

知財実務 NAVI Vol.2

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（被疑侵害者編）

2026年6月23日

弁護士・弁理士 松田 誠司

はじめに

前回は、特許権を行使する側からの視点でしたが、今回は警告書を受領した被疑侵害者側からお送りしたいと思います。

特許権者から社長あてに内容証明郵便が届き、代理人弁護士名義の警告書には「貴社製品の販売停止及び損害賠償」を求める記載。しかも、警告書の受領から2週間以内に回答せよ、回答がなければ法的措置を検討せざるを得ないとの文言まで。このような警告書を初めて受け取ったご担当者としては、とにかく驚いてしまい、冷静な対応ができないのも無理はないかもしれません。

目次

1. 最初にやること・やってはいけないこと
2. 弁護士に共有してほしい基礎情報
3. 弁護士とともに検討すべき戦略的な論点
4. ビジネス的観点の確認と対応方針の検討
5. おわりに

1. 最初にやること・やってはいけないこと

警告書を受領したとき、まずは深呼吸して落ち着きましょう。警告書の内容を一読した後、これを社内で共有することになると思いますが、初期段階で最もご注意いただきたいのは、焦って回答を送付しないことです。ご自身ではベストの対応を取ったつもりでも、実は何もしない方が良かったというケースが少なくありません。弁護士に相談する前に、例えば、侵害であることを自認したり、設計変更等を示唆したりするような文面で回答してしまった例もあると聞きます。社内で情報を共有した後は、とにかく早めに弁護士や弁理士に連絡を取るようしてください。警告書を受領した以上、すでに紛争化している案件ですので、特許に精通した弁護士に相談するのがベストですが、そのようなつながりがない場合は可能な限り早くお付き合いのある弁理士や顧問弁護士に連絡を取りましょう。その際はコンフリクトチェックの必要があることを思い出していただき（[前回記事](#)をご参照ください。）、受任に問題がないことを確認してから、警告書を共有するようお願いいたします。なお、安易に考えて警告書を無視して放置することは厳禁です。現場レベルで、口頭で内々に苦情が入ったという事案ならともかく、相手方が弁護士や社長名義等で警告書を送付してくる場合には、相手方は相当の覚悟を

持った上で行動に出ているはずですので、警告書を無視するのであれば早期の訴訟提起を招きかねないとお考えください。

ここで、気になるのは警告書の回答期限かもしれませんが、代理人弁護士間で交渉し回答期限を調整することも可能な場合が多いのが実情です。もっとも、その後の交渉を見据えると、誠実かつ真摯に対応することが望ましいため、代理人弁護士から、警告書の回答期限までに相手方に対し何らかの連絡（例えば、警告書を受領した旨と、検討のうえ改めて回答する旨を伝える程度の内容とすることが考えられます。）をしておきたいところです。したがって、やはり回答期限直前に弁護士に連絡するのではなく、可能な限り早く連絡するようにしてください。

2. 弁護士に共有してほしい基礎情報

弁護士に連絡がつき、警告書を共有することにより、対象となる特許権の特許登録番号や被疑侵害製品等、ある程度の情報は伝わったことになります。弁護士としては、警告書に記載された情報以外にも把握しておきたい事実・情報があります。具体的には、以下のものが挙げられます。

把握したい事実・情報・資料	理由
被疑侵害製品である自社製品（ウェブサイトのリンク、現物、写真、各種図面、取扱説明書、販促用パンフレット等）	特許発明の技術的範囲に属するか否かの検討
被疑侵害製品以外にも特許権侵害を主張されるおそれのある製品（型番が異なるもの、シリーズ製品等を含む）の有無及び内容	特許発明の技術的範囲に属するか否かの検討
被疑侵害製品である自社製品の技術的な仕組み・特徴の説明資料	特許発明の技術的範囲に属するか否かの検討
自社が考える、被疑侵害製品である自社製品と本件発明との相違	特許発明の技術的範囲に属するか否かの検討
（行っていれば）FTO（Freedom to Operate）調査（侵害予防調査）の結果	特許発明の技術的範囲に属するか否かの検討
被疑侵害製品である自社製品の販売開始時期	<ul style="list-style-type: none"> • 損害額の算定 • 先使用权（特許法79条）の抗弁の成否
被疑侵害製品である自社製品の直近3年程度の売上・利益・市場シェア	損害額の算定
相手方との過去の取引関係やライセンス交渉の履歴	和解の可能性についての検討

上記の基礎情報のほか、重要なものとして、相手方が侵害している可能性のある自社特許権（いわゆるカウンター特許）の情報があります。警告書を送付してくる相手方は、自社と同種製品・サービスを提供するライバル企業であることが通例ですから、被疑侵害者が特許権を保

有しているのであれば、カウンター特許として使える可能性があります。被疑侵害者からカウンター特許に基づく権利行使を行った場合、交渉又は訴訟において相応に有利な和解条件を引き出せる可能性が高まります。このように、交渉・訴訟戦略上、カウンター特許の存否及び内容は重要ですので、弁護士とのミーティング前から調査・検討に着手することが望ましいとこ

ろです。

3. 弁護士とともに検討すべき戦略的な論点

前記の各情報を弁護士に共有した上で、初回のミーティングでは、弁護士との間で、暫定的な侵害の成否の見立てを確認したいところです。特許権侵害の成否は、双方がどのように主張立証を組み立てるか、また無効論でどのような理論構築がなされるかによるところもありますが、前記の各情報が共有されていれば、経験のある知財弁護士であれば、何が争点になりそうかというあたりは付けられるのではないのでしょうか。

特許権の権利範囲（特許発明の技術的範囲）に属するか否か（いわゆる充足論）と並んで重要なのは、特許の無効論です。特許の無効は、侵害訴訟の中で無効の抗弁（特許法 104 条の 3）として主張できるほか、特許庁の手続によって特許自体を無効とすることを求めることもでき、両者は並行して進み得ます（前回ご紹介したダブルトラックの問題です。）。仮に、充足論で争うことが難しいとしても、そもそも相手方の特許を無効にできる可能性があるのであれば、場合によっては被疑侵害者から先制攻撃的に特許庁に対して特許異議の申立て（特許掲載公報の発行から 6 か月以内に限られます。）をし、又は無効審判を請求することも考えられます。そこで、相手方特許を無効にできるような公知文献がないかという調査（無効資料調査）が非常に重要です。このような調査は、弁理士（又は特許に精通した弁護士）が行うこともできますが、その対象は特許文献であることが多く、学術雑誌、業界誌、ウェブサイト等に掲載されている非特許文献については、業界に精通した貴社の開発・技術部門の方がより把握されていると思いますので、適宜、役割を分担するのがよいでしょう。

特許無効を基礎づける公知文献が見つかり、有力な無効論を展開できる見込みがある場合は、当該事案において、侵害訴訟における無効の抗弁として主張するにとどめるか、特許異議の申立て又は特許無効審判の請求を行うか（両者は要件効果が異なりますが、以下では無効審判を念頭に説明します。）を検討することになります。法的にみると、両者の相違は、あくまで侵害訴訟においてのみ特許が無効と扱われる（＝侵害裁判所は特許権を行使できないものと取り扱うだけであり、特許権が消滅するわけではない）か、特許庁の審決により、特許権自体が初めから存在しなかったものとみなされるかという点にあります。被疑侵害者からすれば、訴訟における無効の抗弁だけでなく、無効審判も請求する方が形式的には 2 回のチャンスがあるため、有利とも考えられます。また、被疑侵害者として特許を無効とすることについて自信があるのであれば、先制攻撃を仕掛けることも考えられます。しかしながら、特許無効審判については侵害訴訟よりも早く特許を維持する判断がなされた場合には無効の抗弁も斥けられる可能性が高いこと、特許無効審判を請求することは侵害訴訟を誘発する可能性が高いこと、特許無効の主張に対して、特許権者としては特許請求の範囲等を訂正することにより無効を回避する

手段があること等が指摘できますので、これらを含めた諸要素を勘案した上で、当該事案におけるベストな戦略を検討しなければなりません。

また、初期段階で、この事案の経済的な影響がどの程度と想定されるかを定量化するためには、敗訴した場合における差止めの影響だけでなく、損害額を見積もっておくことが必要です。損害額の算定については特許法 102 条各項の規定に加え、これに関連する裁判例の蓄積がありますので、弁護士に検討を求めましょう。これに加えて、紛争解決コストも重要な要素ですので、弁護士費用についても交渉段階、訴訟段階等に分けて見積りを依頼してください。

4. ビジネス的観点の確認と対応方針の検討

さて、充足論の見立て、無効論の構築や損害額の算定は、弁護士・弁理士が中心になって検討、判断すべき事項ですが、事案全体への対応方針を決定するに当たっては、これ以外にも自社を取り巻くビジネス環境及び関連情報を確認しておく必要があります。具体的には、対象製品に関する今後の事業展開・計画や、設計（仕様）変更による回避の可能性、さらに進んで（一時的な）販売停止の可能性及びこれらによる事業上の影響がどの程度と見込まれるかは弁護士に共有しておきましょう。なお、自社の行為が第三者の特許権侵害となる可能性のあることを指摘された取締役としては、善管注意義務の内容として当該事案において最も適切な経営判断を行うべきであることを具体的に指摘した裁判例があります（詳細は、松田誠司・大草康平「知財を強みとする法務パーソンのための実務ポイント（第1回）『知財×会社法 特許権侵害警告書への対応と役員責任』」NBL 1239 号をご参照ください。）。このほか、対象製品が海外でも展開されている場合には本件の影響の大小、特許権者において外国でも対応する又は関連する特許権（パテントファミリー）を保有していないかは確認しておく必要があります。

このように、法的な検討の材料とビジネス判断の材料をある程度揃えた上で、自社として、どのような結果であれば受入れ可能か、そのために具体的にどのように対応すべきかを検討していくことになります。言い換えれば、解決のためにどこまで譲っていいかの腹づもりをしておくということです。例えば、充足論や無効論の検討結果からすれば譲歩することは到底考えられず、訴訟も見据えて対応するということもあり得るでしょうし、法的な観点では勝ち目がありそうでも、事業全体における利害得失を勘案して早期に収束を図ることを優先するとの判断もあり得ます。また、最終的な落としどころとしてライセンスを受ける選択肢を用意するのであれば、金額的に許容できる範囲を検討しておく必要があります。なお、ライセンスに関し、ロイヤルティ又はその料率の相場観についてはいくつかの参考書籍がありますが、いずれもサンプル数が必ずしも多くなく、それなりにばらつきもありますので、あくまで参考として捉えていただくのが良いと思われれます。

5. おわりに

さて、ここまで、特許権者側・被疑侵害者側それぞれが確認しておくべきこと、弁護士とともに検討すべきことを解説してきました。特に、被疑侵害者側では初動の対応が重要ですので、警告書を受領された際には、本稿をご参考に、お早めにご相談いただければ幸いです。

また、本稿では有事の対応についてご説明しましたが、カウンター特許については平時における備えが重要であり、常日頃から活発な権利化を行っていれば、自社事業に対する参入障壁を築くだけでなく、競合企業に、カウンターを恐れて権利行使を躊躇させるという牽制効果も期待できます。単に特許件数が多いというわけではありませんが、特許権の売却やライセンスアウトのようにキャッシュを生む場合以外でも、特許権は見えにくいところでも自社事業に役立っていることの好例ではないでしょうか。

次回は、特許訴訟の進め方と検討すべきことを解説いたします。

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。