上げも大きい場合と、もともと人気がなく、近々、販売を終了する予定の場合では、権利行使の必要性が異なる。

---

<sup>2</sup> 事案によっては、権利行使前に、徹底的に調査・検討を行うこともある。X社がどのような立場をとるかによる。

## 1-4-6 権利行使の必要性（続き）

また、Y製品は、X製品より、廉価で品質も良いため、シェアを伸ばしており、そのためにX社の売上が減少しているような場合には、切実な必要性があるといえる。Y製品が、劣悪品であり、ほとんど売れていないというような場合には、しばらく様子を見ることも考えられる。Y製品は、今はそれほど売れていないが、Y社が販売活動を続けていけば、いずれ脅威となる可能性があるというような場合も考えられる。さらに、Y製品は売れていないが、これに続いて他社からZ製品が販売される可能性がある場合には、X社としては、強硬な姿勢を示しておく必要があるかもしれない。

このように営業的観点、経営的観点から、X社にとっての権利行使の必要性の程度を検討することも重要である。

さらに、X社とY社との関係性や、Y社の規模や社風なども検討材料に含まれるであろう。

## 1-4-7 権利行使の内容

Y製品が甲特許権を侵害している可能性が高く、かつ、経営判断として権利行使の必要性がある場合には、X社はY社に対し、警告書を送付することになる。

X社がY社に対して要求する内容は、①Y製品の製造・販売の差止め、②在庫の廃棄、③金銭給付であるのが通常である。

例外的に、Y製品の販売開始から時間が経っていない場合や、それほど販売数量がない場合、あるいは、とにかく迅速に販売を止めたい場合などは、①②だけを要求することもある。

## 1-5 警告書の送付

### 1-5-1 送付主体

- ・ 3種類 「X社代理人弁護士〇〇」「X社代表取締役△△」「X社知的財産部部長□□」
- ・ 「X社代表取締役△△」や「X社知的財産部部長□□」の名義で警告する場合は、いわゆる「様子見」であり、Y社の対応を見てから、再度、方針を検討することを予定している。侵害かどうか判断が容易でないような場合に用いられることが多い。緊迫感がないため、Y社が回答しない場合もあり、そのような場合には、改めて「X社代理人弁護士〇〇」で警告することになる。
- ・ 「X社知的財産部部長□□」の名義で警告する場合としては、X社とY社の知財部担当者間で話し合いにより解決することを前提にした警告が主であろう（特に、クロスライセンスが頻繁になされる業界）。内容としても簡易なものになっていることが多い。
- ・ 様子見ではなく、真剣に権利行使を行う場合には、「X社代理人弁護士〇〇」の名義で警告を行う。

## 1 - 5 - 2 警告書の内容

- ・ 甲特許権を特定する事項（登録番号、出願日、登録日、発明の名称）
- ・ Y製品を特定する事項（商品名、型番等）
- ・ Y製品の構成が甲特許発明の技術的範囲に属すること。対比を記載する例と記載しない例がある。
- ・ 要求事項（製造販売の中止、金型・在庫・半製品の廃棄）
- ・ 損害賠償額を検討する前提として、販売開始時期、販売数量、在庫数量の開示を要求することも一般的に行われている。

【警告書 ひな形Aタイプ 代表者名 対比なし】

令和5年5月〇〇日

〒〇〇〇-〇〇〇〇  
大阪市中央区〇〇1丁目〇番〇号  
被通知人 〇〇株式会社  
代表取締役 〇〇様

〒×××-××××  
大阪市北区××1丁目×番×号  
通知人 ××株式会社  
代表取締役 ×××× 印

通 知 書

前略 当社は、下記の特許権を有しています。  
特許第\* \* \* \* \*号  
発明の名称：-----  
請求項1 -----を備える保存容器。

ところで、貴社が製造・販売しておられる品名：●●  
ボックス 型番：WT-●●●なる保存容器は、上記特  
許権の請求項1の構成要件を全て充足しています。そ  
れゆえ貴社が上記製品を製造販売する行為は、当社の  
上記特許権を侵害しております。

よって、当社は貴社に対し、上記製品の製造・販売の  
中止、及び損害賠償金の支払いを求めます。

つきましては、本書到達後、14日以内に、貴社の対  
応について御回答いただきますようお願い申し上げま  
す。

草々



## 【警告書 ひな形Bタイプ 弁護士名 対比あり】

### 警告書

拝啓 新緑の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

当職は、××株式会社（以下、「当社」といいます。）の代理人として、貴社に対し、以下のとおり通知致します。

#### 1 当社特許権

当社は、発明の名称を「〇〇」とする特許権（特許第〇〇〇〇〇号。以下「当社特許権」といいます。）を有しております。本件特許権の特許請求の範囲（請求項1）は、次のとおりです。

##### 【請求項1】

A-----B-----C-----を備える保存容器

#### 2 貴社の侵害行為

貴社は、令和5年〇月頃から、下記製品（以下、「貴社製品」という。）を製造・販売しております。

記

品名：〇〇ボックス

型番：WT-〇〇〇

貴社製品は、a-----の構成、b-----の構成、c-----の構成を有しております。

それゆえ、貴社製品は、本件特許発明の構成要件ABCをすべて満たしており、本件特許発明の技術的範囲に属するものであります。したがって、貴社が貴社製品を製造・販売する行為は、当社特許権の侵害に該当します。

#### 3 貴社への要求事項

つきましては、当社は、貴社に対し、下記事項の実行を求めます。

① 貴社製品の製造・販売を直ちに中止するとともに、中止完了の旨および最終出荷日を当職まで報告すること

② 貴社製品の販売中止までの販売数量・在庫数量及び売上額について、当職まで速やかに報告すること

③ 貴社製品の全ての在庫を速やかに廃棄するとともに、その廃棄の事実を証明する書面を当職まで提出すること

#### 4 結語

上記要求事項について、本書到達後14日以内にご回答いただきますようお願い申し上げます。

貴社において、誠意ある対応をいただけない場合には、法的措置を取ることとなりますので、予めご承知おきください。

なお、今後のご連絡につきましては、下記連絡先（××法律事務所）宛てにお願い申し上げます。

敬具

令和5年5月〇〇日

〒〇〇〇-〇〇〇〇

大阪府中央区〇〇1丁目〇番〇号

被通知人 〇〇株式会社

代表取締役 〇〇 殿

〒×××-××××

大阪府北区××1丁目×番×号

××ビル3階 ××法律事務所

TEL：06-××××-××××

FAX：06-××××-××××

通知人 ××株式会社

代理人弁護士 ×××× 印

## 1－5－3 送付先

- ・ Y製品の製造・販売元はY社なら、送付先はY社。
- ・ 仮に、製造元がY 1であり、販売元がY 2である場合は、通常は、Y 1に対して警告する。販売元であるY 2にも警告書を送る場合には、営業誹謗とならないように、注意が必要である。
- ・ X社としては、販売元のY 2だけがわかっており、製造元がわからない場合もある。このような場合には、特許権侵害を示して通知するのではなく、単に製造元を問い合わせるという方法も考慮すべきである。
- ・ 輸入業者に対する侵害警告の場合、国外の供給元に対する営業誹謗行為とされる場合があるので、同様の注意が必要である。

## 1－5－4 送付方法

- ・ 警告書の送付にあたっては、内容証明郵便で送るのが通常である。
- ・ 最近では、ECサイトへの知的財産権侵害申告も増えている（特に商標権、著作権）。

## ●営業誹謗にご用心

(問題となる場面)

X社は、警告段階において、甲特許は有効であり、Y製品は甲特許権を侵害していると判断して、Y製品を販売しているY2社に対して警告書を送付したところ、後の特許権侵害訴訟で非侵害（無効を含む）とされた場合には、客観的には虚偽の事実を告知したこととなり、X社は、Y1社から信用毀損行為（不競法2条1項21号）に該当するとして損害賠償等の請求を受ける可能性が生じる。

(ポイント)

もっとも、Y2社も、Y製品を「販売」している以上、X社からすれば、甲特許を「実施」（特2条3項）している（侵害している）のであり、Y2への警告も権利行使の一環とも考えられる。問題は、真に権利行使の一環としてなされたか、権利行使を装ってY1からの仕入れを控えさせるために行ったかである。

## ●営業誹謗にご用心（続き）

（判断基準）

その判断基準について、裁判所は、「当該告知文書等の形式、文面のみによって決すべきものではなく、告知文書等の形式、文面、当該告知に先立つ経緯、告知文書等の配布時間、期間、配布先の数、範囲、告知文書の配布先である取引先の業種、事業内容、事業規模、競業者との関係、取引態様、当該侵害被疑製品への関与の態様、特許侵害訴訟への対応能力、告知文書等の配布への取引先の対応、その後の特許権者および当該取引先の行動等諸般の事情を総合的に判断するのが相当である」と判示した（東京高判平14・8・29判時1807号128頁バイエル事件）。

この裁判例以降、上記のような判断基準に基づいて、警告が「真に権利行使の一環として警告行為を行ったのか否か」あるいは「権利行使として著しく相当性を欠くか否か」により、営業誹謗に該当するか否かを判断する裁判例が続いている（東京地判平14・12・12判時1824号93頁〔無洗米事件〕、東京地判平15・10・16判時1874号23頁〔サンゴ砂事件〕、東京地判平16・1・28判時1847号60頁〔携帯接楽事件（第一審）〕等。詳細について、松村信夫『新不正競争訴訟の法理と実務』637頁以下）。

このような裁判例の状況からすれば、Y2社への通知は、慎重にすべきである。

\*ECサイトへの申告は、より慎重にすべき 大阪地判令和6年3月18日知財ぷりずむNo263

## 2 警告書受領から回答書送付までにおけるポイント（被疑侵害者）

Y社が、X社から、Y製品が甲特許にかかる特許権を侵害する旨の警告書を受け取った。  
Y社は、何をすべきか。

### 2-1 特許権侵害等の警告への回答準備

#### 2-1-1 事実関係の確認 資料の収集

- ・ 甲特許権に関して
  - 特許登録原簿の謄本 権利主体や存続期間を確認するため
  - 特許掲載公報 特許発明の内容を確認する
  - 包袋資料 出願経過を検討するため
- ・ 出願前の公知技術の調査  
特許発明の正確な把握や無効理由の検討のため
- ・ Y製品に関して  
Y製品のパンフレット、カタログ、図面  
製造・販売開始時期、販売数量 確認

## 2-1-2 検討すべき事項

- ・ 甲特許の確認  
権利者、存続期間、現在の特許請求の範囲（訂正等の可能性）
- ・ 甲特許が、分割出願である場合には、親出願も確認し、分割要件（特44条）を満たしているかも確認する。
- ・ 甲特許発明の技術的範囲  
特許請求の範囲の記載、明細書等を考慮（特70条）  
包袋禁反言（包袋資料）
- ・ Y製品の構成等  
Y製品の現物をもとに、開発担当者から、Y製品の構成、作用・効果を、正確に聴き取る（知財部、法務部 正確に把握していない場合あり）。

## 2-1-2 検討すべき事項（続き）

- ・ 警告書におけるY製品の構成

警告書では、Y製品は、〇〇の構成を有すると記載していても、実際には、そのような構成を有していない場合がある。作用・効果について、誤った記載がなされていることもある。X社としては、Y製品について、十分に把握できていない（推測まじり）ことも少なくない。（警告書において、Y製品の構成を特定せず、侵害であるとするもの）。

- ・ Y製品の販売開始時期

先使用の抗弁（特79条）、公然実施（特29条1項2号）

- ・ 技術的範囲の属否

文言侵害にあたるか 分説+対比

X社が、技術的範囲の属否について、十分な検討をせず警告する例は少なくない。均等侵害が成立しないか検討（構成要件該当しない。不明確な場合）

## 2-1-2 検討すべき事項（続き）

- ・ 無効理由の検討

  - 無効審判、特許無効の抗弁

    - 有力な公知文献（新規性欠如を基礎づけるものや、それに近いもの）が見つければ、交渉段階でX社に対して提示し、権利行使を断念させることも可能。

    - X社としても、甲特許が無効になれば、その独占状態が解かれるため、Y社が無効審判しない代わりに、X社に対して権利行使しないとの合意により解決するという例もある。

- ・ リスクの検討

  - 万一訴訟になって敗訴した場合における損害賠償の額

    - Y製品の売上や利益から概算

  - 製造・販売を中止した場合の影響

    - Y製品の販売状況 確認

  - 訴訟となった場合の費用と労力（侵害訴訟、無効審判、審決取消訴訟）

    - 弁護士費用、弁理士費用の説明 共通認識



## ●公知文献調査（有利に交渉するための材料探し）

### 1 概要

甲特許 無効化するための資料を探す。新規性・進歩性欠如の証拠となる文献。「バッチリ」が見つければ、一応のゴール。

### 2 調査の対象と方法

調査対象は、甲特許の出願前に公知となった文献。

公報に限られず、出願前に公知であれば、論文でもパンフレットでもかまわない。

公報類では、特許請求の範囲に限られず、明細書・図面の全て。

#### (1)公報類

##### ・芋づる式

従来技術として記載されている文献、審査段階で問題となった引用文献が出発点

FI記号、Fターム、国際特許分類（IPC）

##### ・日本の公開特許公報 あまり期待できない。審査段階で調査済み

むしろ、かなり古い特許や実用新案の公報や、他の分類が付与されているものに期待

##### ・手めくり

原始的であるが、ヒットした公報のPDF（たとえば200件）を、手めくりで見ていくのも有効。技術的に、どのような進化をたどっているかが分かると、探している技術が、どのあたりで出てくるかを予測できる。

## 公知文献調査（有利に交渉するための材料探し）（続き）

### (2) 外国特許公報

- ・ 米国特許の公報 有用な公知文献が見つかる可能性が高い。
- ・ 技術担当者 に話を聞く 「この分野の技術であれば、何年頃、どこの国が先行していた」
- ・ 調査会社 英文、専門家  
費用がかかるので、調査対象や内容を限定して、依頼することが必要。

### (3) 論文、技術文献

- ・ 無効とすべき特許に、かなり近い主引例が見つかっており、当業者からすれば、容易想到であろうという場合には、副引例や出願時の技術常識、技術水準を示す証拠を探す。
- ・ 国立国会図書館（関西館）

### (4) カタログ・パンフレット

- ・ 特許出願前から、よく似た技術について、他社が実施していた
- ・ 弁護士法23条照会 カタログやパンフレットのコピーを入手することも可能。
- ・ 業界団体等 会員企業の過去のカタログやパンフレットを残している場合あり
- ・ 業界紙などに有益な情報が掲載されている場合あり

## 2-1-3 回答書

- ・特許権侵害の警告書が届いても、回答書送付、あるいは、その後の交渉により解決することが大半。訴訟にいたるのは少数。
- ・訴訟になると、費用も労力も時間もかかる。Y社が回答書を送付するにあたっては、何よりも訴訟リスクを回避することを念頭に置いて、丁寧に対応することになる。
- ・回答の仕方 大別すると
  - ①技術的範囲に属さない
  - ②無効理由が存する
  - ③Y製品の製造販売を中止する
- ・「本書到達後2週間以内に回答がない場合は、法的手続きを取る所存でございます」2週間で十分に検討をして回答をなすことは困難。遅れる旨、会社から連絡する。

## 【回答書 技術的範囲に属さない】

### 回答書

冠省 当職は、Y株式会社（以下、「当社」という。）の代理人として、令和5年●月●日付警告書に対して、下記のとおり回答いたします。

上記警告書によれば、当社が製造・販売する「〇〇保存容器」（以下、「本件容器」という。）は、貴社が有する特許第〇〇〇〇号（以下、「本件特許」という。）の技術的範囲に含まれる旨、主張されております。

しかし、次に述べるように、本件容器は、本件特許発明の技術的範囲に属するものではありません。

本件特許発明においては、〇〇内に△△材とこれに連結される□□材を備えることを構成要素としております。これに対して、本件容器においては、そもそも、△△材と□□材とは連結されておられません。

すなわち、本件容器においては、・・・を有しており、・・・は備えておりません。そのため、・・・という効果も奏しません。

本件容器のパンフレット（別送いたします）には、本件容器の写真及び概要図面が掲載されておりますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。

もともと、当社は、決して紛争を好むものではございません。そこで、貴社のお考えについて、より詳細なご説明を賜りたく存じます。当社といたしましては、貴社のご説明をもとに、再度、検討させていただき所存でございますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

今後の連絡は、代理人弁護士××××（電話 06-××××-××××）までいただきますようお願いいたします。

草々

令和5年□月□日

〒〇〇〇-〇〇〇〇  
大阪府中央区〇〇1丁目〇番〇号  
被通知人 〇〇株式会社  
代表取締役 〇〇 殿

〒×××-××××  
大阪府北区××1丁目×番×号  
××ビル3階 ××法律事務所  
TEL：06-××××-××××  
FAX：06-××××-××××  
通知人 Y株式会社  
代理人弁護士 ×××× 印

## 【回答例 無効理由が存する】

### 回答書

拝復 新緑の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、貴社よりお送りいただきました令和5年●月●日付警告書について、本書をもって回答いたします。

上記警告書によれば、当社が製造・販売する「○○保存容器」（以下、「本件容器」という。）は、貴社が有する特許第○○○○号（以下、「本件特許」という。）の特許権を侵害する旨、主張されております。

しかし、本件容器は、本件特許に抵触するものではありません。

何より、本件特許は、その出願日前に公知となった特開平6-○○○○の公報（引用文献）に記載された発明に基づいて、容易に発明をすることができたものであり、進歩性を欠くものと思料します。

引用文献には、・・・と記載されており（11頁）、また、「たとえば、・・・を用いることにより・・・も可能である」（12頁）とも記載されております。

つきましては、上記引用文献について、ご検討の上、貴社のお考えについて、伺いたく存じます。

今後の連絡は、知的財産部部長 ××××（電話 06-××××-××××）までいただきますようお願いいたします。

敬具

令和5年□月□日

〒○○○-○○○○  
大阪府中央区○○1丁目○番○号  
被通知人 ○○株式会社  
代表取締役 ○○ 殿

〒×××-××××  
大阪府北区××1丁目×番×号  
通知人 B株式会社  
知的財産部部長 ×××× 印  
TEL：06-××××-××××  
FAX：06-××××-××××

## 【回答書 製造販売中止】

### 回答書

冠省 当職は、Y株式会社（以下、「当社」という。）の代理人として、令和5年●月●日付警告書に対して、下記のとおり回答いたします。

上記警告書によれば、当社が製造・販売する「○○保存容器」（以下、「本件容器」という。）は、貴社が有する特許第○○○○号（以下、「本件特許」という。）の技術的範囲に含まれる旨、主張されております。

しかし、本件容器は、次のとおり、本件特許発明の技術的範囲に属するものではないと思料いたします。

・・・略・・・

もっとも、当社としましては、貴社との間で、無用の紛争が生じることを避けるため、本件容器の製造販売を中止する所存です。

販売の中止時期としては、令和5年○月末を検討しております。

つきましては、今後の調整について、当職より、貴職宛てご連絡させていただきますので、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

草々

令和5年□月□日

〒○○○-○○○○  
大阪府中央区○○1丁目○番○号  
○○ビル6階 ○○法律事務所  
被通知人 ○○株式会社 代理人  
弁護士 ○○○○ 殿

〒×××-××××  
大阪府北区××1丁目×番×号  
××ビル3階 ××法律事務所  
通知人 Y株式会社 代理人  
弁護士 ○○○○ 印

## 3 交渉段階において注意すべきポイント

### 3-1 訴訟にならないために

- ・ 知的財産権に関する争いは、いわば企業間の障地取り **ビジネスの一部**
- ・ 権利者も被疑侵害者も、**迅速かつ低コストな解決を望む**。
- ・ 交渉段階では、とにかく、訴訟に移行することなく、**円満に解決することを念頭**に対応する（例外 新たなビジネスモデル。訴訟をコマーシャルに使う）。
- ・ 交渉段階では、**被疑侵害者からの反論**（「技術的範囲に属さない」「無効理由がある」）が繰り返される。**権利者側**としては、防戦一方となるのを打開するため、「要求をのまなければ訴訟提起をする」と**威勢を張る**ことがある。実際には、状況をみて、適当なところで手を打つことを念頭に、交渉をしている。
- ・ 協議の末に、その妥協点（落としどころ）を見つけ出すのが交渉。

## 3 - 2 窓口

- ・ **会社の担当者**

会社の担当者が行う交渉は、それが決裂しても、すぐに訴訟になるのではなく、弁護士同士の交渉に移行することができる。その意味で、様子見的な交渉である。

- ・ **弁護士同士**

訴訟になった場合の見通しを前提に、訴訟に進まないように交渉を進める。

## 3 - 3 白黒をつけない解決

- ・ 交渉の進め方（知財弁護士同士）

①訴訟になった場合、どのような結論になるかの見通しを立てるために、双方から争点について意見を出す。

②その争点について、どのような考え方に立てば（あるいは、どのような証拠があれば）侵害が認められ、逆に、どのような考え方によれば、非侵害となるかについて、共通認識を形成する。

③その争点について、白黒を付けずに解決する方法を探る。

・ 訴訟上の和解では、争点について、白黒を付けた上で、解決策（差止め、廃棄の内容、解決金の額）について協議をなす。交渉段階の和解では、そもそも、白黒を付けずに、解決策について協議する。



### 3 - 4 決裁

- ・最終的に和解をするか否かの意思決定をなすのは、会社（多くは取締役ないし取締役会）。

- ・決裁が得られずに、和解成立に到らない場合がある。

例えば、和解案において、被疑侵害者が、一定の解決金を支払うような場合を考えるなら、判決となれば、その解決金の何倍もの損害賠償のおそれもあるが、非侵害であるとして請求棄却になる可能性もある。判決における勝敗の可能性がわからない段階で、その和解案が、被疑侵害者にとり有益か否かを判断するのは、本来的に困難である。そのために、取締役会での決裁を得ることができず、交渉段階での和解が成立に到らないということも生じる。

このように、交渉段階の和解では、争点について白か黒かの可能性を正確に把握することはできない（判断するに必要な情報が集まっていない）状況であるため、決裁を得ることができず、解決に到らないこともある点を念頭に置いておく必要がある。

## 3-5 スピード

- ・ **迅速な解決手段**

訴訟 1年以上を要するのが通常

交渉段階 1年もかかることはない

- ・ **3~6ヶ月は要する**

訴訟にならないように慎重に進めるため、それほどトントンと進むことはない。  
実務上の感覚からすれば3~6ヶ月を要するのが通常。

## 3-6 合意書作成に進む場合と立ち消えになる場合

### ・交渉による解決の態様

#### ①両当事者間で合意書を締結して解決に到る場合

権利者側からすれば、訴訟に到ることなく、満足を得た（一定の譲歩はあったとしても）場合であり、いわば、ハッピーエンド。

#### ②権利者側が権利行使を断念して交渉が立ち消えになる場合

いったん権利行使したものの、何らかの理由で権利行使を継続できない（侵害の可能性が低い、無効の可能性が高い、訴訟をしてまで権利行使をする必要性がないなど）場合。

### ・立ち消えとなることは少なくない

権利者側としては、警告前に、非侵害の可能性、無効理由の可能性などについて、徹底的に検討した上で警告を送るわけではない。

これに対して、被疑侵害者は、権利者による権利行使を断念させるため、非侵害や無効理由等について、費用と労力を掛けて調査・検討を行い、反論をなす。

そのため、交渉段階において、被疑侵害者から出された非侵害や無効理由等についての事実を考慮して、権利者側が権利行使を断念することは、希有なことではない。

## 3-7 意匠権侵害の場合

### ・類否の検討には時間がかかる

意匠の権利範囲は、先行意匠を前提に解釈されるため、先行意匠調査を踏まえないと権利範囲は明らかとならない。それゆえ、意匠権侵害を理由とする警告に対する回答には、**相当の時間を要することになる**。

警告を受けた被疑侵害者としては、まずは「**調査完了後回答する**」旨を連絡し、ある程度時間をかけて対応を検討することになる。

### ・先行意匠調査には時間と労力と費用がかかる ÷ 意匠権は強い権利？

警告を受けたY社としては、類否を判断するためには、公知意匠の調査を行う必要があるが、この調査には、**膨大な労力、費用、時間**を要する。さらに、公知意匠をもとに検討しても、正確に類否を判断するのは、容易ではない。

このような事情から、意匠権侵害の警告を受けたY社としては、**類否はさておき、Y製品の販売中止に応じることが少なくない**（その意味で、意匠権は強力な権利ともいえる）。

デザインが問題になる場合は、**設計変更により回避が容易**である場合も多いことも、一因といえる。

## 3-8 商標権侵害の場合

### 3-8-1 フリーライド類型

- ・有名な甲商標の顧客吸引力を利用するために、甲商標に類似する Y 標章を使用する場合  
典型例 **偽ブランド品**
- ・警告を送ると迅速に対応することが多い。

### 3-8-2 たまたま類似標章使用類型

- ・甲商標の顧客吸引力を利用するという意図はなく、たまたま類似する Y 商標を使用している Y 社に対して、X 社が商標権侵害を主張する場合
- ・両社が使用する商標について**誤認混同を生じないようにするために、どのような措置をとるべきか**が、交渉の主眼となる。
- ・混同のおそれが多少ともあれば、甲商標と Y 標章が併存したままという状況は、Y 社からしても得策とはいえない。Y 社としては、Y 標章の使用を中止して、**混同しないように標章を変更する方が、長い目で見れば、経営上有益と考えられる場合も少なくない**。特に、Y 社が、Y 標章を使用しはじめて時間がたっていないような場合は、未だ、Y 標章に Y 社の信用が蓄積している状況にないのであるから、変更も容易である。
- ・警告を受けた Y 社の**ブランド戦略**  
同様のトラブルが生じないように、自社だけが使用することができ、顧客吸引力を有するようなブランドを構築する方向で、新標章を検討すべき。→商標出願しておくべき

### 3-8-3 不使用主体類型

従来はトロールとか商標マフィアといわれた

- ・ X社は、甲商標を使用しておらず、商標権侵害を主張して金銭を得ることを目的とする場合
- ・ X社は、社会的関心事を契機に周知となった言葉を商標出願し（先願主義を悪用するものともいえる）、登録となった場合に権利行使を行うことが多い。
- ・ Y社が交渉に応じると、X社は、相応の額での使用許諾あるいは商標権譲渡を提案してくるが、その後、何らかの金銭的要求があるとも限らない。そのため、慎重な対応が必要であり、権利行使に対抗するためには、無効審判あるいは不使用取消も検討する必要がある。

### 3-8-4 非商標的使用類型

- ・ Y社が、Y商品の出所識別のためではなく、Y商品の説明等のために記載した表示を、X社が商標権侵害として問題とするような場合
- ・ 商標的使用か否かを正確に判断することは困難。X社は、この点を具体的に検討することなく、Y社に警告する事案が相当数存在する。検索サイトで甲商標を検索すると、多くのサイトがヒットするため、これをもとにして、X社が十分な検討をすることなく、Y社に警告書を送っていることが多い。
- ・ 非商標的使用については、多くの裁判例がある。Y社としては、これらを示して、Y標章の使用が商標権侵害にあたらぬ旨を回答することになる（放置すると、訴訟提起のおそれもある）。
- ・ 撃退法 どの記載をもって商標権侵害であるのかが特定されていないことが多い。特定するよう求めると、X社からの連絡が途絶えることが少なくない。

### 3-8-5 暖簾争い類型

・老舗の暖簾分けのように、一つの出所表示を二つの主体が使用することにより生じるトラブル。

例えば、X社とY社（例えば、老舗の菓子店の本家と分家）とは、同じ甲商標を出所表示として使用して商品を販売しており、また、両者の営業活動により、その甲商標は信用力を蓄積してきた場合。

・X社が商標権を有していたとしても、Y社に対して権利行使することは、場合により権利濫用になる。権利濫用にあたるか否かは、信用の蓄積への貢献の有無、商標権の取得経緯、長期間にわたり権利行使がなかったこと、使用の承諾の有無等を考慮して、判断される。

・それゆえ、この種の事案においては、X社、Y社の成り立ち、由来、甲商標の使用実績等について、十分な検討が必要となる。東京地判平成28・6・30「極真空手事件」知財高判令和4・11・30 老舗「守半」事件

・訴訟になりやすい事案

・争いを回避する術はあるか。

例 「ひばり庵」長男と次男 出所は別 品質は統一されていない  
テキストP84 コラム8 「骨肉の争いを回避」

## 4 争点ごとにみる交渉のポイント

X社が、Y社のY製品は、甲特許権を侵害すると主張して警告書を送り、Yが回答書を送り、交渉が続いている場面について、争点ごとに、検討すべき点や注意すべき点を解説する。

### 4 - 1 被疑侵害品の構成の特定が争いになる場合

- 例えば

X社は、Y製品はP構成を有すると主張。Y社は、P構成を有しないと主張。

- X社の検討不足が原因であることが大半

実務上は、X社が、Y製品について十分に検討することなく（特に、現物をもとに検討していない場合が多い）、不正確な理解のままに警告したという事案が多い。

- 検討不足の原因

- ①調査不足

- ②Y製品が高額であり現物を入手することが困難

- ③P構成の有無を判断するには多大な労力を掛けて分析をする必要がある場合

- ④製造方法



## 4 - 1 被疑侵害品の構成の特定が争いになる場合（続き）

### ・ Y社の対応において注意すべきこと

Y社からすれば、全く、意味のない警告であるために、安直に「技術的範囲に属さない」などと回答したくなる。

しかし、X社からすれば、Y社のそのような態度は、適当な言い逃れであると判断して、訴訟提起することになりかねない。

このような事態を防止するため、Y社としては、Y製品はP構成を有しないことを、客観的に明らかにするよう努力することが肝要である。多くの事案では、Y製品の該当箇所の写真、図面を示してP構成を有していないことを明らかにすれば、X社としても権利行使を断念せざるを得ないであろう。

### ・ Y社による開示において注意すべきこと

Y社としては、P構成を有しないことを、客観的証拠に基づいて示すことができる場合には、無用の紛争を防ぐため、X社に対して、それを開示すべきである。

## 4 - 1 被疑侵害品の構成の特定が争いになる場合（続き）

このような場面において、**注意することが2点**ある。

第1は、「**手間**」の問題である。

Y社からすれば、Y製品がP構成を有しないのは、明白なのに、なにゆえ時間と労力を掛けて、証拠を整理しないといけないのかという思いが生じる。しかし、**X社が、Y製品にアクセスするのが困難な事情**があるのであれば、Y社がこれを明らかにするしか、解決の方法はないであろう。

これに関連して問題となるのは、どの程度まで証拠を出すのかという点である。Y社としては、X社が権利行使を断念するように、一発で証拠を提出したくなるものであるが、**Y社としては、急ぐ必要はない**。必要な範囲で、五月雨式に提出していくことも、一つの方法である。

注意すべき点の第2は、**営業秘密**である。

Y社が、Y製品の構成（P構成を有しない）を開示することが、営業秘密との関係で困難となる場合がある。そのような場合には、交渉を担当する弁護士同士で十分に調整しながら、進めていくべきである。

具体的には、両代理人が**秘密保持契約**を締結して、**必要な点以外は、マスキング等**の工夫をなすことにより、開示可能かつ必要な範囲に限り資料を開示すべきである。

## 4-2 クレーム解釈が争いになる場合

### ・ 例え

特許請求の範囲の文言のままに解釈すればY製品はその技術的範囲に含まれるが、明細書の記載をもとに解釈すると技術的範囲に含まれない場合、あるいは、出願経過におけるXの主張からすれば含まれない場合、逆に、文言侵害には当たらないが、均等論が問題となる場合などがある。

### ・ 謙虚に理解

このような事案で注意すべきは、双方が主張する解釈について、**相手方の主張を正確に把握すべき**という点である。頭ごなしに、相手方の主張が間違っているというのではなく、どのような主張をしているのか、その根拠は何かを謙虚に理解すべきである。また、交渉にあたっては、書面のやりとりだけでなく、**誤解が生じないように口頭で話し合うべき**（特に、弁護士同士）である。

### ・ 誤解が原因の場合

双方が主張する解釈を突き合わせると、一方の主張において、**誤解が含まれていること**もある。そのような場合には、誤解が明らかになると、紛争が氷解することも少なくない。

## 4 - 2 クレーム解釈が争いになる場合（続き）

### ・水掛け論になる場合

時間を掛けて、双方が、相手方の主張を正確に理解したが、互いに水掛け論になってしまう場合もある。このような場合は、白黒を付けるのであれば、訴訟に進まざるを得ないが、何らかの解決策を提示すれば、訴訟に進むことなく和解により解決できる場合もある。

たとえば、Y社としては、Y製品にとって、紛争となっている技術を用いる必然性はなく、紛争を避けるために設計変更を行うことは容易であり、訴訟になった場合に要する費用や労力を考えると、**設計変更を行うのが得策**という場合もある。その場合には、交渉ポイントは、設計変更後の構成が甲特許権を侵害しないか、設計変更の時期、在庫の処分方法等に移行することになる。

## 4 - 3 無効理由が争いになる場合

### 4 - 3 - 1 明らかな無効理由がある場合

- ・ 例えば

出願前の公知文献から新規性欠如となる場合(バッチリが見つかった)

- ・ 訂正との関係

甲特許と同一の従来技術が見つかった場合であっても、訂正が認められる場合もある。

Yとしては、無効にならないように訂正すれば、Y製品が技術的範囲からはずれるか否かを検討することが必要である。

Xとしては、訂正すれば無効を免れ、しかも、訂正後の特許請求の範囲にY製品が含まれる場合には、訂正審判で訂正してから、再度、Y社に権利行使をなすことになる(特許権侵害を前提に交渉を続け、無効審判がなされれば訂正請求をなすこともできる。)

- ・ 訴訟にならないように丁寧に

明らかな無効理由がある場合、Y社としては、X社に権利行使を断念させるために、丁寧に対応すべきである。

Y社としては、X社に無効理由の存在を把握してもらうことが、第1目標である。そこで、回答書において、引用文献の記載を具体的に指摘して、甲特許に無効理由が存することを指摘する。そして、X社に、自発的に権利行使を断念してもらうため、X社の意見を求めるのが妥当であろう。

## 4-3-2 無効理由について争いがある場合

### ・ 例え

引用文献 1、2 により**進歩性が欠如**すると考えられる場合

### ・ 交渉の長期化とその利用

Y社が、回答書において、引用発明 1、2 を指摘して、甲特許発明は進歩性を欠くと主張したとしても、**進歩性の判断は評価を伴う**ため、X社としては、様々な理由を付けて反論をなし、無効理由があると納得するとは考えられない。

進歩性欠如が争点になる場合、何度もやりとりが続き、**交渉は長期化**するのが一般的である。

Y社としては、その時間を利用して、さらに有効な引用文献（新規性欠如になるようなもの）がないか、**調査を継続**するのが通例である。

また、Y社としては、その時間を利用して、**設計変更を行うこともできる**。

### ・ 無効審判をなすべきか

Y社としては、無効審判請求を行いたいところであるが、X社としては、侵害訴訟を提起せずに無効審判だけが進んだのでは、防御だけになるので、Y社が無効審判を行うなら、X社は侵害訴訟を提起するという対決姿勢となることが多い。実務上、**無効審判と侵害訴訟が併行することの多い**パターンである。

Y社としては、X社との交渉が終わるまでは（訴訟提起することが確実になるまでは）、**無効審判請求を待っておくのが無難**である。

## 4 - 3 - 2 無効理由について争いがある場合（続き）

### ・「特許庁の判断に従う」との内諾に注意

Y社とX社との間で、「無効理由についての判断は、特許庁の判断に従い、無効審判の成立後に和解を進める」との内諾をなすことがある。

しかし、特許庁が不成立審決（特許有効）を出したなら、Y社は審決取消訴訟を提起する。また、特許庁が成立審決（特許無効）を出したなら、X社は審決取消訴訟を提起する。

そのため、**無効理由の判断が確定するのは、かなり先になり、迅速な紛争解決とは程遠いこと**になる。注意が必要。

### ・白黒をつけない解決

X社としても、無効審判により無効となって、独占状態を失うのは不利と考えて、「**無効審判をしないから、権利行使もしない**」という合意を締結して解決することもある。

この場合、第三者に無効理由（と思われる事実）を知られないように、**和解において不開示条項を付す**必要がある。

## ● 不開示条項

### 1 不開示の要請

和解交渉を行う場合に、和解条項あるいは一定の事項について、不開示とする旨の合意を要求することがある。

#### (1) Y社から不開示を要求

Y社としては、単に会社としての面子から、権利侵害を不開示としてもらいたいと要求する場合がある。

また、もともと、侵害か否か明らかでないが、紛争を防止するために販売中止等の対応を取る場合には、Y社としては、X社との間の合意による解決を伏せたいと考える。事情を知らない者が、その合意を知ると、Y社が侵害を認めたかのように誤解してはいけなからである。

営業上の問題として、不開示を求めることもある。たとえば、Y社が、Y製品の販売を中止して、設計変更したY'製品の販売を開始する場合、その原因が甲特許の侵害を回避するためであることを秘密にして、新たな機能を売り文句に新製品として投入しようとする場合である。

#### (2) X社が不開示を要求

無効理由がある場合に、権利行使をしないから無効審判もしないという和解をする場合である。X社としては、Y社が無効理由となる引用文献を、第三者に開示されては困るのである。



## ●不開示条項（続き）

### 2 訴訟提起の場合との違い

訴訟提起の場合には、X社Y社間で訴訟がなされていること自体は、公に知られていることが多く、特別な事情がある場合に、和解において不開示条項を設けることになる。

これに対して、訴訟にいたらず交渉を行っている場合、対外的には、双方とも秘密にしているから、秘密にしたまま解決を図ることが一般的である。特に、Y社の立場を考えると、その要請は強い。

### 3 開示の要請がある場合

これに対して、一定の範囲で和解内容を伝える必要がある場面もある。

X社は、取引先からの情報提供で、Y社のY製品を知り、警告を行ったのであるが、和解により解決に到ったというような場合である。

このような場合には、開示する内容、開示先を特定するべく協議することにより、両当事者の利害を調整することになる。

## 4 - 4 先使用が争点になる場合

・ 例えば

X社からの警告書送付の後、Y社からの回答書において、Y製品は甲特許出願より前から実施している（先使用の抗弁 特79条）との主張。実際には予備的主張

・ Y社としては、Y製品について、先使用の具体的事実、すなわち、出願前のどの時点で、Y製品について、何を行った（販売、製造、事業の準備）のかについて明らかにし、その事実を示す証拠をX社に提出することが必要。

・ ノウハウ管理として、Y社が、先使用立証のための一連の証拠を用意し、その時期も確定日付等で裏付けられている場合には、Y社は、X社にこれを提出すれば足る。しかし、そのようなノウハウ管理を行っている例は稀であり、事後的に、何年も前の資料を引っ張り出して、当時の関係者から事情を聞きながら、事実をひもといていくことになる。

・ 出願前にY製品を販売していれば、外部にも知れているため、販売開始時を示す客観的証拠が豊富にあるのが一般的。証拠を提示すれば、X社は権利行使を断念することになるだろう。

・ Y社が、販売開始は出願後であるが、出願前から事業の準備を行っていたと主張する場合には、事業準備を示す証拠は、Y社の内部的資料であるため、X社としても安易に信用できない。Y社の主張の合理性が低く、提出する証拠の信用性も低い場合は、X社としては、訴訟提起の方向で進めざるを得ない。もっとも、訴え提起の後に、有力な証拠が提出され、先使用の抗弁が認められるおそれもあることから、X社としても慎重に交渉を進める必要がある。

## 4－5 紛争回避のためY製品の製造販売を中止する場合

### 4－5－1 概要

・実務上、「特許権を侵害していないと考えるが、無用の紛争を回避するためにY製品の製造販売を中止する」旨の回答がなされることは少なくない。

・Y社の意図

- ①交渉が長引いている間にY製品を売り尽くし、在庫を廃棄することなく、設計変更することにより、支出なく紛争を回避しようとする場合
- ②Y製品はもともとあまり売れていないので、訴訟等に費用と労力を費やすのは、経済的にメリットがなく、また、在庫を廃棄しても経済的負担は小さいというような場合

・X社にとってのメリット

X社としても、Y社に一定の猶予期間を認める代わりに、争うことなく、Y製品を市場から撤退させることができるので、メリットがあるといえる。

## 4 - 5 - 2 中止時期

- ・このような交渉では、何よりも**販売中止時期の確定**がポイントとなる。
- ・Y社は、「侵害ではないが、紛争回避のために譲歩する」という姿勢を示していることから、X社としては、**訴訟となった場合の結論の見込み、訴訟となった場合にかかる費用を考慮して、販売中止の時期を要求する**。これに対して、Y社としては、販売中止の期間までに（猶予期間中に）、Y製品の在庫を処分してしまい、在庫の廃棄などを行うことなく（実損を生じることなく）、紛争を解決したい。そのため、**在庫を販売終了するのに必要な時間を考慮して、販売中止の時期を提案する**。その際、**無効審判の可能性なども、X社に対する牽制となる**。さらに、仮に訴訟になっても、ある程度の勝訴の見込みがある場合は、その内容（Y社の反論 例えば、技術的範囲に属さないなど）について議論するとともに、判決までに相応の時間を要することも、検討事項になるであろう。
- ・Y社からは、**交渉時点から6か月後**というような提案がなされることが多い。交渉を継続していると、数回の応答を経たならば、半年くらいはすぐに経過することも考えると、事案にもよるが、Y社からの**6カ月という提案を、図々しいということとはできない**。

## 4 - 5 - 2 中止時期（続き）

・ X社としては、猶予期間中、Y社が、堂々とY製品を販売することを許すことができない場合には、より短期の提案をなすか、あるいは、和解に先立ち販売を停止することを強く求めることになろう。

・ 販売中止の時期を延ばせば、在庫が減るので廃棄数量に影響する（売り切れれば、廃棄は必要なくなる）。販売数量が増えると、損害額も増加する。それゆえ、販売中止の時期の交渉では、廃棄や損害賠償についても関連して、検討することが必要になる。

### 4 - 5 - 3 在庫の廃棄

- ・販売中止時期がまとまれば、その時点で保有する在庫については、廃棄する方向で交渉が進むことになる。
- ・廃棄については、これを証明する資料として、**廃棄対象物品の一覧表、写真、産廃業者の最終処分証明書（いわゆるマニフェスト）**を、Y会社からX会社に対して提出するのが通常。
- ・XY間での調整  
廃棄を担当する産業廃棄物業者も確認したうえ、最終処分証明（マニフェスト）を提出できるかについても、**調整しておく必要**がある。X社としては、当然、廃棄後に最終処分証明を提出してくると思っていたのに、実際には、**譲渡証書が提出**されて、トラブルになることもある。

### 4－5－3 在庫の廃棄（続き）

- ・ 廃棄対象物の特定

廃棄対象物については、一覧表で品名・品番ごとに個数を示したうえ、倉庫から搬出する状況を写真で撮影して、特定するのが一般的である。

産廃業者引き渡し前に、第三者による抜き取りがないかを懸念するような場合には、Y製品を無価値化するための作為（ペンキをかける、金槌で壊す）を要請する場合もある。

訴訟上の和解に基づいて廃棄する場合に、Y社が横流しを行うことは、あまり考えられないが、交渉による和解の場合は、Y社が安易に考えることもあるので、より慎重な取り決めをしておくべきである。

- ・ 廃棄報告書

廃棄対象物、処分の経緯、マニフェスト

作成者 会社担当者か弁護士か

## 4 - 5 - 4 解決金

・ Y社が、「特許権を侵害していないと考えるが、無用の紛争を回避するためにY製品の製造販売を中止する」との回答をなす場合、Y社としては、**損害賠償を支払う意思はないのが通常**である。

・ X社としては、あくまでも損害賠償を求めるのか、それとも、解決金なしに迅速に解決（販売中止）するのかを検討する必要がある。**損害賠償を請求しようと、販売数量や売上の開示を求めると、時間がかかるため（時間がかかった上に、損害額について折り合いがつかず、交渉が決裂することもある）、解決金を請求しないことも、実務上、少なくない。**

・ 折衷的な案として、損害賠償相当額ではなく、迷惑料相当額の解決金（例えば100万円）の支払いを求める場合もある。



## 4 - 5 - 5 設計変更

- ・ Y社が、Y製品の販売中止後も、同種製品を販売しようとする場合には、設計変更も問題となる。
- ・ Y社が、Y製品からY'製品に設計変更する場合には、Y社はX社に対してY'製品の構成を提示（秘密保持契約を締結した上でなす。あるいは特許出願した上で開示することになる）するべきである。Y社としては、Y'製品は甲特許を回避していると考えていても、X社としては侵害していると考えられる可能性もあり、その場合、紛争回避の意味がなくなるからである。
- ・ Y社が、設計変更を行うにあたっては、品番や商品名を変更しないまま行う場合と、品番や商品名も変更する場合がある。品番は、変更するのが通常と考えられるが、従来のパッケージをそのまま使うような場合は、品番を変更しない方向になる<sup>3</sup>。

---

3 品番も商品名も同一であれば、訴訟となった場合に、設計変更後の製品も、被告製品(品番、商品名で特定)と同列に扱われ、判決の効力も及ぶのではないかという危惧はあたらない。設計変更後の製品については、構成が異なるのであるから、訴訟において認否をなす時点で、被告製品1と2に分けるように主張すれば足る。

問題となるのは、判決確定後に設計変更し、同一の商品名、品番を用いた場合だけである。

## ● 設計変更の失敗

警告を受けた被疑侵害者（Y社）としては、対象製品（Y1製品）の販売を中止して、当該特許（甲特許）に抵触しないように、その構成を変更することがある。

侵害の可能性が高い場合に、販売差止めとなるのを避けるため、Y社はY1製品の販売を中止する。また、侵害の可能性は低くても、権利者（X社）から訴訟提起されるのを防ぐために、販売を中止することもある。

このような場合に、甲特許を実施せずとも（甲特許を回避して）、Y1製品と同等の性能（作用効果）を発揮できる場合には、販売の中止にあたって、その同等品（Y2製品）への切り替えをなす。このような構成の切り替えを、一般に「設計変更」と呼んでいる<sup>4</sup>。

設計変更において注意を要するのは、変更後のY2製品の構成が、甲特許に確実に抵触しないようにすべきという点である。

Y社の立場からは、Y2製品が甲特許に抵触しないと考えても、X社としては抵触していると受け取る可能性もあり、そのような場合には、紛争が継続してしまうことになる。

---

4 甲特許を実施しなければ、Y製品と同等の性能（作用効果）が発揮できないのであれば、設計変更は問題とならず、Y製品及びその同等品は市場から排除されることになる。

## ● 設計変更の失敗（続き）

特に、設計変更にあたって、甲特許の構成要件非充足だけを考えると、足をすくわれる。構成要件非充足の構成であっても、均等侵害が認められるかもしれず、分割出願により捕捉される危険もある。何より、X社の立場からすれば、設計変更後の構成が、厳密には特許請求の範囲に該当していなくても、甲特許が有する作用効果を奏している限り、甲特許の侵害であると論難せざるをえないのである<sup>5</sup>。

そこで、Y社が設計変更をなすにあたっては、その変更部分について原理的な差異を生じさせ、その変更部分について異なる作用効果を有するものとするのが無難である。

Y社としては、訴訟提起されないように設計変更したのに、予期に反して、X社からY2製品について訴訟提起される（判決において請求棄却となっても、訴訟遂行に費用と労力を要する）ことのないように、設計変更にあたっては慎重な対応が必要である。

---

5 警告書を送ったX社としては、Y社が設計変更をしたものの、同様の作用効果が生じているのであれば、Y2製品も特許権侵害であると主張したくなるのが通常である。権利者の目からすれば、Y社の態度は、クレームのワーディングに難癖を付けて、侵害行為を継続しているに見えるのである。

## 4 - 5 - 6 小括

販売中止期限、廃棄、解決金、設計変更等について、ある程度まとめれば、合意書のたたき台を作成し、これをもとに具体的な条項について調整し、最終的に、合意書締結にいたる。

ご静聴ありがとうございました。

室谷法律事務所

弁護士 室 谷 和 彦

URL <https://murotani-lo.com/>

メールアドレス [k-murotani@nifty.com](mailto:k-murotani@nifty.com)