

平成23年2月27日

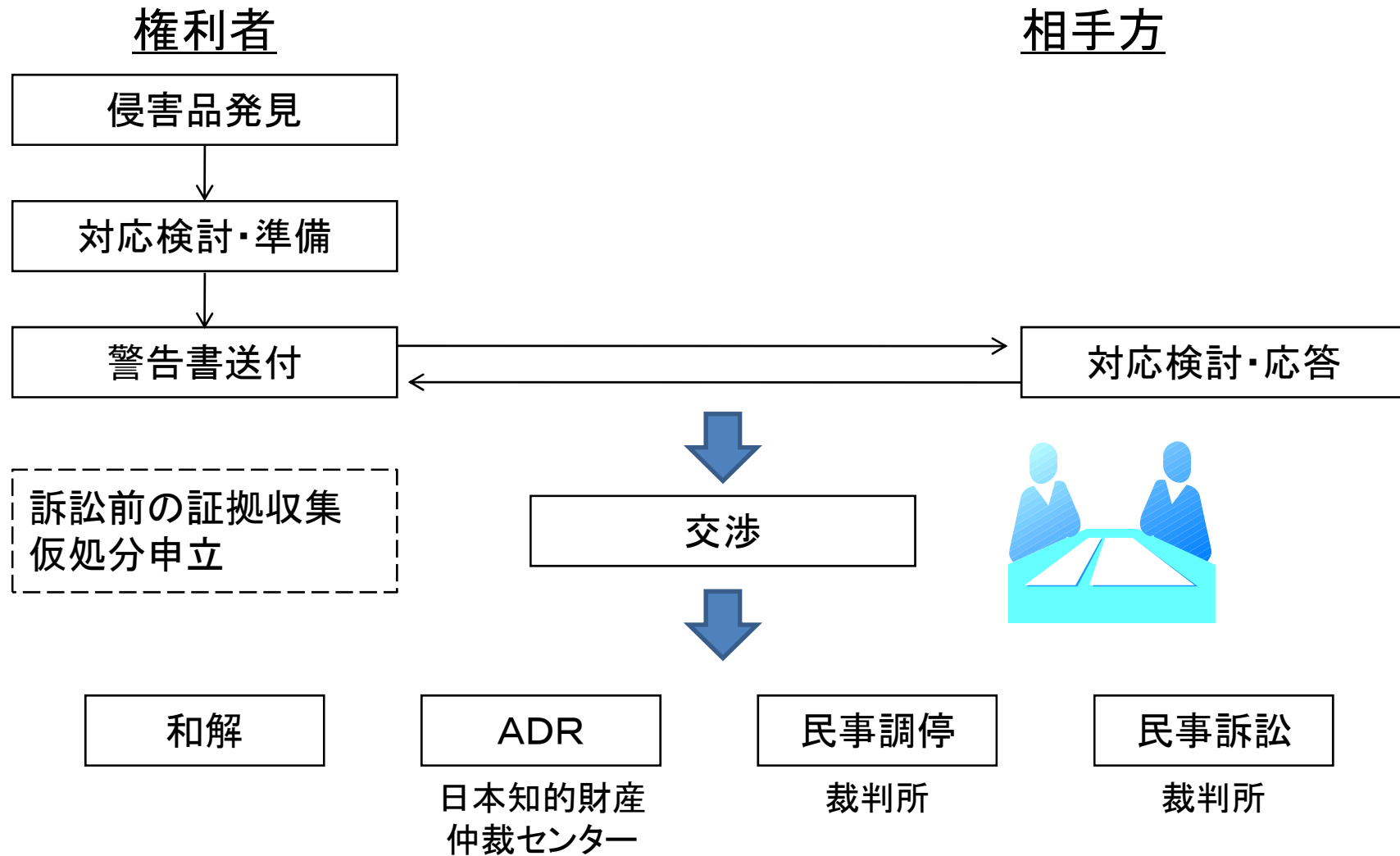
知的財産権の権利活用  
～警告から訴訟まで

日本弁理士会東海支部  
知的財産権支援キャラバン隊

弁理士・弁護士 加藤光宏

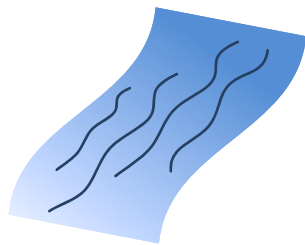
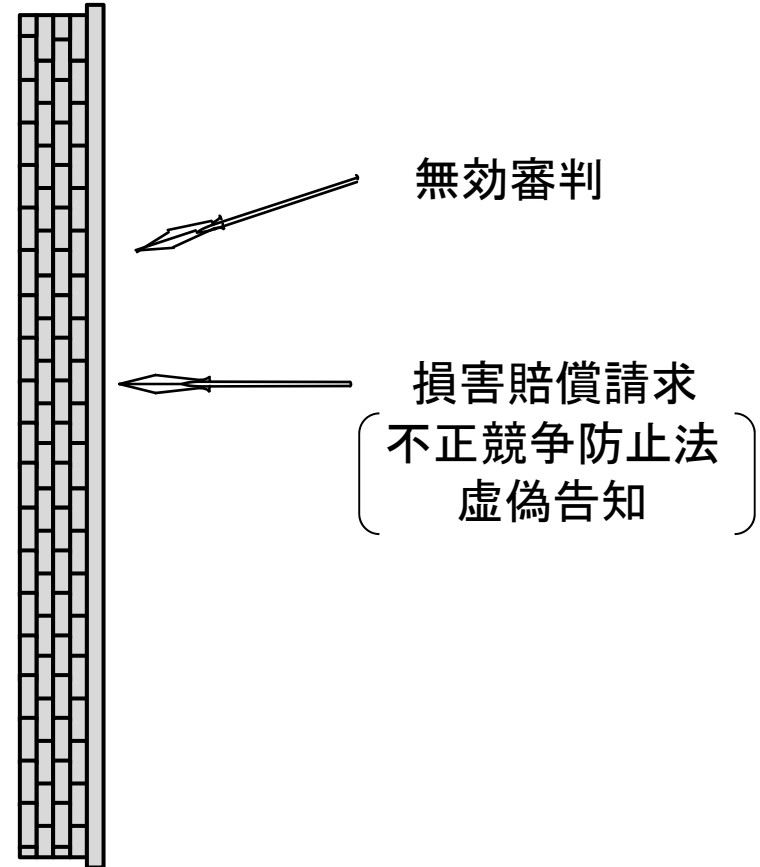


## ◆ 事件の進展(全体の流れ)



## ◆警告書を発送する前に何をする？ (権利者側)

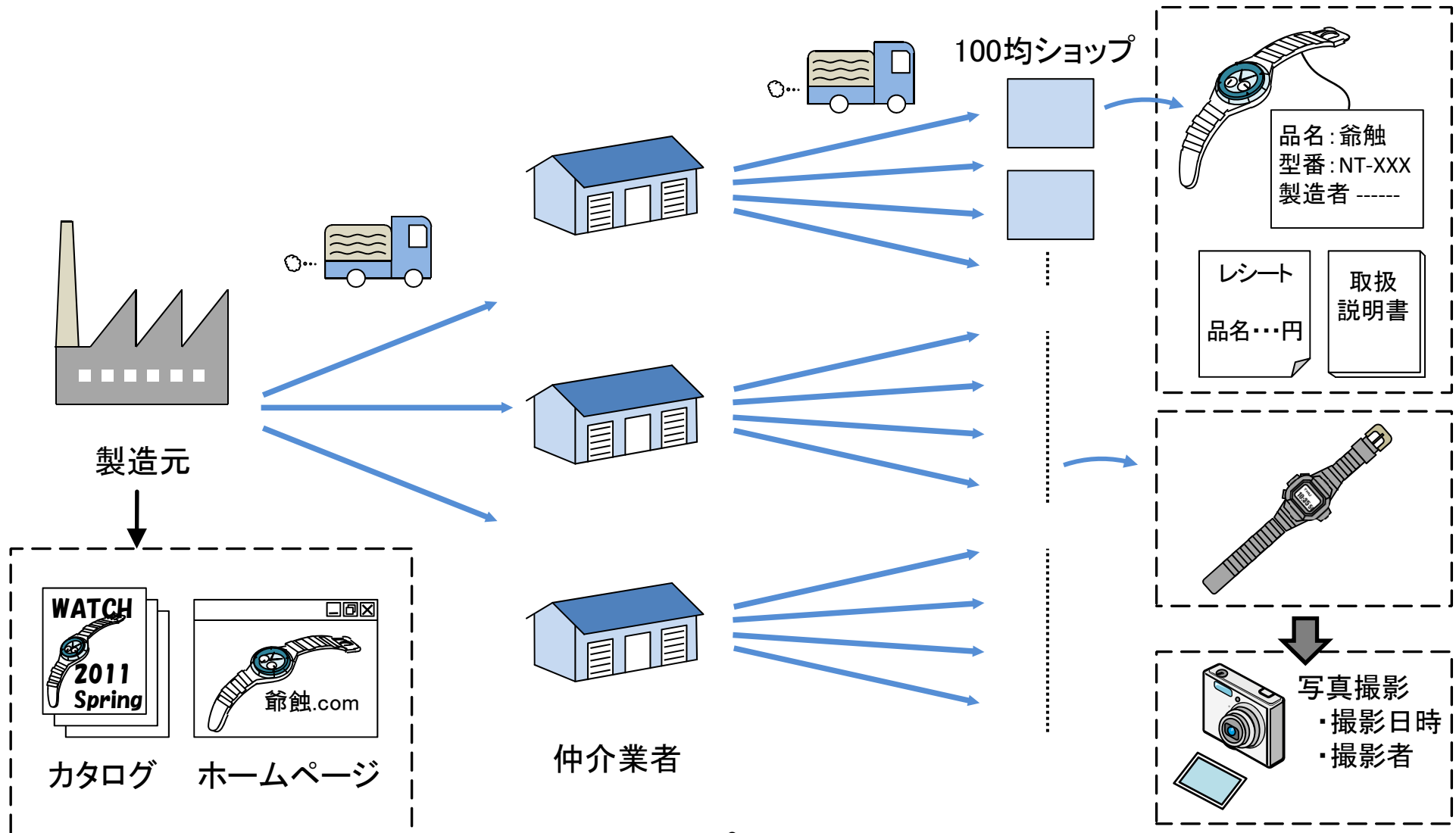
1. 自身の権利内容の確認・・・特許原簿
2. 侵害行為の特定、侵害／非侵害の判断  
中立的な判断、判定(特許庁、仲裁センター)  
の利用
3. 無効理由の確認
4. 損害額の推測
5. 誰に警告書を発送するか
6. 警告書発送後の見通し予想



費用倒れ

# ◆権利侵害を発見したら (権利者側)

侵害の全体像をつかみ、証拠を確保する ~ 誰(主体)が何を製造・販売し(実施行為)どのように流通しているか?



# ◆警告書の発送 (権利者側)

## 1. 誰の名前で発送するか？

- ・会社の代表者名
- ・代理人名(弁護士、弁理士)

## 2. 記載すべき内容


- ・当事者双方の住所、氏名又は名称
- ・権利の告知・・・登録番号、請求項
- ・対象製品の特定・・・名称、品番など
- ・権利侵害に当たる旨(請求の法的根拠)
- ・請求内容・・・製造・販売の中止、在庫等の廃棄  
損害賠償の支払  
販売先、仕入先、取引数量、価格等  
の情報揭示
- ・回答期限

## 3. 内容証明にするか？

- ・警告内容、日時が立証できる
- ・威圧感を与えられる
- ・公報などの添付は不可(別便で送る)

〇〇年〇〇月〇〇日

〒XXX-XXXX  
××株式会社  
代表取締役 〇〇 様

〒XXX-XXXX  
〇〇株式会社  
代表取締役 △△ 

**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 -----を備える時計。

ところで、御社が製造・販売しておられる品名：爺触、型番：NT-●●●  
なる冷蔵庫は、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。  
よって、当社は御社に対し、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、〇月〇日までに、御社の対応について  
御回答下さい。

なお、御回答なき場合は、法的措置をとらせて頂くことを申し添えます。

草々

## ◆警告書をもらったら (相手側)

1. 警告者の権利内容を確認・・・特許原簿、包袋
2. 自身の実施行為を確認・・・対象製品、製造・販売状況、数量・利益
3. 侵害／非侵害の検討
4. 無効理由の調査・検討・・・特許文献以外も幅広く調査

5. 対応方針の決定

6. 回答書の送付

	侵 害	非 侵 害
無効理由 なし	・侵害行為の停止 ・損害賠償額を抑える	・債務不存在 確認訴訟
無効理由 あり	・無効審判	・請求拒否

## ◆和解交渉(訴訟外)～有利に進めるために

### 和解交渉とは

完全勝利はあり得ない

相手を説得するのではなく、相互に譲歩できる点を探す

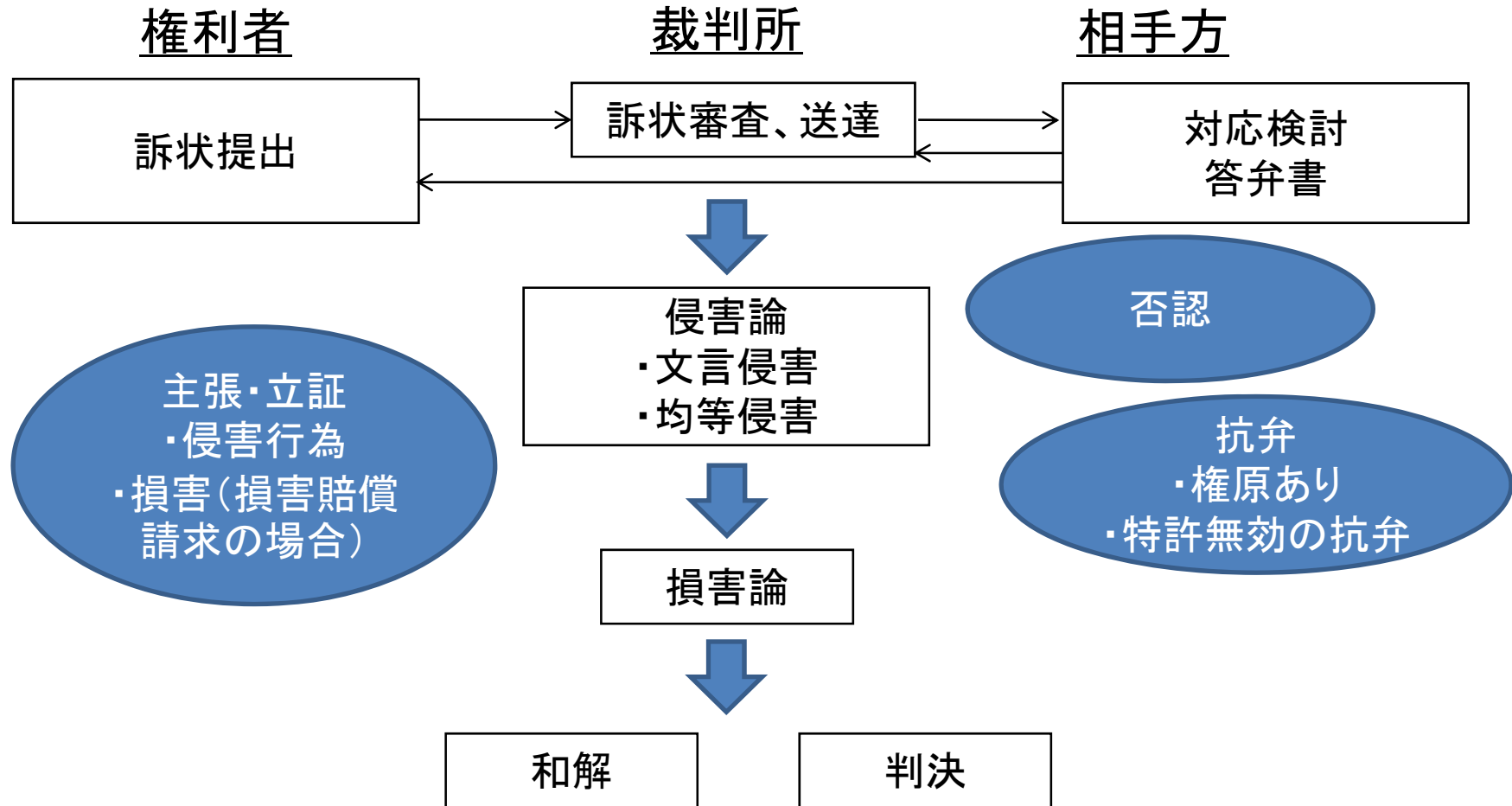
1. 自分の強い点、弱い点を把握しておく  
～法的根拠、論理の明確化
2. 相手の反論を予測 ～ 想定問答、反論を用意
3. 自身の主張に必要な資料は事前に準備しておく
4. 予め落としどころを想定しておく

## ◆各対策の特徴

対 策	長 所	短 所
和 解	<ul style="list-style-type: none"><li>•柔軟な解決が可能</li><li>•事案によっては迅速な解決が可能</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•成否は当事者次第</li><li>•当事者の力関係に影響され易い</li></ul>
ADR	<ul style="list-style-type: none"><li>•専門家による中立的見解を利用可</li><li>•迅速、簡易、安価</li><li>•非公開</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•仲裁、調停に強制執行の効力なし</li></ul>
民事調停	<ul style="list-style-type: none"><li>•柔軟な解決が可能</li><li>•成立すれば判決と同じ効力</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•成立には当事者の合意が必要</li></ul>
民事訴訟	<ul style="list-style-type: none"><li>•判決確定すれば強制執行可能</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•時間、費用がかかる</li><li>•労力多大</li><li>•結論は硬直的</li></ul>



## ◆ 侵害訴訟(全体の流れ)



## ◆ 要証事実

被告が侵害行為をしていること



- 1 特許権の存在
- 2 被告の実施行為  
実施＝特許発明に係る物を生産、使用、譲渡等する行為(物の発明)
- 3 特許発明の技術的範囲に属すること

損害の発生および額(損害賠償請求の場合)

## ◆ 証拠収集のための法的手段

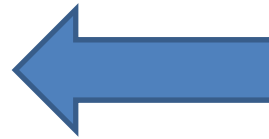


- 1 当事者照会(民訴163条)…相手方に書面での任意の回答を求める
  - 2 証拠保全(民訴234条)…裁判官が現場に行って証拠を押さえてくる
  - 3 文書提出命令(民訴223条、特許法105条1項)…裁判所に提出命令を出してもらう
    - ・事前準備の段階では調査ができない場合  
(技術的構成を示す設計図、製品のインボイスなど)
    - ・命令拒否→申立人の主張が真実と認めてもらえる場合あり
- (注意) 「申立の必要性」を示すことが必要  
相手は、「正当な理由」があれば、提出を拒否できる

## ◆ 文言侵害の成否

<原則>

請求項の構成要件を  
全て満たすか？

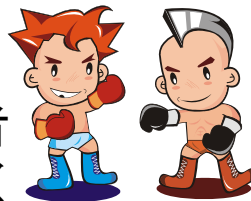


- 明細書の記載
- 出願経過の参酌
- 公知技術

切り餅事件(東京地判平成22年11月30日)

【越後製菓】

特許第4111382号「餅」の権利者  
「載置底面または平坦上面ではなく  
…側周表面に、…切り込み部を設け」



【サトウ食品】

切り餅の製造販売  
上下面に十字の切り込み  
+  
側面に2本の切り込み

## ◆ 文言侵害の判断例(応答メッセージ事件)

「応答メッセージ」事件(知財高裁平成21年2月18日)

特許第3998284「電話番号情報の自動作成装置」

規則的に作った電話番号に自動的に電話をかけ、応答メッセージから、有効な電話番号と判断できるものは、電話帳に登録していく装置

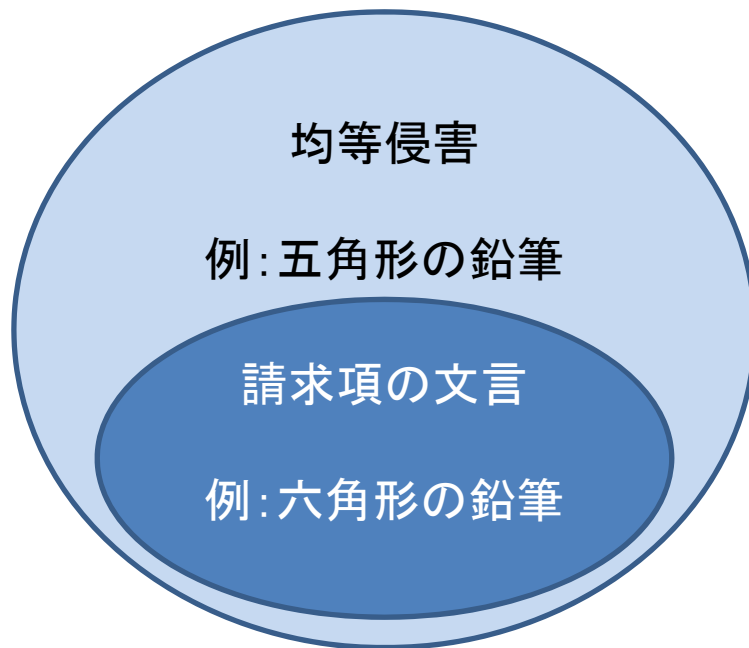
### <第一審の判断>

- ・ 請求項に「応答メッセージ」の定義はない
  - ・ 「応答メッセージ」の意義は国語辞典からも多義的
  - ・ 実施例には可聴音のみが記載されている
- ⇒「応答メッセージ」は可聴音に限定して解釈される(非侵害)

### <控訴審の判断>

- ・ 請求項に「接続信号中の応答メッセージ」との記載がある。  
(可聴音でなくても「接続信号」であればよい)
  - ・ 実施例に記載されている可聴音は例示にすぎない。
- ⇒「応答メッセージ」は可聴音に限定されない(侵害)。

## ◆ 均等侵害の成否

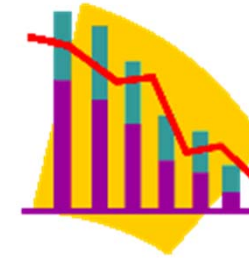


### 均等成立の5要件

- 1 請求項と異なる部分が本質的部分でない
- 2 置換可能性
- 3 置換容易性
- 4 公知技術でない
- 5 意識的除外でない

(ボールスプライン事件  
最高裁平成10年2月24日)

## ◆ 差止めの効果



物の発明の場合

- ・ 被告は別紙目録記載の製品を製造し、販売してはならない。
- ・ 前項記載の製品を廃棄せよ。

製造、販売ビジネスに対する  
決定的な打撃を与える

執行裁判所により  
強制執行が可能

他の手段にはない強力な効力が得られる

## ◆ 損害額の算定

損害賠償請求＝損害額を原告が立証するのが原則



特許法では、立証責任の緩和のための規定を設けている。

- ・ 特許法102条1項  
損害額＝特許権者の利益×被告の譲渡数量
- ・ 特許法102条2項  
損害額＝被告の得た利益  
(限界利益＝売上高－必要不可欠な経費)
- ・ 特許法102条3項  
損害額＝実施料相当額