

# 特集

## 警告書の取扱いにおける実務的 チェックポイント

### 特許侵害に関する警告書を作成・送付する場合と 受領した場合のそれぞれの注意点

カーランド&エリス法律事務所  
中町昭人

#### 1. 警告書の増加をもたらす パテント・トロールの存在

米国における特許訴訟に関わるリスクは近年も増加の一途を辿っているといつて差し支えないであろう。

特許と特許訴訟を比較的短期間で効率よく経済的リターンを生むための一手段 (vehicle) と捉え、巨額の資金を投資ファンドにプールして多方面から特許を買い集め、極めてビジネスライクかつシステマティックに特許権の行使を行う会社 (その多くは、実体のあるビジネスを行っている企業サイドからは嫌悪の意味も込めて、しばしば「パテント・トロール (patent trolls)」と呼ばれる) の存在感が、米国の特許訴訟において年々高まっていることは明らかである。

こうした状況を背景に、ここ数年、米国連邦最高裁判所は行き過ぎた特許権の保護に一定の歯止めをかけるべく、特許権の範囲や効力を抑える方向の判決を立て続けに出してきた。

また、米国の国会では、その方向性をさらに推し進める特許制度改革 (Patent Reform) に関する法案が下院にて本年7月に可決され、現在上院において審議されて

いる。

しかしながら、これらの連邦最高裁や国会の動きが米国における特許訴訟の数やそれに伴って発生する総体的なリスクの量を短期間で急激に減少させるとは考えにくい。

既に多額の資金を集めたパテント・トロールは引き続き活発な動きを続けるであろうし (昨今のサブプライム・ローン問題の影響で行き場を失った大量の資金の一部がさらに特許買収ファンドに流れる可能性も否定できない)、米国 (そして世界) 市場における競争のベースが今後も各社・各国の知的財産の優位性に一段とシフトしていくと考えられる以上、米国における特許訴訟は (国際的な技術の標準化活動の広がりやソフトウェアのオープンソース化への流れを考慮に入れても) 基本的には増加の傾向を当面は辿るものと予想される。

そうだとすれば、今後も米国市場で競争を続ける日本企業が特許侵害の警告書を受け取るケースも当面は増えていくと考えざるを得ないため、警告書への効果的・効率的な対応とリスクマネジメントが一層重要となる。

また、そういった「守り」のスキル向上のみならず、自社保有の特許を権利として活用するためには、自らが警告書を積極的に出し

ていく「攻め」の姿勢が欠かせない。権利は実際に行使して初めてその価値を生むのであり、警告書の作成・発送は多くの場合、その第一歩となる。

この論考では、米国特許を保有する特許権者の立場で警告書を作成し侵害行為を行っていると考えられる者に対して送付する場合と、それとは逆にその警告書を受け取った側の立場に立った場合のそれぞれにおいて、注意すべき基本的事項について指摘・解説する。

紙面の制約上、各論点について立ち入った説明や関連判例の解説は省略し、警告書の作成・送付および受領した警告書への対応を行う日本企業の担当者等（あるいはその担当者から第一次的に相談を受ける日本の弁護士や弁理士等）が誤解をしたり見落としやすい問題点や観点に焦点を当て、彼らがこの分野の米国の専門家（すなわち米国の特許訴訟を専門とする弁護士）に相談する際の実務的なチェックリストを提供することを目的とするものである。

特許侵害に関する警告書の処理にまつわる法律・判例そして実務は、未だ日本では発展途上にあると言つてよいと考えられ、この分野でも豊富な判例に裏付けられ高精度に発達したルールと実務が存在するアメリカとは大きな差異がある。

その上、下記に述べるように、この分野の米国の判例は最近非常に大きく変動している。日本では一応通用している「常識」をもってアメリカの特許に関する警告書の処理に臨むとすれば、思いがけないリスクを抱え込むおそれがあることに今一度気付いていただければ、筆者としては本稿の目的は概ね達せられたものと考ええる。

## II. 特許侵害に関する警告書を作成・送付する場合の注意点

### 1. 警告書の意義・目的

警告書 (cease-and-desist letter または warning letter) とは、特許権者が特許侵害を行っていると考えられる者に対し、特許侵害の存在を通知した上で、侵害行為の中止を求め、または特許のライセンスの取得を求める書面を一般に指す。

警告書を出す基本的な目的は、相手方に特許の存在を知らしめることで、多額の費用のかかる訴訟を避けつつ、任意の交渉ベースで、相手方に侵害行為の中止やライセンス取得を承諾させる、という点にあるのが大半であるが、これに法律的な観点から見ると、以下の点が重要である。

① 侵害の現実の通知…米国特許法（注1）の下では、特許の対象

である製品に対して“patent”または“pat.”及び特許番号によるマーケティング (constructive notice) を怠った場合には、侵害者に侵害の事実について「現実の通知」(actual notice) が与えられるまでの間は損害賠償を一切請求できないとされており、これは相手方が当該特許の存在を偶々知っていた場合でも同様である。従って、特許権者がマーケティングを怠っていた場合には、警告書の送付によってこの現実の通知を侵害者に与えて初めて、それ以降の損害賠償の請求が可能となる。

② 故意侵害…さらに、米国特許法（注2）の下では、警告書は相手方による善意による侵害行為 (innocent infringement) の抗弁を退け、故意による侵害 (willful infringement) を主張・立証するための強い根拠となりうる。

警告書がこれらの法的効力を発生するためには、当該特許（番号）と具体的な侵害行為が合理的な程度に特定されていなければならず、イ号製品や侵害行為の態様を十分に特定しない抽象的な記載の警告書ではその目的を達成しない可能性が大であることに留意する必要がある。

さらに警告書は、いわゆるLaches等の抗弁を回避し権利の保全を図る目的や、訴訟提起前のインフォーマルな形での証拠開示

の要求と絡めて利用されたり、ビジネス戦略の一環として相手方の顧客への送付されるケースもある。

### 2. 警告書の作成・発送に伴うリスクその1…不正競争防止法・独占禁止法違反など

行使できない権利など絵に描いた餅に過ぎないから、権利者はそれを主張して行使することが許されるのは当然である。つまり、正当な権利の行使それ自体が同時に不法行為になることは通常ない。

特許権者が特許権の侵害があると真摯に信じて (in a good faith belief) 他人に権利行使を行い訴訟を提起したものの、結果として裁判所に特許は無効または侵害なしと判断されても、その権利行使や訴訟に関連して被告に生じた財産的損害について、原告は原則として責任を負うものではない。

しかし、それは特許権者が権利を行使できる方法や条件について一切制約がないことを意味しない。そもそも、警告書の送付という行為は、多くの場合、競合相手に対して競争行為を中止するように求めるものであり、その意味で本質的には反競争的な要素を含む行為であることを否定できない。

それが許されているのは、それが知的財産権の正当な行使である

という根拠において独占禁止法の適用除外を受けているためである。

従って、知的財産権の行使が、本来の目的を逸脱して主として反競争的な意図・目的のために行われる場合には、それ自体が不正競争行為または独禁法違反であるとみなされるおそれが生じることになる。

警告書は、特許権者にとって強力な武器にもなりうるが、使い方を誤るとそれにより自分自身が大きなリスクを抱え込むおそれのある「諸刃の剣」であることを忘れてはならない。

特許の行使が正当な意図によるものか、反競争的な意図によるものかの境界線は、警告者の主観に關わる判断であり、米国の判例上必ずしも明確ではないが、以下のようなケースは特に、反競争的な意図によると認められるリスクが高いと過去の判例上認められており、特に注意が必要である。

- ① 警告書の内容に重要な事実について誤りがある場合
- ② 相手方の顧客に対して広く警告書を出す場合
- ③ 多数の相手方に同じ警告書を一齐に出す場合や、プレス・リリースや広告などのマスコミを使ったキャンペーンを行う場合(注3)
- ④ 特許侵害があるかどうか、一見して疑わしい場合

⑤ 警告書を繰り返し送付するだけで、裁判による正式な権利行使を一向に行わない場合(注4)

もし仮に、反競争的な目的のために警告書が発送が行われたと裁判で認められた場合には、不正競争 (unfair competition)、ビジネス関係の不法な妨害 (tortious interference with business relationships)、名誉毀損 (defamation; trade libel) または独禁法違反 (violation of antitrust law) などの理由により、法的責任を問われるおそれがあることに注意すべきである。

また、そのような実体法上の責任のみならず、その後の訴訟において手続的または証拠法上の制裁や不利益が課されるおそれも無視できない。具体的には、Patent misuseやUnclean handsなどの法理により特許権が執行不能 (unenforceable) とみなされたり、連邦民事訴訟規則 (Rule 11) 上の制裁を受けたり、特許侵害訴訟に最終的に敗訴した場合に、被告側の弁護士費用を負担するよう命じられる(注5) こともありうる。

### 3. 警告書の作成・発送に伴うリスクその2: 相手方からの債務不存在確認訴訟の提起

特許権者にとって警告書を作成・発送する際のもう一つの大きな

リスクは、それによって債務不存在確認訴訟 (declaratory judgment action) の裁判管轄権 (jurisdiction) を発生させてしまい、自らが特許侵害訴訟を提起する前に、相手方からの債務不存在確認訴訟の提起を許すことである。

米国法の下では、「現実の係争」 (actual controversy) がある場合には、裁判所は当事者の適切な訴えにより、当事者の権利や法的関係を宣言 (確認) できるとされている(注6)。従前の判例の下では、特許訴訟に關して「現実の係争」があると認められるためには、特許侵害を主張された者の側で、「特許権者が近いうちに訴訟を提起してくる可能性」について客観的に見て合理的な認識(注7)があることが必要とされていた。

このルールの下では、特許権者(およびその弁護士)は、前記のとおり、相手方に特許侵害について現実の通知を与え、さらに故意侵害も認められる程度に具体的な記述を警告書の中に盛り込む一方で、「特許権者が近いうちに訴訟を提起してくる可能性」について合理的な認識を相手方に対して与えない形で警告書を作成することがある程度可能であった。

ところが、最近の連邦最高裁判所(注8)とそれに続く連邦巡回控訴裁判所(CAFC)(注9)の

各判決により、この点について判例の変更があり、「現実の係争」の有無は個別の事案の事実関係の中で柔軟に認定されることになった。

これによって、相手方が特許権者に対して債務不存在確認訴訟を提起できるためには、特許権者から具体的な訴訟提起の可能性の示唆を受けていることは必ずしも必要でなくなった。

これは裏を返せば、特許権者にとっては、相手方から債務不存在確認訴訟を提起されない形で警告書を作成することがより困難になったこと、つまり警告書を発送した場合に債務不存在確認訴訟を提起されるリスクが高まったことを意味する。

### 4. 警告書を作成・発送する場合に注意すべき点

以上のリスクを踏まえ、警告書を作成・発送する場合に特に注意すべき点は次の通りである。

- ① 自社(またはクライアント)のビジネス上の目的(ゴール)を理解する…これによって初めて、警告書の内容をビジネス上の目的にあったスタイルやトーンにカスタマイズすることが可能となる。
- ② 特許侵害の事実について事前に十分な調査を尽くす…侵害者から悪意 (Bad faith) による権利行使の主張を受けないために、特

許権者が警告書発送時に侵害の存在についての程度のレベルの認識を持つている必要があるのかについては、判例上、必ずしも明確な基準があるわけではないが、新しい判例によって相手方からの債務不存在確認訴訟を提起されるリスクが高まった現在では、仮にそうなることから慌てることのないように、自社特許の有効性とクレームの範囲、および相手方のイ号製品に関する事前の十分な調査・確認（可能であればサンプルを入手した上で）が従前にも増して重要になったと考えられる。

③ 警告書に誤った情報を記載しない・警告書にできるだけ迫力を持たせたいがために、つい必要以上に事実を強調した表現が用いられてがちであるが、手持ちの証拠で証明（疎明）・サポートできないことは一切記載するべきではない。当然ながら、出願中の特許を成立済みであるかのように記載してはならないし、明らかにクレームの記載範囲を超える権利主張を行うことは、全体の権利主張の正当性を脅かすことになる恐れが高いので避けるべきである。

④ 債務不存在確認訴訟の裁判管轄権の発生をできるだけ避けるためには、警告書の中に訴訟提起の可能性を示唆する以下のような表現は原則として使わないのが得策である。また、社内弁護士がいる

場合は、社外弁護士ではなく、社内弁護士の名前で警告書を出すことが望ましい。（警告書の内容の検討を社外弁護士と行うことは勿論問題はなく、むしろ望ましい。）

"will seek redress from the courts"  
 "intend to protect/enforce patent rights"  
 "will file suit"  
 "avoid litigation"  
 "take any steps necessary"

⑤ 警告書発送後の展開を見通したしつかりとした交渉・訴訟戦略を予め立て、起こりうる訴訟について予め必要な準備を行うこと。事案と状況によっては、必要な場合にすぐ訴訟を提起できるように、警告書発送前に訴状を予めドラフトしておくことが望ましい。

**III. 特許侵害に関する警告書を受領した場合の注意点**

**1. 警告書を受領した場合の選択肢**

- ① 単純に無視
- ② 返信し、特許侵害を否定し、ライセンス取得を拒絶
- ③ 返信し、追加情報（クレーム・チャート等）を要求

- ④ 返信し、ライセンス交渉を開始
- ⑤ 返信する前に債務不存在確認訴訟を提起

**2. 警告書に対する最初の返信に当たっての留意点**

一般的には、どのようなレターに對しても、特段の事情がない限り、遅滞なく何らかの返信をするのが安全であると考えられる。さもなくば、本来無用の訴訟を招くことになりかねない。

ただし、この書面の送付が権利主張を受けた側としての最初の法的なアクションとなることと、それが後の訴訟等の法的手続に与える影響の重要性を認識し、不用意に相手の主張を認諾したり、自己の権利を放棄しないように注意しなければならない。

基本的には、合理的に可能な範囲で、警告書の中に述べられた特許権者の各主張に對して否定する立場であることを明確に述べることも重要である。

明確に否定が難しい点については、特に初期の回答では相手の主張を積極的に認めるよりも、その点については沈黙を守り、その後調査・分析の結果を待つことによつて、自己の将来の主張・抗弁のオプションをできるだけ広く確保することが望ましい。

実質的な回答にはさらに時間を

要するのであれば、最初の返信の中にどのように述べて何ら差し支えない。また、時間を稼ぐことが自社にとつて得策であると判断されれば、こちらから逆に質問をして相手の回答を求め、また特許権者の主張をサポートする証拠（クレーム・チャート等）の送付を求めべきである。

ライセンスの付与を求める方向で返信を行う場合でも、ライセンス交渉が決裂した場合に備えて、特許権者の主張を将来争える余地を最大限に残しておくべきであり、返信をその旨工夫してドラフトする必要があるのである。

**3. 警告書の内容と送付元のバックグラウンド等に関する初期調査・分析**

受領した警告書に對する返信の内容を検討する前提として、まず警告書とその他の権利主張（クレーム）の内容および送付元が何者であるかの初期分析が重要となる。

① 送付元が自社と競合相手かどうか？…警告書が競合相手からのものである場合、送付元は市場の独占性の確保を警告書送付の目的としており、ライセンスを付与する意思はないケースも多いので、最終的に訴訟に至ることも覚悟した形の対応を最初から行わざるを得ない場合も少なくない。これに

対し、送付元が非競合の会社であったり、パテント・トロールである場合には、警告書の内容は非常に攻撃的であり、交渉に短い期限を切っているケースも多いが、警告書の目的は基本的に金銭的対価の取得に尽きる場合が大半であり、訴訟（トライアル）はできる限り避ける方針で交渉に臨んでいる可能性が高い。

② 他の類似事例の調査・ターゲットは自社だけか、他の会社もクレームを受けているか？送付元の権利主張のパターンは？他に既に訴訟提起があるか？あれば、そのステイタスは？和解が成立したものがあれば、その条件は？などの点について、社外弁護士も利用して早急に情報を収集する。

③ 自社のリスクの見積もり…イ号製品の市場・売上高等の分析を行い、仮に訴訟に負けた場合の自社のリスク・損害額のおよその見積もりを行う。

④ 特許のクレームの範囲、包装、先行技術、イ号製品の調査・分析・調査・分析の結果が弁護士・依頼者秘匿特権 (Attorney-client privilege) の保護を受けられるように、社内または社外の弁護士の指示・監督に従って行うことが重要である。

⑤ デイフェンス（抗弁）の検討：非侵害 (non-infringement)、無効 (invalidity)、権利執行不能

(unenforceable)、独占禁止法違反 (antitrust violations)、衡量法上の抗弁 (equitable defenses)、ライセンズ、特許消尽 (patent exhaustion) 等の抗弁の可能性について初期の段階でできる限り網羅的に検討すべきである。

⑥ 反訴 (counterclaim) ・クロスライセンズの可能性の検討：反訴・クロスライセンスできる自社特許の有無

⑦ 正面から闘う価値のあるケースかどうかの判断：以上の調査・分析の結果に、(A)特許迂回の可否・容易性、(B)販売中止の可否・人的・時間的・ビジネス上の要素を加えて、本件が特許権者と正面から闘う価値のあるケースが否かを総合的に判断する。

⑧ 鑑定書の取得の要否の検討

#### IV. まとめ

特許権者にとって、警告書の発送はその権利行使のために最も基本的なツールの一つであり、それを的確かつ有効に駆使してその後の交渉につなげることで、訴訟よりも遥かに低いコストで意図した目的を達成できる可能性がある。

しかし、十分な準備なしに請求に出された警告書は、それを出さない場合よりも特許権者にとって不利な結果を招くおそれもある。

米国の特許に基づき警告書を発送する場合は、事前に米国の専門家の助言を受けた上で、その先の交渉や訴訟の展開についても十分に見通した上で行うことが重要である。

なお、警告書及びそれに対する回答書の作成は、いずれも最終的な訴訟まで通して安心して依頼ができる特許訴訟を専門とする法律事務所から当初からサポートを受けるのが望ましい。

また、鑑定書を作成する法律事務所と訴訟を担当する法律事務所は、Attorney-client privilegeの放棄の範囲が常に問題になるので、必ず別々の法律事務所を起用するべきである。これに対し、特許出願で使っている法律事務所に鑑定書の作成を依頼することは基本的に問題ない。

注

1 35 U.S.C. §287(a)

2 35 U.S.C. §284

3 「自社の弁護士から相手方の特許は無効であるとの鑑定書を買っている」という裁判外でのプレス・リリースが、鑑定書に関する弁護士・依頼者秘匿特権の放棄 (Waiver of attorney-client privilege) とみなされた例あり。

4 この点、米国の判例の中には、警

告書を発送してから相当期間内に訴訟を提起する「義務」(Duty)がある、とするものもあり、相当期間内に訴訟提起を行わずに警告書の発送を続けた特許権者に対して差止め命令や損害賠償が認められた例もあるので、警告書を出す際には、相手方が警告に従わない場合の次のアクションについても十分に検討・準備した上で発送することが肝要である。

5 35 U.S.C. §285

9 28 U.S.C. §2201

7 Objectively reasonable apprehension of a threat of litigation

8 Midimmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S.Ct. 764 (U.S. Jan. 9, 2007)

6 Sandisk v. STMicroelectronics, 480 F.3d. 1372 (Fed. Cir. 2007)



中町昭人(なかもち・あきひと)

カーランド&エリス法律事務所(サンフランシスコ) パートナー。日本、カリフォルニア州およびニューヨーク州弁護士。京都大学法学部、ニューヨーク大学ロースクール卒業。専門は知財関連訴訟、M&Aなど。