

警告書が来た！

（地域知財活性化行動計画）に基づく「都道府県の特徴を踏まえた令和元年度までの目標」達成のために / 第7稿）

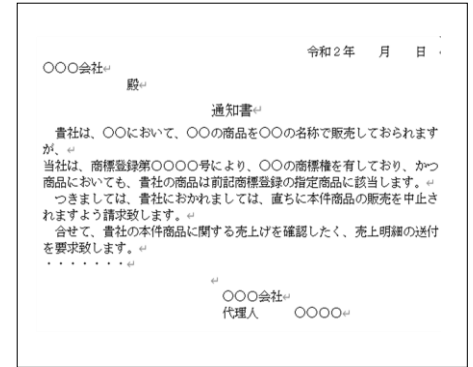
INPIT 長野県知財総合支援窓口 久保 順一

1. はじめに

警告書（通知書）は、ある日突然送られて来ます。見も知らない相手方から、普段から何気なく行っていることに対して、いかにも悪人であるかのように書かれてきます。そして、何を言われているのかさえ分かりません。

本稿では、このような場合にもあわてずに対応できるよう、対応方法の概要や心がけを説明します。

さらに、自社で権利を持っている場合に、他社に警告をする場合も考えられますので、その場合についても併せて説明します。



2. 警告書を受けた場合と対応事例

参考として、実際に警告を受け、対応した事例を以下にまとめます。

権利者の主張		警告を受けた側の対応
警告内容	代理人	対応内容と結果
事業のブランドの使用中止請求（商標）	弁理士	・相手方より以前から使用していたが、先使用权の主張は困難であった。 ・ブランド名を変更した ・ブランド名と企業名が同じであったため、企業名も変更した。
店舗名に対して、使用中止と損害賠償の請求（商標）	弁護士	・店舗名を変更した。 ・損害賠償金を支払った。
店舗名称に対して、使用中止の請求（商標）	なし（権利者が手紙発送）	自筆の手紙で回答をした（代理人無し）。その結果、無償の使用許諾を受けた。

3. 警告を受けた場合の対応

(1) 何らかの対応を速やかに行うことが大切です。放置すると、決して良い方向には進みません。

まず、すぐできる範囲で、相手側の主張の真偽や、自社のどの製品について言っているのか等の基本的事実を確認してください。

(2) その上で専門家に相談してください。直接に弁理士や弁護士に相談することももちろんですが、INPIT知財総合支援窓口にも相談することも一つの方法です。

相談を受けますと、相手方が主張の根拠にしている知的財産権の有無・内容と相談企業の実施状況を比較して、対応方法検討の事前準備の手助けをします。

併せて、相手方知的財産権の有効性（無効事由の有無等）の主張の可能性検討の手助けをします。

（3）それらを早期にまとめた上で、弁理士・弁護士への相談の機会を設けます。一般的には、知財権の内容判断に関する相談は弁理士に行い、司法的な対応が必要な場合に、さらに弁護士に相談するケースが多いと思われます。

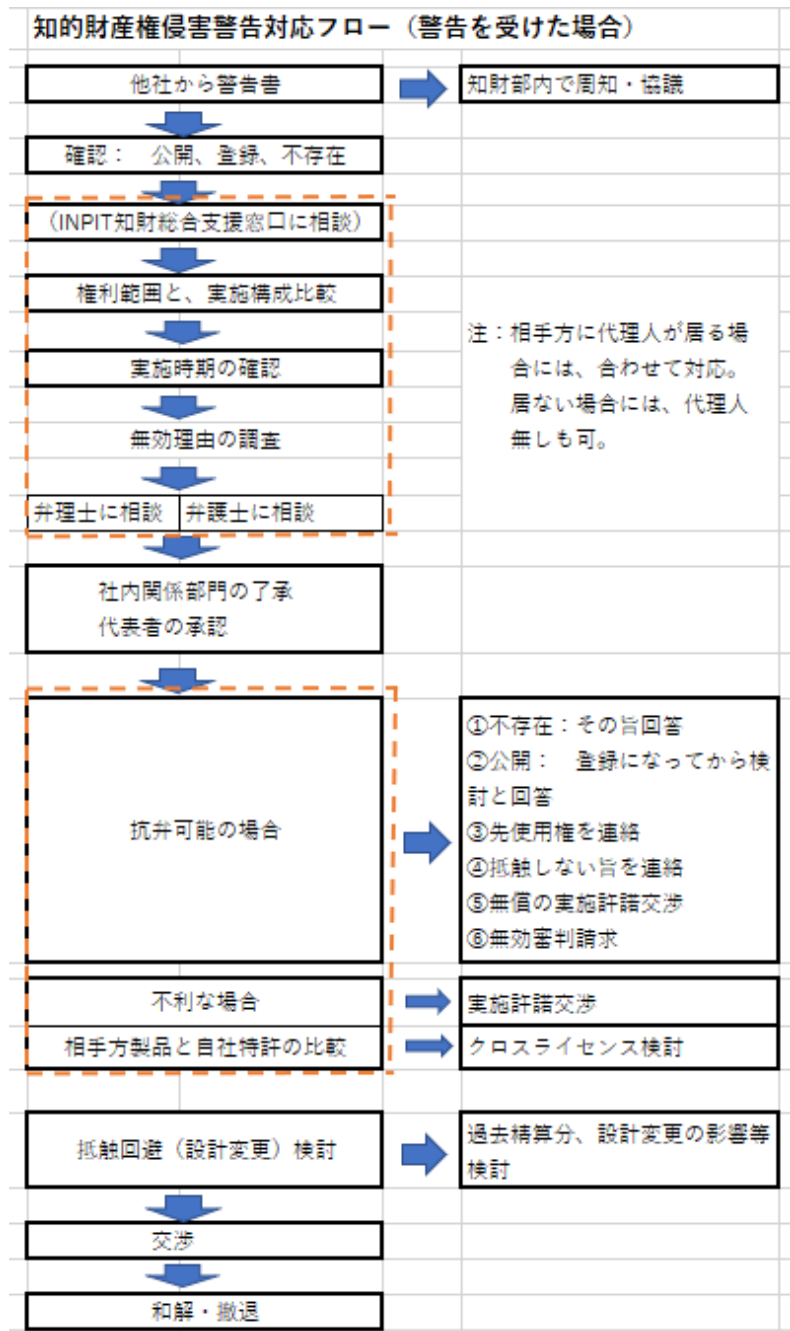
（4）前記で受けた対応方法のアドバイスに基づいて社内方針を決めていただくことになります。費用が発生することや、状況によっては裁判等の本格的な係争に発展する恐れがあるため、企業として方向性と心がけを決めておくことが重要です。

（5）その後、回答書を作成し、内容証明郵便等で相手方に送付します。

なお、一般的な決まり文句として、2週間以内に回答を寄越すようにと記載されている場合がほとんどです。しかし、よほど単純で答えがはっきりしているような内容でない限り、2週間以内で回答することは困難です。期限前に回答が遅れる旨の連絡を書面で行っておくと、誠意を相手方に示すこととなります。（相手方もこちら側の動きを心配して見守っているのです。）

回答内容は、例えば以下があります。①相手方の主張は全く間違っているか、事実が存在しない、②公開状態で権利が確定していないため、登録されてから再検討したい、③当方には先使用权がある、④当方の実施内容が相手方の権利範囲に入らない、⑤相手方の知財権には無効理由があるのだから、無償の実施許諾をもらいたい等があります。また、⑤の場合には、無効審判を申請することも考えられます。

不利な場合には、抵触回避のための設計変更を行うことも考えられます。この場合、それまでに販売した分の対応（損害賠償等）が課題となります。



4. 他社に警告をする場合

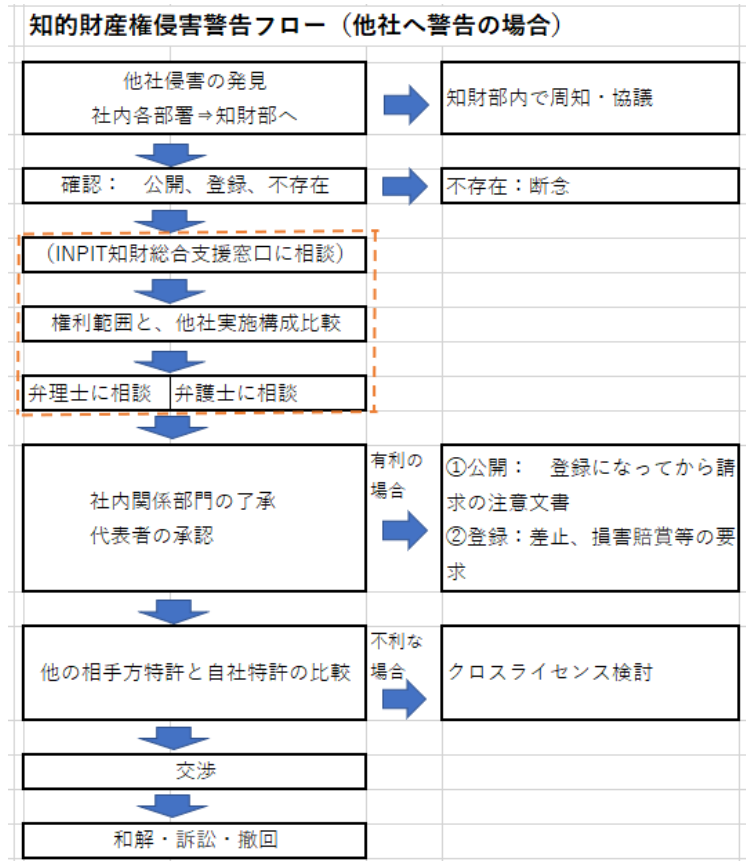
自社が保有する知的財産権の内容を他社が無断で使用している場合です。この場合も、社内でのコンセンサスを十分に取っておくことが重要です。

そして、(INPIT知財総合支援窓口等を利用して)専門家の意見を必ず確認してください。社内では強い権利だと思われていても、実際には部分的な発明であり、その他社がすでに回避している場合もあります。また、商標権の場合には、3年間使用していないと不使用取消しの対象になり、藪蛇になることがあります。

5. 終わりに

①権利主張を受けたり、権利を主張することは、自社以外の存在を意識することであり、他社を尊重することにもつながります。そして、事業の開始や製品の開発にあたり、先行技術調査を行うことの重要性を意識することにもなります。

②知的財産権は正当な権利行使をしている限り独占禁止法の適用除外とされています。しかし、不当な拘束を条件とする主張や取引は独占禁止法違反になります。権利を主張する側も、主張される側もこのことを理解して対応すると、相手を尊重・理解した対応になり、法の目的である発明の奨励と産業の発達に寄与することになると思われます。



以上

(原稿作成 2020年1月)