

愛知県, 名古屋商工会議所, 日本弁理士会東海会主催  
知的財産経営サロン(2019) 第1回セミナー

# リアルな知財攻防術

## ～警告状にうろたえない心と技～

日本弁理士会東海会 知的財産支援委員会 委員

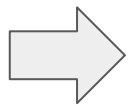
弁理士・弁護士 北川 修平

## 話のはじめに

このセミナーを受けると、どういういいことがあるの？

# こういういいことがあります！

- ① いきなり知財の警告状が飛んできて、「まあ何とかなるものさ」というノリで、**余裕**を持って向き合える！（警告状にうろたえない「**心**」。心理戦で優位に立てる。）
- ② 警告状に対応するための、綺麗事ではない**泥臭いスキル**（の、さわり）が身に付く！（警告状にうろたえない「**技**」。駆け引きの手段で優位に立てる。）



そのために、中小事業者への警告にターゲットを絞って、空論ではないリアルな話をしたい。

## ここで、自己紹介(本日のテーマに関して)

- ・ 愛知県在住で、岐阜駅前に事務所がある弁護士兼弁理士。ホームグラウンドは愛知・岐阜だが、仕事の引き合いは、中部・関西圏を中心に全国から。
- ・ 知財(特許・商標・意匠・著作権など)の紛争事件を、小さなものから大きなものまで、年間数十件のペースで受けている。
- ・ 警告する側、される側、どちらの代理人もやるが、件数として多いのは警告される側。個人的な好みとしても、警告される側の仕事が好き。
- ・ 特に知財の知識を持ち合わせていない、中小事業者からの依頼が多い。
- ・ 人生で初めて警告状が来たという、一見さんからの相談も非常に多い。
- ・ 訴訟は嫌い、交渉が好き。ほとんどの事件を交渉で解決している。意図してそうしているところもあり、結果的にそうなっているところもあり。
- ・ 刑事弁護をかなり熱心にやっている(殺人等の裁判員裁判から、知財絡みの刑事事件まで)。刑事弁護人として、防御する側での戦闘経験は多い。



こういう人間の、主観に基づく話だと思って、聞いていただきたい。

## 全体の構成(3パターンへの場合分け)

パターン1 **全然侵害していない**(不当な)警告

パターン2 **どう見ても侵害している**(ドンピシャの)警告

パターン3 **侵害かどうか微妙な**(グレーゾーンの)警告

この3パターンの、どれに当てはまるかの判断方法(侵害判断の方法)については、(この手のセミナーでは、普通は、ここの話がメインになるのだが)敢えて触れない。これをやろうとすると、特許、商標、意匠、著作権、不競法の各論に、どっぷり入り込む必要があり、到底時間が足りないのです。

今日は、3パターンのどれに分類されるかは所与の前提とした上で、各パターンごとに、それぞれの勘所に絞ってお話します。

## パターン1 全然侵害していない(不当な)警告に対して

まず声を大にして言いたいこと。

**：このような不当な警告は世の中に非常に多い！ 本当に多い！**

にもかかわらず、警告状が届いただけで狼狽し、無条件に、自分が悪いことをしたと信じ込む人や、とにかく謝罪して(いくらかのお金を払って)許してもらうしかないと思ってしまう人は、実際問題、驚くほど多い(特に、弁護士／弁理士からの警告のケース)。日本人の妙な善良さなのだろうか。

今日お伝えすることの中で、一番重要なのはこのことかもしれない。「**世の中に不当な警告は多い**」と頭の片隅に焼き付けること。それだけで、いざというとき、いきなり内容証明が来て、封を開け、中身を読むときのドキドキ感は、相当に軽減されるもの。これだけで、いくらかうろたえずに済む。利害得失を冷静に計算して行動できる。あまりにも単純な話だが、こういうところは實際上重要。

# 不当な警告が生じる理由について、少し分析的に考えたい

## 1 天然(警告者自身が不当性に気付いていないケース)

### (1) 怒りの感情だけで突っ走る本人警告

例1 人間関係のうらみつらみ(独立騒動絡みの商標・営業秘密等)

例2 クリエイターのプライド(パスワードとしての著作権。登録不要ゆえの言いたい放題)

### (2) 代理人の無知

弁護士は知財に疎い，弁理士は紛争に疎い，その隙間でポカが生じがち。

特に，弁護士からの警告は要注意。知財業界の住人の想像以上に，一般のいわゆる街弁にとって，知財は縁遠い世界。

例1(弁護士の) 指定商品についての認識の欠落(「印刷物」)

例2(弁理士の) ライセンス契約違反(要件事実的発想の欠如)

## 2 確信犯(警告者自身は不当性を重々承知で、ハッキリをかますケース)

## 2 確信犯(警告者自身は不当性を重々承知で、ハツタリをかますケース)

この種の確信犯的警告は、アパレル等の分野における世界的な大ブランドなどから(おそらくは、ブランドの希釈化防止の錦の御旗の下に)来ることも多いので要注意。警告者の名前にビビって諦めないことが重要。

この種の警告が存在する根本的理由について考えてみると…

### (1) 合理性(警告の期待値は絶対的にプラス)

:どんなに不当な警告であれ、受領者が任意に従ってくれたならば、それが既成事実化する。警告者は丸儲け。他方で、警告に従ってくれなかったからといって、別に、警告者に積極的なマイナスが生じるわけではない。ダメ元であれ、「下手な鉄砲数打ちや当たる」的発想であれば、警告することの期待値は(代理人費用を考慮しなければ)絶対的にプラス。

### (2) 安全性(本人の信用リスクや、代理人の懲戒リスクとの関係で)

:知財の侵害の有無は、基本的には、事実ではなく価値判断の問題(似てる似てない)。不当な警告は、「嘘」ではない(≠虚偽の貸金請求)。「言うだけ言ってみよう」に対する抵抗が薄い。



# 全然侵害していない(不当な)警告への対処法

## 1 侵害に当たらない旨を, キチンと反論して追い払った方が無難。

特に, 天然な警告者に対しては, キチンと教え諭してお引き取り願うことが必須。そうしないと, 勘違いしたまま暴発して, 訴訟を起こされる可能性がある。最終的な勝ち負けはさておき(勝てる訴訟であるにせよ), 訴訟に巻き込まれること自体が重い負担。

2 ごく例外的に, 確信犯的な警告者に対しては, 反論せずに無視した方がいい 場合もある。

(例えば, ECサイトにおける流行商品の出品者等)同じ立場にある多数の者に「数打ちあたる」で同様の警告を行っていることが明らかであって, 積極的に反論することで, かえって悪目立ちするケース。

ただし, その見極めは難しく, かなり例外的。迷ったら反論すべき。

## (補足) 第三者に対して不当な警告を送られた場合の対処法

不当な警告を、取引先等の第三者に送られた場合について

「アイツの商品はウチの権利を侵害しているから、アイツからは商品を買わない」というように、商品の販売先等の商流に対して警告がなされるのが、古典的かつ典型的なケース。

このような場合、不正競争防止法の信用毀損行為の規定(2条1項21号:「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」の禁止)に基づき、逆に、このような第三者(取引先)に対する警告行為の差止を求めて、警告し返して牽制することができる。

法律の細かい内容はさておき、**第三者への警告に対して警告を打ち返して反撃できる制度があることを知っておくことは重要**。実際上の使用頻度も非常に多い規定。

上記の古典的ケースに加えて、最近では、**Amazon等のECサイトに対して(自称)権利者がなした不当な知財侵害の申立の取り下げを促す場合**に、出品者が活用するケースが多いように感じている。

## パターン2 どう見ても侵害している(ドンピシャの)警告 に対して

パターン1とは全く逆だが、これはこれで多い。

知財の調査にはコストもかかるし、全てを事前に調べて回避するというのは非現実的だし、合理的でもない。基本的には仕方のないこと。

だからこそ、**特に恥じる必要もない**。浪花節的な謝罪も不要(やって害にはなるわけではないが、効を奏することもほぼない)。淡々と対処するのみ。

この場合、対処方針に迷いはない。対処方針はほぼ一義的。

**将来に向かって ⇒ やめる(変える)**

**過去に侵害した分の損害賠償 ⇒ 値切る**

(※ 中小事業者の場合、将来分につき、ライセンスを受けて継続するという選択肢が合理的であることは、滅多にないように感じる。)

## 将来に向かって ⇒ やめる(変える) について

(対処方針は一義的とは言うものの)厳密に言えば、やめると変えるは、区別して考えるべき。留意点が違うので、

**やめる**:(当該商品の製造／販売, 当該店舗の営業等の)**事業自体を停止する**

**変える**:名称やデザインを変更して侵害を回避し, **事業自体は継続する**

変える場合, 警告者とキチンとコミュニケーションをとる必要がある。変更後の仕様について(なるべく微小な変更に止めつつ)納得を得たい。そうでないと, 第2ラウンドの紛争が生じかねない。

やめる場合, (泥臭い話だが)これを過去分の値切り(後述)の交渉材料に使えないかを考える。本来, 変えさえすればいいところを, 敢えて, やめて「あげる」という論法が成り立つ場合がある。使える材料は何でも使う精神。

## 過去に侵害した分の損害賠償 ⇒ 値切る について

警告状には大体、①売上・利益に関する数字を明らかにせよ、と書いてある。

で、素直に数字を明らかにすると、②得た利益を全部吐き出せ、と言われる。

①の段階は情報戦であり、何も考えず脳天気の開示する姿勢は危険(売上・利益が僅少ならいいが)。しかし他方、**いずれ明らかになる情報**(警告者の独自調査で掴める情報や、仮に訴訟になったら開示せざるを得ない情報)**を不合理に隠して、交渉上の信頼関係を損ねるリスクには要注意。**

個人的には、①の段階では、勇気を出して積極的に情報を出した方がいいと思っている。(これは、②の段階で値切れる見通しがあるからできること。)

むしろ、**②の段階が値切りの勝負所**。ここで、(特許・商標・意匠等々で微差はあるが、要は)**寄与率**、つまり**利益の獲得につき、侵害した知財の影響が小さいこと(他のファクターの影響が大きいこと)**を、どれだけ説得的に言えるか。

## 過去に侵害した分の損害賠償 ⇒ 値切る について

細かいことはさておき、要するに、

警告者の言いぐさだと(さらに言えば、損害額の推定についての各法律の条文そのものを眺めていると)、**侵害した以上は当然に、過去に得た利益を全部吐き出さなければいけないかのごとくだが、決してそうではない**ということ。(寄与率というような)**商売の実態についての実質論を持ち出して値切る余地がある**ということ。これらは、覚えておいて損はない。

(余談だが、警告者としては、(寄与率という論法で)値切ろうと粘られたときに、これに不満だからといって、訴訟にするのは結構抵抗がある。判決になって公開された場合、他の事案の解決に悪影響を及ぼす恐れがあるので。この点からも、粘り強く交渉してみる甲斐はある。)

## 過去に侵害した分の損害賠償 ⇒ 値切る について

(やや余談だが)

内心、侵害については真っ黒だと思っている事案についても、侵害の有無について、とりあえずは理屈で(無理にでも)反論すべきか？

⇒ 個人的には、やらない。(弁理士／弁護士でも見解が分かれるだろうが。)

無理筋な理屈で押し込んで、それを根拠に値切りの交渉を優位に進められるというのは、夢物語。「不合理な否認」によって、警告者(特にその代理人)から、話のわからない無知な奴だと思われて信頼関係を失い、まとまるものもまとまらないリスクを恐れる。

## パターン3 侵害かどうか微妙な(グレーゾーンの)警告に 対して

大体、話題の裁判例が出たり、通常のセミナーのケーススタディに乗るのは、このパターン。(弁理士や弁護士が熱心に議論するのは、このケース。微妙なケースだからこそ、これについて裁判所がどう判断したのかが気になる。)

私自身、実務をやる前は、警告事案、知財紛争というのは、要するにこういうものだと思っていた。しかし、正直、パターン1や2が思いのほか多く(代理人として、どちらかに自信をもって分類できるケースが多く)、パターン3は、相対的には多くはないという印象。とはいえ、絶対的には多くある。



## パターン3 侵害かどうか微妙な(グレーゾーンの)警告に対して

この場合, 何よりも, 獲得目標をはっきりすることが重要。

### 1 金銭的リスク(過去分の損害賠償)の低減

or

### 2 将来の事業継続

どちらを優先するのか, 獲得目標を明確にする必要。ここがブレると, 交渉方針が定まらず, 何をやってんだかわからなくなってくる。

# 1 金銭的なリスクを低減することを狙う場合

(事業自体は中止していいと思っており、その意味では譲歩予定があるわけだが)まずは、**侵害には当たらない旨、理論的に全力で反論する必要。**

単に中止しました、というだけでは、相手は譲歩とは受け取ってくれないことに要注意(パターン2と思うだけ)。ここは勘違いしやすい。重要なところ。

相手方に対して、「理論的には本来やめる必要はないが、敢えて今回は譲歩して事業を中止し、穏やかに解決しようと思う。しかし、それに満足せず、さらに金銭面でうるさいことを言うようになるならば、方針をひっくり返して、中止せずに事業を継続して、裁判所で徹底抗戦するぞ。そうしたらアンタ負けるだろ！」というインパクトを、ガツンと与えられるかどうか。

**理論面で押し込んでこそ、警告者としては、敗訴リスクをリアルに感じ、過去分の金銭請求をチャラにして、中止の獲得のみで満足しようとする。**

さらに押し込められれば、解決金名目で、逆に、いくらかの金銭を引っ張り出してくることも可能。飲食店の看板の架け替え費用は等につき、ままある。

## 2 将来の事業継続を狙う場合

この場合は、正面からの直球勝負を挑むしかない。

侵害に当たらない旨、理論的に全力で反論して、警告者が引き下がらないのであれば、あとはもう、訴訟も受けて立つのみ。訴訟で全力を尽くすのみ。

逆に言えば、3つのパターン、さらにその中でと、色々の場合分けしてきた中で、**こちらから訴訟を受けて立つことを覚悟するのはこの場合くらい**。他の場合は、交渉でいくらかでも解決できる(はずである)し、その方が余程利益。訴訟なんて、基本的には、やるべきでないもの。

(とはいえ、ビジネス(商売)の観点からしても、本当に頑なに(警告にもかかわらず何も現状を変更しない、そのままの)事業継続にこだわりぬくべき場合がどれほどあるのかは、正直、疑問なしとはしない。これは余談。)

(時間が余った場合のみ)

パターンX

究極の警告事案としての、(知財)刑事事件について

いきなり警察がガサ入れに来た場合、その後の対処

## おわりに

小難しいことはともかく、今日覚えて帰っていただきたいことは一つ。

どんな警告状が来たとしても、**きちんと順を追って考えて行けば、まあ何とかなるものさ**，ということ。

警告状が来た場合には、焦らずに、過度に深刻に考えず、弁理士等の専門家に、早めにご相談を。

ご清聴ありがとうございました。

弁理士・弁護士 北川修平  
mail: kitagawa@tkbonafide.jp

北川法律事務所  
〒500-8857  
岐阜県岐阜市坂井町2丁目6番地  
メゾンゴトウ203  
TEL: 058-213-3715  
FAX : 058-213-3716