



企業の知財リスクについて ～もしも警告状を受け取ったら～

講師

栃木委員会委員長

中小企業ベンチャー支援委員

弁理士 山田 毅彦



0. 知的財産権

- 特許権及び実用新案権:

 - 発明・考案(技術的アイデア)を独占する権利

- 意匠権:

 - デザイン(物品の形状・模様・色彩)を独占する権利

- 商標権:

 - 指定商品・役務への商標の使用を独占する権利



1. 知的財産法における関係規定

(1) 知的財産権の効力1

* 知的財産権の権利者は、知的財産権の権利範囲に属する物・方法・サービスマーク等の客体を業として独占的に実施・使用できる

「業として」: 事業に属さない個人的実施には知的財産権は及ばない



1. 知的財産法における関係規定

(1) 知的財産権の効力2

- * 特許権・実用新案権は特許発明・登録実用新案と同一のアイデアに権利効力が限定
 - * 意匠権・商標権は、類似範囲まで権利効力有り
 - * 特許・実用新案→技術が同一か否かで争い
 - * 意匠・商標→類似か否かで争い
- 当事者の示談で合意できなければ民事訴訟



1. 知的財産法における関係規定

(2) 過失の推定

* 特許権、意匠権、商標権の存在を知らずに事業実施→過失侵害と推定

＝事業者には知的財産権の調査・注意義務

* 実用新案権は評価書提示による警告要
→警告後無効の場合、権利者が損害賠償責任
→実用新案権で権利行使できることは殆どない



1. 知的財産法における関係規定

(3) 知的財産権者の権利

(a) 民事

- ・差止請求権(侵害の停止・予防の請求、侵害行為組成物の廃棄、設備の除却)
- ・損害賠償請求権

(b) 刑事(故意侵害の場合、懲役・罰金)

警察で侵害判定困難なため民事裁判判決後



1. 知的財産法における関係規定

(4) 先使用权

- * 特許・実用新案・意匠・商標出願時に既に国内で実施・使用していれば継続して実施・使用できる
- * 但し、商標は使用の結果、周知性獲得が条件
 - 営業秘密：公証人役場での認証が証拠になる
 - 商標：日付入り広告・伝票の保管が有効



1. 知的財産法における関係規定

(5) 知的財産権の効力が及ばない範囲1

- ① 試験・研究のための実施
- ② 日本を通過する船舶・航空機
- ③ 出願時から国内にある物
- ④ 医師が処方箋で調剤する医薬

には、特許権・実用新案権・意匠権の効力なし



1. 知的財産法における関係規定

(5) 知的財産権の効力が及ばない範囲2

以下の場合、商標権の効力無(本来登録できない商標)

- ① 自己の氏名・名称・著名な略称
- ② 商品・役務の普通名称、産地/販売地等の属性
(イチゴ牛乳、大田原牛など)
- ③ 慣用商標 (真岡木綿など)
- ④ 機能確保に不可欠な立体形状
(パラボラアンテナなど)



1. 知的財産法における関係規定

(6) 商標特有の問題～商標的使用～

- * 商標は誰が事業者であるのかを商品に表す識別表示
→ 識別力のない誤登録商標は効力なし(前頁の内容)
- * 識別表示でなければ商標の使用ではない
- * 販促品は商品ではない

例) 図柄プリントのTシャツ、ポケットティッシュ





2. 警告状とは

「特許権・意匠権・商標権等を侵害しているので実
施料を払わなければ差止請求・損害賠償請求を
行う」という通知と解釈できる文書

→「警告ではなく提案」という説明があっても上記
の解釈ができれば警告状に当たる



3. 警告状のチェック項目

(1) 登録番号が記載されているか？

・登録番号：特許第〇〇号、商標登録第〇〇号

・出願番号：特願〇〇、商願〇〇

→出願しただけかも？登録されているか要確認

「特許電子図書館」「IPDL」でネット検索(無料)

* 出願番号/登録番号いずれも記載なし

→振込詐欺や架空請求と同等

・登録番号あっても権利消滅の場合あり



3. 警告状のチェック項目

(2) 差出人(+ネット検索で詳細調査)

- * 公報に権利者の氏名・実在住所が記載
- ・知財実務に精通していない個人 **書留が届く**
- 弁理士費用の支払能力なし? 単なる脅しか?
- ・仕事欲しさに悪質業者代理の悪徳弁理士もいる
- 差出人が弁理士等でも諦めは禁物
- ・正当な権利者は文言が丁寧で要求内容が厳しい「実施契約を申受ける準備がございます」等



3. 警告状のチェック項目

(3) 商品名、型番等が特定されているか？

「御社は弊社の特許権を侵害している」

だけでは、行為が特定できないので無視してよい

・自社信用維持のため、

「当社の商品が特定されていないため回答することが困難です」

等の返答する手もあり



4. 警告状を無視できない場合

- (1) IPDLで登録番号を入力し、公報を入手
- (2) 権利内容:「特許請求の範囲」、意匠図面又は指定商品役務・商標の確認
- (3) 相違点・非類似点を探す
明らかな相違点・非類似点あれば侵害否認の回答
- (4) 効力が及ばない範囲・商標的使用か確認
該当なら侵害否認の回答(正当権限の主張)



5. 侵害の否認もできない場合

殆どの場合、不明確なので下記の検討が重要

(a) 無視した場合、提訴の可能性が高いかどうか

- ・権利者の勝訴率は25%以下（多くが無効）

- ・訴訟には高額な弁護士費用が伴う

- ・権利無効の場合、被告は損害賠償請求できる

→損害額が数百万円以上でなければ訴訟にならない

→権利者側に勝算がなければ提訴は考えにくい

* 提訴の可能性低ければ無期限に回答引延ばせる



5. 侵害の否認もできない場合

殆どの場合、不明確なので下記の検討が重要

(b) 侵害認定の場合いくら支払わされるか？

- ・特許訴訟：6%以上の実施料率

- ・特許ライセンス交渉：3%以下

→敗訴するよりライセンス契約の方が得

(提訴・侵害認定の可能性高い場合→示談)

→否認貫き敗訴ない限り事業継続という策も

(提訴可能性低・侵害成立性不確実な場合)



5. 侵害の否認もできない場合

殆どの場合、不明確なので下記の検討が重要

(b) 侵害認定の場合いくら支払わされるか？

・商標訴訟：侵害成立でも損害額ゼロの場合有り

→登録商標不使用・使用地域相違なら損害額ゼロ

・意匠訴訟：

→訴訟少なくデータ無/裁判官主観が類否判断に影響

→提訴の可能性は低いのではないか？



6. 知的財産権侵害の予防措置

(1) IPDLで知的財産権を検索

(2) 自社防衛のための出願

(a) 特許出願:

- ・公表可能な新規技術に限られる
- ・出願費用(弁理士費用込)20~30万+審査請求料15~20万で特許庁による近い技術の検索結果

(b) 商標登録出願: 5万円(自己出願)で10年登録

→警告・訴訟で50~数百万円かけるよりは安価

(3) 弁理士・調査会社の有料調査



6. 知的財産権侵害の予防措置

(3) 弁理士・調査会社の有料調査(続き)

- * 侵害をしていないという調査結果はあり得ない
→調査委費用に応じてリスクが下がるのみ
- * 権利者も侵害発見調査・侵害立証責任あり
→権利者能力乏しければ侵害発見されない
→権利者の調査コストと同程度のコストは過大
- ・売上の一定%に侵害調査コストを抑える/ヒット商品に集中して侵害調査を行うという案が考えられる



7. 栃木県内の相談窓口

(1) 1日知財総合窓口(産業振興センター主催)

宇都宮、足利、鹿沼、真岡、大田原商工会議所で定期的に無料知的財産相談会を実施

(2) 栃木市等では商工会議所主催の定期相談会

(3) 栃木県庁・弁理士会主催の不定期相談会

(4) 弁理士事務所での個別有料・無料相談会

* 無料相談会では時間制限/リアルタイム相談のため説明省略、複数回相談が必要な場合も。必要に応じて個別相談の検討を！



8. おわりに

本研修資料を山田特許事務所のHPから入手できます

「栃木」「山田特許事務所」「雀の宮」等で検索してご自由に取得して下さい。

栃木県宇都宮市雀の宮4-1-11-201

山田特許事務所

弁理士 山田 毅彦