

知財実務 NAVI Vol.1

弁護士との初回ミーティングのクオリティを上げるために（特許権者編）

2026年5月13日

弁護士・弁理士 松田 誠司

はじめに

特許権侵害が疑われる製品を発見し、いざ弁護士に相談しようとしたとき、何から話せばよいのか戸惑った経験はないでしょうか。本稿では、特許権者が権利行使のために弁護士に相談する場面を念頭に、初回ミーティングまでに準備しておくべきこと、当日の進め方の勘所をお伝えします。

日本における特許権侵害訴訟の新受件数は年間 150 件前後に過ぎず、上場企業の知財部員であっても侵害訴訟の経験を持つ方は決して多くありません。警告書を発送した経験はあるものの、その先のステップで弁護士に相談したことはない、という方もいらっしゃるでしょう。

本稿が、ご相談準備の一助となれば幸いです。なお、本シリーズは全 3 回構成で、第 2 回では特許権者から警告書を受領した被疑侵害者側の視点を、第 3 回では特許権侵害訴訟の実際についてお届けする予定です。

目次

1. 相談前に整理しておきたい基礎情報
2. 弁護士とともに検討すべき戦略的な論点
3. 見落としがちな落とし穴
4. 「解決のゴール」の事前イメージ
5. おわりに

1. 相談前に整理しておきたい基礎情報

弁護士に相談される場合、メールや電話等でアポイントを取ることが多いと思いますが、その際、弁護士から「相手方のお名前と事案の概要だけ先に教えてください」とお願いされた経験があるかもしれません。これは、弁護士が依頼を受けるに当たって、利益相反（コンフリクトと呼ばれることもあります。）がないか事前に確認する必要があるためです。具体的には、当該事務所が既に相手方の代理人を務めている、過去に相手方から法律相談を受けたことがある、といった場合には、新たな依頼を受けることが弁護士法・弁護士職務基本規程上禁じられることがあります。そのため、相談内容に立ち入る前に、相手方のお名前と事案の概要だけお伺いし、当方で利益相反の有無を確認させていただくのが通例です。お手数ですが、ご協力をお願いいたします。

さて、利益相反がないことの確認が取れたら、あらかじめ以下の情報・資料を共有してもらえると、その後の相談が効率的です。

情報・資料	必要な理由
① 権利行使を想定している特許権の登録番号、特許公報、包袋	特許発明の技術的範囲（権利範囲）の解釈、無効理由の有無等を検討するための初期資料
② 侵害が疑われる製品・サービスの内容（被疑侵害製品・サービスのウェブサイト・カタログ等）	技術的範囲（権利範囲）に属するか否かを検討するための初期資料
③ 自社実施品及び被疑侵害製品・サービスの売上高・利益・市場シェア等（直近3年程度）	損害賠償請求を検討するに当たって、損害額の見込みを付けるための初期資料
④ 権利者が自ら対象特許発明を実施しているか否か	損害賠償請求を検討するに当たって、損害額の推定規定（特許法102条1項・2項）の適用の可否を確認するための資料

情報の共有は五月雨式でも構いませんが、①②は優先的に伝える方が良いでしょう（なお、①については登録番号又は J-PlatPat のリンクをいただければそれで構いません。）。①～④のほか、相談では、以下の各情報についても聞かれる可能性があります。具体的には、侵害の成否を詳しく検討するために自社製品及び被疑侵害製品・サービスの（技術的）特徴が必要ですし、相手方が本当に実施しているのかどうか、実施開始時期等を確認するために被疑侵害製品・サービス発見の経緯、相手方との接点の有無（取引、ライセンス交渉、共同研究等）についても聞かれる場合があります。また、日本だけで権利行使をするのか、他国についても検討する可能性があるのかは、関連するファミリー特許とも関係しますので、用意しておく良いでしょう。

さらに、特許権を保有している企業であれば、お付き合いのある弁理士の先生がいらっしゃる人が多いでしょうから、弁護士との相談に同席してもらうことも考えられます。特に、自社製品及び被疑侵害製品・サービスの特徴については弁理士の先生も通じていらっしゃるでしょうし、一度接点ができていれば、法的措置を進めるに当たっても弁理士の先生と弁護士が連携しやすくなります。

2. 弁護士とともに検討すべき戦略的な論点

事前準備を踏まえたミーティングでは、侵害の成否を議論するだけでなく、本件をどう進めるかという戦略を協議することになります。判断のポイントは大きく 3 つあります。①どのような形で最初の一手を打つか、②法的措置を講じる場合に何を求めるか（損害賠償か、差止めか）、③訴訟提起時のプレスリリースをどうするか、です。

まず、①について、いきなり訴訟提起をするのではなく、相手方に警告書を送付するのが通例です。事案によっては、相手方はほぼ確実に請求に応じないことが見込まれる場合もありますが、私の経験では、それでも警告書自体は送付し、回答期限をごく短期に設定した上で、速やかに訴訟を提起したこともあります。警告書の名義については、侵害成立の可能性が相当程度あり、対象特許や被疑侵害製品の重要性も高い案件であれば、訴訟提起を見据えて最初から代理人弁護士名義の警告書を発送することもあります。これに対し、勝訴が見込めそうな案件であっても、対象特許や被疑侵害製品の重要性がそれほど高くない場合や、侵害の成否がやや微妙ではあるもののビジネス上放置したくない場合には、相手方を牽制する意図でクライアント名義の警告書を送付するにとどめる選択もあり得ます。

次に、②について、特許権に基づく請求としては、主に差止請求と損害賠償請求があるところ、侵害行為の差止めを優先するのか、損害賠償（金銭的回収）を優先するのかというスタンスを決めておく必要があります。これは、法的措置を講じる場合の具体的な方法にも関わるところであり、どのような内容の訴訟を提起するのか、迅速な差止めの判断を得るために（本案訴訟と併せて）仮処分命令を申し立てるのかということにも反映されます。我が国の裁判実務では認められる損害額が必ずしも高くないこともありますが、ビジネス的には、損害賠償よりも差止めが重視される場合も多く、迅速性を重視する観点から、差止めのみを請求する選択もあり得るところです。例えば、医薬品に係る特許権であり、対象製品の売上げが大きい場合や、特許権の存続期間満了が迫っている場合には、差止めが最優先であると考えられます。

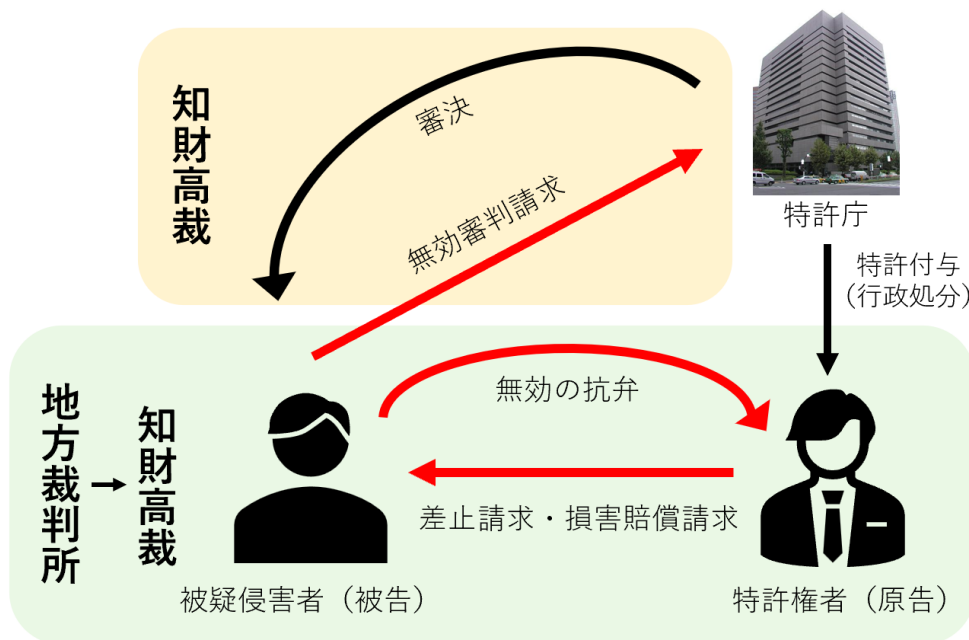
ビジネスの観点では、③訴訟提起の直前には、訴訟提起時にプレスリリースを出すかどうか、出すとしてどのような内容とするのかを検討する必要があります。法令等により開示が必要となる場合にはもちろん適切な開示が必要ですが、これ以外に、クライアントが、ビジネス戦略上、プレスリリースを出したいと希望される場合もあります。訴訟を提起したとの客観的事実を開示することは問題ありませんが、相手方の信用を傷付ける可能性がある内容を発表すれば、いわゆる営業誹謗行為として不正競争防止法違反に問われるおそれがありますので、発表内容は慎重に検討する必要があります。例えば、訴訟段階では侵害の有無は未確定であるにもかかわらず、「〇〇社の製品は当社の特許権を侵害しています」と断定的に表現することは、虚偽事実の告知として営業誹謗行為に該当するおそれがあります。過去のプレスリリース例などを参考に、訴訟を提起したとの事実を客観的に伝えるトーンにとどめるのが穏当でしょう。また、被疑侵害者以外の第三者（例えば、被疑侵害製品・サービスを取り扱う業者）に対して、警告書／通知書を送付したいとの要望もあると聞きますが、営業誹謗行為を構成するおそれがありますので、基本的には避けるべきです。

上記①②③のような戦略の具体的な検討においては、本件の背景にあるビジネスの状況が重要な要素となりますので、相談に際して弁護士に適宜インプットしていただくのがいいでしょう。

3. 見落としがちな落とし穴

見落としがちですが重要なポイントとして、相手方が無効審判を請求してきたときのリスクがあります。この点に関しては、次回、詳しく解説しますが、特許権に基づく請求を受けた被疑

侵害者は、民事訴訟ルートにおいて、被疑侵害製品・サービスが特許発明の技術的範囲に属しない旨の主張に加えて、特許が無効である旨の抗弁で反論することが考えられます。このほか、被疑侵害者は、特許庁に対して特許無効審判を請求し、そもそも特許を無効とするよう求めることができます。民事訴訟における無効の抗弁（特許法 104 条の 3）と特許庁における無効審判（同法 123 条）は別の手続ですが、被疑侵害者は両者を同時並行的に進めることが多く、特許権者としてはダブルトラックでの対応を覚悟する必要があります。



ここ数年の傾向では、特許が無効となる割合は以前に比べて低くなっているものの、特許が無効となってしまっただけでは本末転倒です。したがって、警告書送付・訴訟提起前に、侵害の成否のみならず、特許無効をもたらす公知文献がないか、記載要件違反となるおそれがないか等についても検討しておく必要があります。

4. 「解決のゴール」の事前イメージ

弁護士に相談する際、適切な弁護士を選任しさえすれば、あとはうまく進むはずと安易に考えている方はいらっしゃると思いますが、ビジネス上の戦略の一環としての特許権行使について伴走する弁護士を使いこなすためには、ゴールを具体的にイメージしてこれを共有することが必要です。

特許権を行使する以上、相手方の製品・サービスを差し止めたいというところまでは、ご認識のことが多いと思います。しかし、これではまだ抽象的です。現行製品・サービスを差し止めることが至上命題なのか、（クロス）ライセンスにより和解するという落としどころが十分考えられるのか、あるいは相応の損害賠償を得ることが優先されるのか—これらを組み合わせるのであれば、どの程度の重みづけになるのかを、具体的にイメージしておく必要があります。このようなイメージを弁護士と共有しないと、どのようなトーンの警告書とするのか、法的手段を執るに当たってどの方法を選択するのかを決定することができません。また、訴訟段階に

進んだとして、代理人たる弁護士としては全力を尽くし、全面勝訴を目指すわけですが、多くの事案ではどこかの段階で和解の契機が生じます。特許権侵害訴訟の終わらせ方は、往々にして経営層マターとなることも多いと思われませんが、社内調整が複雑であることに比して検討の時間は意外と短いものです。最終的に和解を受けられるのか、仮に受けるとしてどの範囲まで譲歩できるのか、一審判決に対して控訴するか否かの基準は、ある程度早期から決めておくべきでしょう。

5. おわりに

ここまでお読みいただき、弁護士への相談までに整理することが結構多いなと思われたかもしれません。上記の内容は、初回のミーティングの質を上げるためのいわばベストプラクティス程度に捉えていただき、お気軽にご相談いただければと思います。

また、日頃から弁理士の先生とお付き合いがある場合には、まずは弁理士の先生に相談した上で、弁理士の先生を交えて弁護士と相談するという手順も考えられます。その際にも本稿は参考になるかと思しますので、相談前にご参照ください。

なお、本稿は特許権を念頭にご説明しましたが、意匠権や著作権に基づく権利行使についても、検討すべき論点の多くは共通します（権利範囲の解釈、侵害の成否、損害論など）。もっとも、各権利に固有の論点もありますので、対象となる知的財産権に応じた専門的な検討が必要となる場合があります。

今回は、権利行使を検討している特許権者側にフォーカスしてお送りしました。次回は、特許権者から警告書を受領した被疑侵害者側にフォーカスしてお届けします。

本ニュースレターは、法務等に関するアドバイスの提供を目的とするものではありません。具体的な案件に関するご相談は、弁護士等の専門家へ必ずご相談いただきますよう、お願いいたします。また、本ニュースレターの見解は執筆者個人の見解であり、当事務所の見解ではありません。