

# 産業財産権侵害模倣品対策の基礎知識

特許庁 外国産業財産権侵害対策等支援事業

一般社団法人 発明推進協会 外国相談室

## 目次

1 . はじめに	2
2 . 模倣品とは	2
2-1 侵害行為	
2-1-1 不正商品	
2-1-2 模倣品と海賊版	
2-2 自らが他人の権利を侵害している可能性があることに注意	
3 . 模倣品による被害・影響	3
3-1 売上への影響	
3-2 企業の信用・イメージへの影響	
4 . 模倣品対策の基本	3
4-1 模倣品を発見した場合の対応	
4-2 予防のための対応	
5 . 他者の権利を侵害しないために	4
5-1 警告を受けた場合の対応	
5-2 予防のための対応	
6 . 模倣品相談事例より学ぶ（産業財産権侵害相談事例Q A集抜粋）	7
侵Q1：【特許】中国製品を販売している米国企業が、当社の特許権の侵害を認めず、平行線の状態にあります。今後の打開策を教えてください。	7
侵Q2：【特許】苦勞のすえ開発した技術について特許権を保有しています。相手方が本技術を侵害しているようなので、販売を止めさせたいと考えています。どのようにしたらよいでしょうか。	9
侵Q11：【実用新案】Y社が、私のゴルフ用の傘についての実用新案登録を侵害しているようです。Y社に対して有効な対策を取りたいと思います。どのようにしたらよいでしょうか。	11
侵Q14：【商標】他人が当社の登録商標と類似する商標を使用しています。対策を教えてください。	13
侵Q25：【意匠】中国から意匠権の侵害品を輸入している会社に対して、警告書を送ってその侵害を止めさせようと考えています。警告書を送ったあとの対応について、教えてください。	16
その他の事例	19
7 . 参考情報集	21
(1) 産業財産権侵害対策等事業 HP	
(2) 日本弁理士会 弁理士ナビHP	
(3) 弁護士知財ネットHP	
(4) 日本知的財産仲裁センターHP	
(5) 特許電子図書館HP	
(6) 輸入・輸出差止め申立 東京税関HP	
(7) 特許庁模倣対策マニュアルHP	

## 1. はじめに

昨今の経済のグローバル化は、これまで国内を中心に経済活動を行ってきた企業にとっても、いやが応でも海外の企業や市場との関わりを無視できなくなっています。

このような状況の中、日本の中小・ベンチャー企業等の海外進出が活発化しています。

これに伴い、日本企業の商品に対する不正商品の流通や産業財産権侵害の事例があとを絶たず、経済活動の大きな妨げとなっています。

一方において、市場の広域化や発展途上国の産業財産権制度の整備・拡充に伴い、自らの商品や販売活動が知らず知らずのうちに国内外の第三者の権利を侵害し、相手方から警告や訴訟を起こされるといったケースも増えつつあります。

このような状況に対して適切に対処するためには、諸外国における産業財産権（特許権、商標権、意匠権等）を理解した上で、権利取得し、権利行使を行うとともに、状況に応じた適切な模倣品対策を行うことが求められています。

本資料では、主に初めて模倣品対策に取り組まれる方々を対象に、模倣品対策の基礎知識と、いくつかの模倣品相談事例について知っていただくことを目的に作成しました。

なお、本相談事例Q A集の最新情報は特許庁委託事業「外国産業財産権侵害対策等支援事業ウェブページ」においてご覧いただけます。（<http://www.iprsupport-jpo.go.jp/>）

## 2. 模倣品とは

### 2 - 1 侵害行為

#### 2-1-1 不正商品

一般に、産業財産権（特許権、意匠権、商標権等）や著作権等の知的財産権によって守られた物品は、「真正品」と言い、これに対して、第三者が故意、過失を問わず、知的財産権を侵害して製造・販売する物品のことを「知的財産権侵害品」、または「不正商品」と言います。不正商品は、新聞、雑誌等で「コピー商品」や「ニセモノ」と表現されることもあります。

#### 2-1-2 模倣品と海賊版

「不正商品」のうち産業財産権を侵害する物品等を「産業財産権侵害品」または「模倣品」と言います。本資料では「模倣品」という言葉を「産業財産権侵害品」の意味で使用していません。

一方、音楽、絵画、映画、書籍、コンピュータソフトウェア等の著作権を侵害する物品等を「海賊版」と言います。

### 2 - 2 自らが他人の権利を侵害している可能性があることに注意

現在は、インターネットの普及も相まって、侵害発見が容易になっており、自社の商品やサービスに関し権利侵害の警告や訴訟を起こされ過失責任が問われることが増えてきました。

警告を受けた者が、先に使用していたとして産業財産権制度における「先使用権の抗弁」等を主張する場合がありますが常にその立証ができるわけではありません。

今や商売を行う上で知的財産権に無知であることが許されない状況になってきていることを十分認識してください。

## 3. 模倣品による被害・影響

模倣品が出回る大きな理由は、その商品（真正品）がいわゆるヒット商品であり儲かる商品であるからだと言えます。

特に、自ら商品開発の努力をすることなく他人の産業財産権を侵害（ただ乗り free ride）して商売を行おうとする侵害者は、世界規模でウォッチングして儲かる不正商品を製造・販売しようとしています。

過去には、コピー商品やニセモノが出回ることは「その商品（真正品）がヒットした証しであり、有名税としてある程度は仕方が無い」といった考え方がありました。

しかしながら、模倣品を放置することは以下のような被害や影響が考えられます。

### 3 - 1 売上への影響

模倣品は真正品より安く販売されることにより真正品の市場を横取り、ただ乗りしようとするので、結果として、その国や地域における真正品の売り上げが低下します。

場合によっては、真正品の価格が高すぎるといった消費者意識が生まれることにより、自社価格の見直しを余儀なくされる場合もあります。

また、真正品を扱う現地の販売代理店から売上の減少等を理由に販売契約の解除といった事態も発生することも考えられます。

### 3 - 2 企業の信用・イメージへの影響

模倣品を真正品と信じて購入した消費者が、粗悪な模倣品を使用したことにより消費者の身体や財産が損害を被ったり、食品や薬品の粗悪な模倣品であれば生命に危機が及ぶことも考えられます。

このような場合、模倣品を誤って購入した消費者から真正品の品質に問題があるとして訴えられたりして、その商品やブランドイメージが低下することがあります。

また、模倣品が市場に流通していることを知りながら企業として何らの対策もせず放置していた場合、その企業自体の信頼が揺らぐことも考えられます。

## 4 . 模倣品対策の基本

模倣品が発見された場合、それを放置することは望ましくありません。調査を行い対応策を十分に検討した結果として、しばらく様子を見るという場合もあるかも知れませんが、基本的には上記のような被害や影響があるため、しっかりとした模倣品対策が求められます。

### 4 - 1 模倣品を発見した場合の対応

自社の社員が自ら模倣品を発見する場合もありますが、特に海外においては取引先や販売代理店から模倣品の情報が通知されるケースが多くみられます。

模倣品が発見された場合は、

その模倣品について具体的な情報を入手して侵害者の特定や侵害の証拠を集めるなど侵害事実の確認を行うことが重要です。

また、その模倣品に対応する自社の権利（産業財産権）が当該国において有効であるか等について再確認することが重要となります。

相手側から自社の権利が無効であると主張される場合もありますので、自社の権利の有効性（新規性や進歩性、登録適格性の有無等）や侵害か否かについて貴社で自主判断するのではなく、弁護士・弁理士等の専門家に相談したり日本知的財産権仲裁センター等を活用してください。

再確認の結果、相手方が自社の権利を侵害していることが明らかとなった場合は、相手方にすぐに働きかけるのではなく、まず貴社が本件の問題可決の方向性について基本方針を確立することが重要です。

貴社の対応方針は、侵害の状況、相手方との関係、対応後の影響、被害額と対応コストとの関係、更には貴社の当該国での事業展開方針により様々な方向性が考えられます。

対応事例としては、「外国産業財産権侵害対策等支援事業ウェブページ」においてご覧いただけます。（<http://www.iprsupport-jpo.go.jp/>）

相談事例Q A集の検索機能により産業財産権に関して「侵害された」場合をご覧ください。

#### 4 - 2 予防のための対応

貴社の商品に関して模倣品等が製造・販売されることなく順調に事業展開が図られることが望ましいことだと言えますが、それには、悪意の侵害者が侵害行為を行う事が割に合わない、模倣品を取り扱うことが大きなプレッシャーとなるように思わせる状況になることが重要です。

そのためには、各国の法整備や法執行（エンフォースメント）の充実に期する部分もありますが、貴社の模倣は断固許さないという姿勢が重要です。

模倣品の発生を予防するためには、

まずは、商品の流通先において、特に重要な製造（委託）国、販売国についてその国の産業財産権（特許、意匠、商標等）の権利を取得することが重要です。

また、貴社が自社製品に関して知的財産権で保護を図っていること、模倣品に対しては断固たる法的措置を取っていることを、新聞、雑誌等のメディアを通して発表することが、抑止効果の面で望ましいでしょう。

ノウハウ部分については外見から容易に判断できないように工夫するとともに、設計・製造段階からノウハウ流失が行われないよう十分に注意する必要があります。

ノウハウ流出に関しては、発展途上国等においては従業員の異動が頻繁に発生することから、厳格な管理規定と運用、雇用契約にける条項整備等を検討してください。

模倣品の早期発見のために、現地の支社・駐在員事務所と本社の機動的な連携が重要です。また、現地の信頼のおける代理人（法律・特許事務所等）または調査会社との連携も重要です。

日本の国際知的財産権保護フォーラム、各種業界団体、及び欧米企業等の連携を通じて、現地国における知的財産保護に関する情報を入手することも有効です。

各国政府の模倣品取締り当局へのアプローチの強化も有効です。

対応事例としては、「外国産業財産権侵害対策等支援事業ウェブページ」においてご覧いただけます。（<http://www.iprsupport-jpo.go.jp/>）

相談事例Q A集の検索機能により産業財産権の「侵害予防」をする場合をご覧ください。

#### 5 . 他者の権利を侵害しないために

自らは他者の権利を侵害する意図が全くなく、産業財産権制度についても知らなかった場合においても、第三者の産業財産権を侵害すれば知らなかったではすまされません。

グローバル化した経済活動、またインターネットの普及もあって、他人から貴社に対して産業財産権の権利侵害があると警告や訴訟が起こされ、自らが侵害者になる可能性についても十分配慮する必要があります。

## 5 - 1 警告を受けた場合の対応

第三者から警告を受けた場合は、あわてて対応せずに、まず相手方の主張を吟味し、相手方の主張の根拠が正しいか検討する必要があります。

一般的には2週間以内に回答することを求められる場合が多いのですが、その場合であっても、事実確認の調査のために時間ほしい等の理由を付して具体的な回答期日を提示（例えば4週間後等）することで対応することも出来ますので、その間に弁護士、弁理士等の専門家と相談し、安易に回答をすることや、警告書を無視することはつつしんでください。

警告を受けた場合は、

その警告書の記載の相手方の産業財産権が現在においても有効に存続しているか、商標であれば貴社の商標や役務が相手方の登録商標と同一または類似する商標であるか、指定商品・役務またはこれらに類似する商品・役務について使用しているか等について確認してください。

実用新案権に基づく警告の場合は、相手方の権利が設定登録されただけで権利として有効でない場合もあります。実用新案権は特許庁が作成する「実用新案技術評価書」により評価内容が確定しますので、相手方が技術評価書を添付しないで警告してきた場合は技術評価書の提示を求めることが必要となります<sup>1)</sup>。

いずれの場合においても、権利の有効性や侵害かどうかについては貴社で自主判断するのではなく、弁護士・弁理士等の専門家に相談したり日本知的財産権仲裁センター等を活用して鑑定書または見解書を取得するようにしてください。

相手方の権利が有効な場合であっても、相手方の権利が成立する以前から貴社が当該商品を販売していたり、商標や役務として使用していた場合は、先使用权等による抗弁が可能となる場合があります。

鑑定等の結果、相手方の権利が無効である理由が見つかった場合、あるいは相手方の主張が正しい場合、いずれの場合においても相手方にすぐに回答するのではなく、弁護士、弁理士等の専門家と相談し、貴社が本件の問題可決の方向性について基本方針を確立することが重要です。

対応事例としては、「外国産業財産権侵害対策等支援事業ウェブページ」においてご覧いただけます。（<http://www.iprsupport-jpo.go.jp/>）

相談事例Q A集の検索機能により産業財産権に関して「警告された」場合をご覧ください。

## 5 - 2 予防のための対応

第三者から産業財産権侵害について警告を受けないためには、まず第一に自社の商品やサービスに関して、有効な産業財産権を取得することが挙げられます。

先に記載しましたとおり、産業財産権の侵害は、故意がなくても過失責任が問われます。国内はもとより海外市場との関係が深まる企業が増えるにつれ、産業財産権マインドの高い企業が増加しており、いつ何時、侵害訴訟に巻き込まれないともかぎりません。

<sup>1)</sup> 実用新案は、原則として基礎的要件を満たしている出願については、実体審査をすることなく無審査で設定の登録がされるようになっていきます。実用新案権者が自己の権利を行使し、差止請求などを行う場合には、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、その権利を行使することはできません（実用新案法第29条の2）。自らの権利の有効性について、十分に吟味せずに権利を行使し、又はその警告をした後に、行使した自己の実用新案権が無効となった場合には、権利者は相手方に与えた損害を賠償する責任が生じます（実用新案法第29条の3）ので、権利の濫用には十分に注意しなければなりません。

経済のグローバル化の中で企業が生き延びるためには、自社の権利をしっかりと確保し他者の権利に関し注意を払う事が求められます。

警告を予防するための事例については、「外国産業財産権侵害対策等支援事業ウェブページ」においてご覧いただけます。（<http://www.iprsupport-jpo.go.jp/>）

相談事例Q A集の検索機能により産業財産権に関して「警告予防」をする場合をご覧ください。

## 模倣品対策のポイント

（具体的な対応例については各相談事例Q Aをご覧ください。）

- イ．貴社にとって重要な技術、商品、商標や役務については、国内のみならず主要な進出先・市場となる外国においても産業財産権を取得する。
- ロ．ノウハウは安易に把握されないよう工夫し、しっかりとした機密管理をおこなう。
- ハ．自社の権利を侵害する商品、商標、役務等が出願、流通、使用されていないか国内外の産業財産権データベース、海外事務所の駐在員、販売代理店などから得られる情報をしっかり活用する。
- ニ．模倣品を発見した場合は、まず侵害の事実を確認する。そのために模倣品や販売カタログ、パンフレット、領収書など侵害の証拠を入手する。
- ホ．弁護士・弁理士等の専門家に相談したり、特許庁の判定制度、日本知的財産権仲裁センターによる判定制度等を活用して自社の権利の有効性と侵害行為に当たるかどうかを判断した上で対処方針を決める。
- ホ．模倣品の発生や第三者からの警告を予防するためには、産業財産権取得などのコスト負担を含めた企業努力が必要であると認識する。

## 6. 模倣品相談事例より学ぶ(産業財産権侵害相談事例Q A集抜粋)

産業財産権を侵害されました(特許)

侵Q 1 : 中国製品を販売している米国企業が、当社の特許権の侵害を認めず、平行線の状態にあります。今後の打開策を教えてください。

質問 :

当社は、日本のほか中国及び米国において、簡易体温計の特許を有しております。

最近、中国企業Y 1 が当社特許の侵害品を製造のうえ米国に輸出し、米国企業Y 2 によって販売されていることの情報入手しました。

そこで、米国代理人を通して米国企業Y 2 に警告しましたが、米国企業Y 2 は侵害を認めないまま、現在、平行線の状態にあります。

今後とるべき有効な方法を教えてください。

回答 :

1. 米国における対応及び打開策

(1) 当事者間の交渉では、通常、特許の有効性、被疑侵害品の侵害の有無を争う技術論争、その結果に基づいて条件面での取決めを行なうビジネス論争があります。

米国企業Y 2 が侵害を認めない理由として種々の要素が考えられます。たとえば、貴社の侵害主張では米国企業Y 2 は簡易体温計が侵害しないと判断している、米国企業Y 2 が本件特許の無効理由を調べあげてその貴社の米国特許が無効であると自信を持っている、あるいは貴社の製造する簡易体温計が米国企業Y 2 が所有する特許を侵害している場合などが考えられます。

(2) 警告は、米国代理人を通して行いましたが、交渉が膠着状態であります。流れを変えるために、貴社が米国企業Y 2 と直接交渉する方が有効な場合もありますので、その是非を検討してください。

(3) 米国企業Y 2 が、貴社の特許には無効の理由( )があると主張しているのであれば、その無効理由を聞いて、その無効理由に基づいても貴社の米国特許が有効か否かを確認するために米国弁護士から鑑定書を取得しておくことが重要でしょう。

(4) 米国企業Y 2 が所有する特許を貴社の製造する簡易体温計が侵害している可能性がある場合( )、貴社の特許を米国企業Y 2 に使わせる一方、米国企業Y 2 の特許を貴社が使う契約(クロスライセンス契約)を結ぶことも考慮に入れるべきでしょう。

(5) 不争契約(註1)が和解に向けての打開策となる場合があります。米国企業Y 2 としては多少の譲歩がやむを得ない状況のもとで、通常のライセンス契約より有利な条件を探るため、あるいは当面の実施の継続を図るためなどを目的として、米国企業Y 2 が不争契約を提案してきます場合があります。この不争契約は、特許の有効性や侵害の有無について合意したものとはみなされません。

(6) 米国企業Y 2 が侵害についてまったく認めない場合( )や、米国企業Y 2 との間の条件面



の差が大きく交渉が決裂した場合には、貴社は米国で侵害訴訟を提起することになります。

この場合、米国企業 Y 2 との交渉過程での関係文書の中に、貴社の主張を米国企業 Y 2 が認めたと判断できるような記載がある場合には、大事に保管して下さい。その資料は、逆に米国企業 Y 2 が確認訴訟を提起してきた場合、エストップル（註 2）を主張する材料として利用できる可能性があります。

- (7) 交渉が決裂した場合、米国企業 Y 2 が被疑侵害者としての原告となって、そのメリット（裁判地の選定等）を享受するために「確認訴訟」を提起する可能性があります。貴社としては、この「確認訴訟」が提起される前に、自らが速やかに侵害訴訟を提起することを考慮すべきでしょう。
- (8) 米国での訴訟には多大な費用を要することからしても、適当なタイミングでの和解も考慮して下さい。訴訟提起後であっても、和解のタイミングとして、証拠開示手続段階、公判段階などが考えられます。
- (9) 相手方と合意の上で紛争の決着を図る裁判外の方法として、裁判外紛争処理解決（ADR）があります。これには決定に対して上訴ができない拘束力のある仲裁と、決定案を当事者が了承したときにはじめて効力を生じる調停があります。米国には、その他、ミニトリアル、私的裁判などの特有の制度があります。
- (10) 相手方との交渉場面ではなく、知的財産権の侵害を伴う米国への輸出行為に関して、関税法 337 条に基づき調査をする、米国国際貿易委員会（ITC）を通して権利行使を図ることも考えられます。

## 2. 中国企業 Y 1 をターゲットとする方法

- (1) 貴社は、中国特許権も有しておりますので、中国企業 Y 1 をターゲットとすることも有効な場合があります。
- (2) 権利行使の態様
  - ア 行政ルートとして、知識産権局、その他、工商行政管理局（商標・不正競争防止）、著作権局（著作権）、質量技術監督局（品質的誤認）及び税関登録があります。本ケースの場合には、特許権の侵害でありますので、専利業務管理部門である、知識産権局に申立を行なうことになります。
  - イ 司法ルートとして、人民法院（裁判所）に提訴する方法があります。この場合、中国は広大であり、裁判所ごとに取扱が異なる場合（たとえば「地方保護主義」の影響を受ける場合）がありますので、裁判の管轄に関する規定に注意して提訴地を選ぶことが重要であります。
- (3) 侵害について、訴訟を提起するか否かに関わりなく、中国の弁護士又は弁理士から鑑定書を取得することが有効でしょう。
- (4) 中国企業 Y 1 が当社特許の侵害品を製造のうえ米国に輸出していることの実態関係について、貴社が中国において支社などをもっている場合には、その現地の社員などを通して証拠の収集を図るほか、中国の弁護士に証拠の収集を依頼することも有効な方法でありましょう。中国では日本と同様に公証人制度があるので、証拠力を高めるために公証人を利用することを考えて下さい。
- (5) 中国の税関に対し、保護を求めることも考えられます。この場合、中国代理人により委託して税関総署（北京）に知的財産権の税関保護登録を申請することが必要です。

< 参考情報 >

- ( 註 1 ) 「不爭契約」とは、ライセンシー（ライセンスを受ける者）がライセンス技術に係る権利の有効性について争わない義務を定めた契約を言います。
- ( 註 2 ) 「エストップル」（estoppel）とは「禁反言」とも呼ばれ、特許権に関しては、出願経過等において出願人のなした主張を、権利取得後の訴訟等において翻してはならないことを言います。出願経過に係る場合には「包袋禁反言（file-wrapper estoppel）」とも呼ばれることがあります。

侵Q2：苦勞のすえ開発した技術について特許権を保有しています。相手方が本技術を侵害しているようなので。販売を止めさせたいと考えています。どのようにしたらよいでしょうか。

質問：

当社は、長年の苦勞のすえ開発した燃焼炉における燃焼技術 a に関する特許権 A を保有しています。最近、同業者が大手燃焼炉メーカーと共同して新しい燃焼炉 P を開発し、販売していることを知りました。みすみす放置しておくわけには行かないので、販売を止めさせたいと考えています。どのようにしたらよいか教えてください。

回答：

1．情報の入手及び侵害事実の確認

まず、燃焼炉 P において、燃焼技術 a が使用されているかを確認できる具体的な情報を入手する必要があります。この場合、同業者（相手方）の実施の形態（特に燃焼技術 a が燃焼炉 P にどのように組み込まれているか）、実施の規模、実施の期間、燃焼炉 P の流通ルート、価格など可能な限り具体的な情報を入手してください。

そのうえで、燃焼炉 P において使用されている相手方の燃焼技術が、貴社の特許権 A を侵害するかについて、専門家の意見を聴取（できれば鑑定書又は見解書を入手）して、確認をとっておくことが重要です。

特許庁における判定制度（註1）を利用する方法もあります。

2．特許権 A の有効性

特許権 A に対し、相手方から特許の無効を主張される可能性があります。そこで、相手方に対し、具体的に警告などの行動を開始する前に、貴社の特許権 A の有効性の有無について、再調査を実施することが重要であり、その調査結果をもって、専門家に相談して意見を求めるのも有効でしょう。

特許庁における判定制度のほか、日本知的財産仲裁センターによる「無効判定」判定制度（註2）も利用することができます。

3．相手方への働きかけ

(1) まず、貴社が本件の問題解決の方向性の基本方針を確立することが重要です。たとえば、相手方が侵害を認め実施を中止した場合、適当な損害賠償金額で和解するのか、相手方が侵害を認めるものなお実施を継続することを希望する場合に、貴社が相手方に対し特許権 A の実施許諾の用意があるのか、これらの余地もなく、ともかく相手方の燃焼炉 P の販売を止めてもらうことが最低条件であり、このためには最終的に販売中止（差止）の訴訟も辞さないのかなどの検討をする必要があります。

(2) 特許権 A を相手方が侵害していることの確証を得た場合、相手方に対しては、貴社が燃焼技術 a に関する特許権 A を保有していること、燃焼炉 P に使用されている燃焼技術は特

許権Aの技術的範囲に属することを告知し、燃焼炉Pの販売を止めてもらいたい旨の警告書（又は通知書）を送付し、適当な期限（たとえば2週間又は20日）を定めて回答をもらうようにしてください。

電話連絡のうえ直接担当者を通しての口頭での申し入れも可能ですが、将来的に訴訟も予想される場合には、証拠の確実性から内容証明又は配達証明郵便などによるのがよいでしょう。

- (3) この警告後に、相手方から何らかの回答があるのが通例です。特許権の侵害でない、当該特許は無効であるなどの主張のほか、あるいは暗に侵害を認め交渉で解決しようとする提案が持ちかけられることもあります。

実際は、この警告後における貴社の対応が前述の基本方針に則っていることが重要であります。燃焼炉Pの販売を止めてもらうこと（差止）、損害賠償を求める、相手方に適当な実施料で実施許諾する、当社の燃焼技術a（あるいは当社燃焼技術機器）に換えてもらうなど多くの解決策があることを踏まえながら、貴社の最大限の利益は何かを常に念頭におきながら、粘り強く交渉を進めることが重要です。

とりわけ、大手燃焼炉メーカーが貴社のユーザーでもある場合には、争う姿勢だけで、将来の商圈を自分で狭めることにもなりかねません。

- (4) 相手方との交渉が不調に終わり訴訟になる可能性がある場合、訴訟の勝敗の見極め、予想される訴訟期間、訴訟費用の確保、訴訟の遂行に当たっての開発部員、知財担当者の負担の程度を十分に考慮して、そのまま訴訟に突入することが得策なのかを再度考え直し、訴訟に拘泥することなく、他の解決策も柔軟に考える必要があるでしょう。

とりわけ、近年は、侵害訴訟の中で特許の無効を主張される場合がきわめて多く、特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、相手方に対し特許権の行使をすることができなくなること（註3）に注意してください。

#### < 参考情報 >

- (註1) 特許庁HP参照 特許について > 審判制度・運用 > 特許庁の判定制度について

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/sinpan/sinpan2/hantei2.htm>

- (註2) 日本知的財産仲裁センターHP <http://www.ip-adr.gr.jp/>

センター判定には、申立人の選択するところにより、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行う単独判定と、申立人及び申立人が指定した被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行う双方判定があります。貴社だけの単独判定の場合には、相手方に秘密裏に結論を得ることができる利点があります。

- (註3) 特許法 第104条の3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

侵Q 1 1：Y社が、私のゴルフ用の傘についての実用新案登録を侵害しているようです。Y社に対して有効な対策を取りたいと思います。どのようにしたらよいでしょうか。

質問：

私は、ゴルフ用の傘について実用新案登録を受けています。類似する構造の傘について、友人から、私が聞いたこともないY社のホームページに広告が載っていることを教えてもらいました。

私のゴルフ用の傘については、有名なスポーツ用品メーカーZ社から本格的に販売する話が進んでおり、Y社に対して有効な対策を取りたいので教えてください。

回答：

1．情報の入手及び侵害事実の確認

Y社のホームページの広告からは、侵害の事実は判断できません。そこで、Y社のホームページに広告が載っているゴルフ用の傘の現品を入手してください。

その際、Y社がどの程度の量を販売しているのか、いつから販売を開始したのか、販売ルートはどうなのか、価格など可能な限り具体的な情報を入手してください。

そのうえで、入手したゴルフ用の傘の現品が、貴方の実用新案権を侵害するかについて、専門家の意見を聴取（できれば鑑定書又は見解書を入手）して、確認をとっておくことが重要です。

2．実用新案技術評価の請求及び実用新案権の有効性

相手方に警告するに先だって、特許庁長官に実用新案登録に係る技術的な評価書を請求するする必要があります（註1）。この点は特許権の場合とまったく異なる点であります。

また、技術評価書での評価が満足できるものであるとしても、Y社から実用新案登録の無効を主張される可能性があります。そこで、実用新案権の有効性の有無について、再調査を実施することや、専門家に相談してみるのが有効でしょう。

3．相手方への働きかけ

（1）実用新案登録の場合には、実用新案技術評価書を提示して相手方に警告することが必要となります。

（2）その他は、特許権の場合と同様なので、**侵Q 2**を参照してください。

<参考情報>

（註1）実用新案は、原則として基礎的要件を満たしている出願については、実体審査をすることなく無審査で設定の登録がされるようになっています。

そのため、権利の有効性に関して個々の判断が分かれるであろうことは、往々にして考えられることです。このようなとき、権利行使を行う権利者及び第三者に不測の侵害を与

えるおそれがあるために、当事者にとって客観的な判断材料を与える必要があるとの考え方から、公的な評価という意味で、実用新案の技術評価制度が設けられています。

実用新案権者が自己の権利を行使し、差止請求などを行う場合には、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、その権利を行使することはできません（実用新案法第29条の2）。

基礎的要件を満たしている出願については、無審査により実用新案権の設定の登録が受けられ、その実用新案権が新規性や進歩性を有しているものなのか否かについては判断されていないために、証明責任の転換を図る意味から、実用新案技術評価書を相手方に提示し警告すべきことを義務づけています。

実用新案技術評価書には、その考案の新規性や進歩性などについて評価されていますので、評価書に記載されている事項等をご自分でよく吟味して権利を行使するように注意していかなければなりません。

自らの権利の有効性について、十分に吟味せずに権利を行使し、又はその警告をした後に、行使した自己の実用新案権が無効となった場合には、権利者は相手方に与えた損害を賠償する責任が生じます（実用新案法第29条の3）ので、権利の濫用には十分に注意しなければなりません。

侵Q14：他人が当社の登録商標と類似する商標を使用しています。対策を教えてください。

質問：

当社は、国内で衣料品の製造販売をしており、「ホップ」商標を当社の製品に使用しています。商標登録は25年前に特許事務所を経由して、第25類(旧第17類)の商品を指定商品(被服など)として行いました。2年前から、一貫して「ホップ」を「HOP」として表示するようにしています。

最近、他人が商標「HOP」及び「ホップ」を付けた商品「レインコート」を販売していることを発見しました。当社は「レインコート」の販売はしていませんが、当社の商標とほぼ同じ商標を「レインコート」に使用されることは断固として中止させたいと考えています。どのように対応すべきか教えてください。

回答：

1. 事実の確認

まず、相手方がたしかに貴社の商標と類似の商標を、商標登録にかかる指定商品と類似の商品に使用していることを確認してください。相手方が商標権を侵害していることの証拠として、販売されている商品(商標が付されているもの)を購入し、領収書等を保管することをお勧めします。販売価格等を立証する資料ともなりえます。

また、インターネット上で当該商品が販売されている場合には、それをプリントアウトしたもの、また、広告宣伝書類等がある場合にはそれらを資料として保管することをお勧めします。

2. 商標権の確認

貴社の商標登録がたしかに有効であることを確認してください。商標権の存続期間は10年ごとに更新されます。しかし、更新時に、5年分だけについて登録料を支払うこともできますので、そのような場合には、5年後に後期登録料を支払う必要があります。

また、もし、過去3年以内に登録商標の使用をしていない場合には、不使用に基づく取消審判を請求されることもありますので注意してください。

商標登録の内容についても確認してください。商標の態様、指定商品について確認し、相手方の使用している商標、商品と比較し、貴社の商標権の禁止権の範囲(類似の範囲)に入っていることを確かめる必要があります。

商標が類似し、かつ、商品も類似する場合には、商標権の禁止権が及びますので、かかる商標の使用を差し止めることが可能となります(商標法第37条)。

商標の類似、商品の類似については、弁理士・弁護士といった専門家の意見を聴くことも重要です。特に商標の類似に関しては、個別具体的に判断が異なる場合もあります。

なお、貴社の商標がまだ出願中で、登録されていない場合には、該商標の出願にかかる内容を記載した書面を提示して警告をすれば、該商標の登録後に、当該商標の使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払いを請求することができます(商標法第13条の2)。

### 3. 侵害に対する対策（優Q2の回答も参照）

#### （1）警告

確認した事実に基づいて、侵害者（相手方）に対して警告書を送付し、商標の使用の中止を要求するのが一般的です。警告は、内容を明確に伝えるために、口頭でなく書面ですべきです。また、内容証明郵便にて送付することをお勧めします。警告書を送付する相手は、商標を使用した者（商品に商標を付した者）とすべきです。単にその商品を仕入れて販売しているだけの流通業者に警告することは不正競争防止法第2条第1項第14号との関係で問題が生じるおそれがあるからです。

警告書においては、貴社の権利の内容、問題となっている相手方の行為、要求すること（商標の使用の中止等）、回答期限、を明確にします。

貴社の商標が周知になっている場合には、相手方の行為が不正競争防止法第2条第1項第1号の混同惹起行為に該当する可能性もあります。

このように、警告書の送付については専門的な問題が伴いますし、その後訴訟等に発展する可能性もありますので、弁理士・弁護士に相談し、できれば警告書送付を依頼するのがよいでしょう（註1）。

事実の確認が不十分な状態で警告書を送付すると、逆に営業誹謗であるとして不正競争防止法第2条第1項第14号に基づいて逆に警告を受けることにもなりかねません。

#### （2）警告後の対応

##### 1) 交渉

相手方から回答があったら、その後どのように問題を決着させるか交渉を進めます。

予測される回答としては、侵害を認めて使用を中止するというもの、侵害を認めないが使用を中止するというもの、侵害を認めないというものが考えられます。相手方が侵害を認めた場合には、場合によって賠償金を請求することも可能と思われます。また、今後も相手方が該商標の使用継続を望み、貴社もそれに同意するならば、使用許諾の契約を結ぶことも考えられます。

あるいは、相手方が再度、該商標を使用しないことを文書で確認させるという場合もあります。

##### 2) 仮処分申立・訴訟提起等

相手方が貴社の要求に応じない場合には、仮処分の申立、商標権侵害訴訟提起も考えられます。しかし、このような手続には費用も労力もかかりますので、勝算や必要性について専門家と十分に相談することが必要です。

民間の仲裁センターに調停を求めるという方法もあります（註2）。

##### 3) その他

相手方が製品を外国で製造し、日本に輸入しているならば、日本の税関に輸入差止め申立をすることができます。また、侵害品の輸出も輸出差止め申立により差し止めることができます。

また、当該国において貴社が商標権を所有していれば、その国の国内で、あるいは税関で相手方製品を差し止めることも可能かもしれません（註3）。



## 5．注意事項

本件の場合には、登録商標が「ホップ」であるのに対し、使用している商標は「HOP」ですので、「HOP」についても商標登録出願をし、登録したほうがよいと思います。

また、貴社が商標を使用している商品中、侵害にかかる商品「レインコート」に類似する商品（コート、ジャケット等）があることを確認してください。もしない場合には、その商品群に対して不使用取消審判を請求される可能性もあります（註4）。

本件の場合には、登録から20年以上経過していますが、登録日から5年以内の登録に対しては、無効理由があれば登録無効審判が請求されることもあるので注意が必要です（註5）。

### < 参考情報 >

(註1) 弁理士の探し方 日本弁理士会 弁理士ナビ <http://www.benrishi-navi.com/>

(註2) 日本知的財産仲裁センター <http://www.ip-adr.gr.jp/>

(註3) 輸入・輸出差止め申立（東京税関HP）  
<http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm>

(註4) 不使用取消審判  
[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan\\_binran/53-01.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan_binran/53-01.pdf)

(註5) 登録無効審判  
[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran\\_mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_mokuji.htm)

侵Q25：中国から意匠権の侵害品を輸入している会社に対して、警告書を送ってその侵害を止めさせようと考えています。警告書を送ったあとの対応について、教えてください。

質問：

当社は鋼板の切断加工に用いるプラズマ切断装置を製造販売するメーカーです。プラズマ切断装置は、電極及びその周辺部分が消耗するため、これら部品を切断装置の売り先に提供していますが、先日、この電極について中国からの輸入品が販売されているのを発見しました。電極は当社製品にのみ使用するためのもので、特殊な形状を有しており、意匠登録も行ってあります。

この電極を中国から輸入・販売している販売代理店に対して、当社の意匠権を侵害している旨の警告書を出す予定ですが、相手方からはどのような反論が予想されるのでしょうか。また、警告書が無視された場合、どのような手段をとることができるのでしょうか。

回答：

1. 相手方から予想される回答

意匠権の侵害を指摘した警告書を送った場合、相手方から予想される回答は、次の4つのパターンを組み合わせたものです。

(1) 貴社意匠権の権利範囲に属しない旨(権利非抵触)の回答

相手方製品の意匠が多少変形を加えている場合は、登録意匠に類似しなければ意匠権侵害が成立しませんから(意匠法23条)、デッドコピーでない場合はかかる主張がなされる可能性が高いでしょう。意匠の類否が問題となる場合は、周辺の公知意匠や物品の性質を考慮して判断しなければなりませんから、登録意匠の創作経緯を開示したうえで弁理士や弁護士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。

なお、意匠権は不正競争防止法のように模倣のような、登録意匠の存在を知っていたかどうか問われない権利ですから、相手方が独自創作であるとの抗弁をしてきた場合は、気にする必要はありません。

(2) 実施する権利を有している旨(正当権原所有)の主張

貴社の意匠権に抵触している場合であっても、相手方が実施するにあたり正当権原を有する場合は、相手方の意匠の実施を止めることはできません。

正当権原の代表的なものが、先使用权(意匠法29条)です。すなわち、相手方が貴社登録意匠の出願日前に、その意匠の輸入・販売という実施をしている場合は、相手方は通常実施権を有することとなり、正当権原を有することとなります。ただし、日本国内での実施が要件とされますから、例えば中国市場での製造販売が貴社登録意匠の出願日より前であっても、日本での輸入販売が登録意匠の出願日より後であれば、先使用权は発生しないこととなります。

先使用权など事実関係を基に認定される相手方の権利は、その証拠力などの問題が議論となることが多いといえます。

(3) 権利無効の主張

貴社の意匠権の無効を主張してくる場合があります。意匠登録は、新規性や創作非容易性に反して登録されている場合は無効となりますので(意匠法48条)、相手方が特許庁で審査され

なかった公知資料を基に、新規性や創作非容易性違反による無効を主張してくる場合があります。現在、特許庁に対して請求する無効審判のほか、裁判所で争われる侵害訴訟事件のなかで、無効が主張されることがあります（準用する特許法104条の3）。例えば、貴社の意匠出願前に、貴社自らが自分のカタログに掲載していたり、新聞発表されていたりした場合に、その証拠を提示しながら新規性要件違反として権利の無効が主張される場合もあります。

いずれにしろ、権利無効の主張がなされた場合は、その主張について弁理士や弁護士の専門家を交えて再検討し、権利の有効性について確認する必要があるでしょう。

#### (4) 承諾

意匠権の抵触を認めずとも、他の理由を述べて相手方から製品の輸入・販売の中止を表明する場合があります。相手方製品の輸入の中止のみを求めていた場合は、その事実が確認されたとしたら一連の作業はひとまず終了となります。

また、損害賠償あるいは実施料の支払いまで求めた場合であれば、侵害を認めないという相手方の回答に対して、さらに議論が必要になります。損害額という名称でなくとも、和解金というような名目で金銭が支払われる場合があります。そういった合意に達した場合は、和解案を作成することとなりますが、後日の合意内容の齟齬を生まないためにも専門家である弁護士や弁理士に和解案の作成を依頼することが望ましいでしょう。

## 2. 法的救済の請求

警告書・回答書のやり取りで結論が出ない場合、または相手方がまったく回答を送付しない場合は、次の2つの機関に対して法的救済を求めることができます。

### (1) 裁判所

意匠権の侵害を理由に、差止請求、損害賠償等を請求して提訴することができます。意匠権の管轄裁判所は全国の地方裁判所で、特許権やコンピュータプログラムの著作権についての、東京地方裁判所や大阪地方裁判所の特別管轄規定は適用されませんから、相手方会社の所在地を考慮することとなります。管轄裁判所は、差止請求のみを求めた場合は、相手方の会社の所在地についての地方裁判所、損害賠償を求めた場合は貴社の所在地についての地方裁判所となります。

正式な判決を求める裁判(本訴)以外に、意匠権の侵害による損害が差し迫った場合などは、侵害差止めについての仮処分を求めることができます。仮処分は短期間に結論が出るため、その点は利点がありますが、差止めが認められた場合はその執行に保証金を寄託しなければならないこと、仮処分を求める、差し迫った理由の疎明を求められること、現在、本訴でもその結論がでるまでの期間が短くなっていること等の理由により、仮処分を求めることは少なくなっています。

### (2) 税関

相手方製品が輸入される税関に対して、輸入差止の申立てを行うことができます。税関は、函館税関、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関、沖縄地区税関のそれぞれが独立していますが、知的財産権に関する輸入差止申立手続きがあった場合は東京税関へ移送され、そこにおいて審理されます。

税関長が必要と認める場合は、学者、弁護士、弁理士が委嘱される専門委員3名により輸入差止申立ての受理、不受理が審査されます。専門委員は当事者(輸入者、申立人)から意見聴取を行いますが、このとき輸入者は反論を行い、非抵触の抗弁のみならず、意匠権の無効

や先使用権の主張も行うことができます。税関長は、専門委員の意見に基づき、輸入差止申し立ての受理、不受理を決定することとなります。

通常、申し立てから結論が出るまでは、1ヶ月から2、3ヶ月の期間となるように運用されていますから、早急に輸入を差し止めたい場合は、税関に対してこの申し立てを行うことは意義があるでしょう。

本資料は記載方法の一例です。  
詳しくは税関にお問い合わせください。

(別紙-〇〇)

## 識別ポイント

### 1. 差止対象品

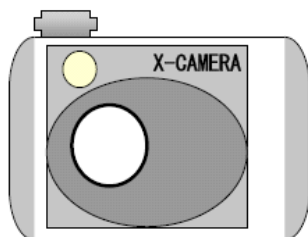
本件輸入差止申し立ての差止対象は、△△国の□□□□Co.,LTDが製造する製品名『X-CAMERA』のカメラであり、下記に示す点によって識別することができる。

### 2. 特徴

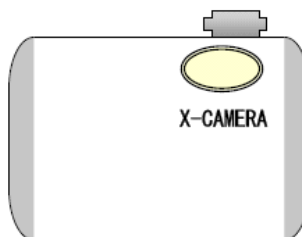
#### (1) 差止対象

その他、製造国・製造メーカーや輸入者が判明している場合や特定する場合には、その旨の記載をすることが望ましい。

<正面写真>



<背面写真>



カメラ背面のファインダー下部に製品名である『X-CAMERA』の表記がある。

【差止対象 製品カタログ】



必要に応じ、側面写真その他の拡大写真等を用いて、識別ポイントとなる事項を明記することが望ましい。

差止対象は、上記に掲げた製品以外に製品カタログ等に記載されるカラーバリエーションが存在している。

(輸入差止申し立て時に提出する、侵害品の識別ポイントの記載例：東京税関ホームページより)

### 3. 告訴

意匠権侵害は刑事事件の対象にもなります(意匠法69条)。意匠権侵害に対する刑罰は、非親告罪であって告訴を必要としませんが、現実には告訴をしなければ事件となりません。通常の侵害事件の場合は、実際に警察に対して告訴を行っても、刑事事件として取り扱われる可能性は低いといえますが、その侵害が組織的であったり、悪質であるような場合は刑事事件として立件される場合もあります。

その他の事例

「外国産業財産権侵害対策等支援事業ウェブページ」に本資料に掲載以外の以下の様な項目の事例 Q A がご覧いただけます。キーワード検索機能もありますので是非アクセスして下さい。

( <http://www.iprsupport-ipo.go.jp/> )

ア) 産業財産権を侵害された(権利を保有する場合)

侵 Q 1 : 中国製品を販売している米国企業が、当社の特許権の侵害を認めず、平行線の状態にあります。今後の打開策を教えてください。

侵 Q 2 : 苦勞のすえ開発した技術について特許権を保有しています。相手方が本技術を侵害しているようなので、販売を止めさせたいと考えています。どのようにしたらよいでしょうか。

侵 Q 3 : 当社が設計した計器の製造を下請け先に発注しところ、その下請け先は、当社に替わってクライアントと取引を開始し、更に当社に無断で特許出願していることも分かりました。当社の技術が無駄にならないよう、今後どのように対処したらよいでしょうか。

侵 Q 11 : Y社が、私のゴルフ用の傘についての実用新案登録を侵害しているようです。Y社に対して有効な対策を取りたいと思います。どのようにしたらよいでしょうか。]

侵 Q 12 : 当社が販売している製品の模倣品が中国で発見されました。どのように対応したらよいでしょうか。  
[1A]

侵 Q 14 : 他人が当社の登録商標と類似する商標を使用しています。対策を教えてください。

侵 Q 15 : 当社が代理店となっている外国ブランドの商品と同じブランドの商品を他社が並行輸入しています。商標権の侵害であるとして警告することはできませんか。

侵 Q 16 : 当社の登録商標と類似する商標がインターネット上で使用されています。インターネット上での商標権の侵害をやめさせるにはどのようにしたらよいでしょうか。

侵 Q 24 : 意匠権を侵害する製品が都内で販売されているのを発見しました。外国製品のような対応方法を取ることができるのでしょうか。

侵 Q 25 : 中国から意匠権の侵害品を輸入している会社に対して、警告書を送ってその侵害を止めさせようと考えています。警告書を送ったあとの対応について、教えてください。

侵 Q 26 : 中国で製造販売している自己の製品が、並行輸入品として日本に輸入されてしまっています。この並行輸入は止められないのでしょうか。

侵 Q 27 : 意匠登録してある当社の製品を模倣したものを、部品として組み込んだ完成品が輸入されています。意匠権の侵害として対処できないでしょうか。

侵 Q 31 : 私はメーカーに特許権を売り込んだのですが、そのメーカーは特許権の特許出願時に実施事業の準備をしていたという理由で売り込みを断ってきました。現在、そのメーカーは特許発明の技術的範囲に属する製品を製造販売しています。メーカー X の行為は特許権侵害にならないのでしょうか。

侵 Q 40 : 当社は中国で製品及びその消耗部品を販売しており、その製品の中国特許権も取得しています。製品を買った顧客はその消耗部品を中国国内メーカーから入手しているようです。その消耗部品は中国特許発明の一部であり、当社の特許製品にしか使用できない専用品です。製造会社による消耗部品の製造を差止めることはできませんか。

侵 Q 42 : 当社は、食品メーカーから依頼を受けて、食品メーカーの製品チェックを受けながらその食品の製造に適した製造装置を開発しました。その後、その食品メーカーがその食品の製造方法を単独で特許出願し、特許権を取得していることに気がきました。製造装置の調整は当社がいろいろ試

行錯誤した結果です。その特許権を当社に取り戻すことはできませんか。

イ) 産業財産権を侵害された (権利を保有していない場合)

侵Q17: 当社は英文字2文字からなる商標をブランドとして使用しています。このブランドを保護する方策を教えてください。

侵Q21: 外観に特徴のある商品を韓国に輸出していますが、極めて類似する商品が現地で製作されて、売り上げが落ちてしまいました。なんらかの対処方法はあるでしょうか。

侵Q28: 日本でヒットした商品を中国でも販売しています。外観に特徴がある商品ですが、しばらくすると現地で外観を完全にコピーした商品が発売されているのを発見しました。なんらかの対処方法はあるでしょうか。

侵Q39: ネット上で当社の製造販売している製品と全く同じ商品が販売されているのを発見しました。デッドコピーといってもよい商品です。しかしながら、当社は同製品について意匠登録をしておりません。著作権、不正競争防止法など、他の法律を使って、販売を中止させることができないでしょうか。

侵Q44: 当社のブランドと同じブランドで、パッケージデザインもそっくりの製品が、外国で販売されているのを発見しました。どのように対応すべきか教えてください。

ウ) 産業財産権に関し警告を受けた (権利を保有する場合)

侵Q6: 特許侵害であるとともに、営業秘密を漏らしたとする警告状が来ました。せっかく立ち上げた事業に支障をきたすので、速く解決したく思っています。

侵Q10: 現在では権利が消滅している特許権及び実用新案権に基づいて損害賠償を請求されました。支払義務はあるのか、ある場合はその額はどの程度ですか。

侵Q18: 当社商標の使用を中止するよう他人から警告を受けました。対策を教えてください。

侵Q19: 果物の名称として認識されている語をジュースに使用したところ、商標権者から警告を受けました。どのように対応したらよいでしょうか。

侵Q29: 当社がこれから販売する予定の新商品の写真及び仕様を当社ホームページに掲載したところ、特許権の実施権者から警告を受けました。このまま新商品をホームページに掲載していても問題ありませんか。

侵Q32: 万年筆メーカーから万年筆に使われるインクの販売に関して間接侵害の警告書が送られてきました。そのインクは建材用の用途にも使われています。間接侵害に該当するのでしょうか。

侵Q33: 当社が50年以上店名として使用している名称が他人の商標権を侵害するので使用を中止してほしいという内容の警告を受けました。対策を教えてください。

侵Q34: ネット上で販売したパンの商標が他人の登録商標に類似しているということで警告を受けました。直ちに商標の使用を中止し、過去の販売実績を報告したところ、損害賠償を求められました。どのように対応すべきでしょうか。

侵Q37: ビジネスショーで新製品を発表したところ、意匠権を侵害しているとの警告書を受けました。警告会社の製品は業界のベストセラーで、当社も参考にはしましたが、多くの外観の相違点を有しています。それでも類似している、と言えるのでしょうか。

侵Q38: 先日、業界雑誌の取材を受けたときに、当社製品の分解写真が掲載されました。この際、その部品の一つについて、他社から意匠権侵害の警告書が届きました。そもそも、機械部品に意匠権が成立するものなのでしょうか。それに確かに部品の意匠は使用していますが、それが意匠権侵害なのでしょうか。

侵Q41: 中国で電子部品を製造していますが、その電子部品が中国の実用新案権を侵害するとの警告状

を中国企業から受けました。調べてみますと、日本と同様に実用新案権は無審査で登録されるようです。中国の実用新案権に対してどのように対応していけばよいのでしょうか。

侵Q49：中国で事業をしています。その当社に対して中国の発明専利権（特許権）による侵害警告を受けました。その事業は発明専利の出願前から中国で実施しています。対応を教えてください。

侵Q50：当社に対してシンガポールの企業から警告書が送られてきました。対応を教えてください。

侵Q51：当社は中国製の家具を輸入し、ネット上で販売しているが、イタリアの家具メーカーから同社家具の著作権を侵害しているとの警告がありました。家具のデザインは著作物なのでしょうか。

#### エ） 産業財産権に関し警告を受けた（権利を保有しない場合）

侵Q43：当社が製品をドイツの展示会に出品したところ、ドイツで当社の商標と類似する商標を登録している者から商標権侵害の警告を受けました。対策を教えてください。

#### オ） 産業財産権の侵害を予防したい（権利を保有する場合）

侵Q4：PCT出願の中国特許出願がありますが、誤訳問題について不安を抱えています。チェック方法も含めて誤訳訂正について教えてください。

#### カ） 産業財産権の侵害を予防したい（権利を保有していない場合）

侵Q5：中国の企業が、精米機をまず一台買いたいと言ってきました。販売した精米機をコピーされるのではないかと不安です。中国でコピーを抑制できる有効な方法を教えてください。

侵Q22：韓国でも意匠登録出願を行いたいのですが、日本の意匠登録出願と比較して、注意しなければならないことがあるのでしょうか。

侵Q23：中国に意匠登録出願を行いたいのですが、日本の意匠登録出願と比較して注意しなければならないことがあるのでしょうか。

侵Q36：当社は近々海外での商品販売を開始する予定です。ついては、外国で商標の調査をしたいと考えているのですが、どのようにしたらよいのでしょうか。

侵Q45：当社は国内で手芸用品の製造販売を行っていますが、これから外国へも製品を輸出する予定です。外国での商標出願の方法を教えてください。

侵Q46：当社は国内で自動車用部品を作っていますが、ヨーロッパの自動車会社との取引を開始しました。外国、特にヨーロッパ、米国での意匠出願の方法を教えてください。

侵Q47：当社は和風の創作家具を作成しており、このたび中国で和風製品の内覧会に出展し、中国の流通業者からいくつか引き合いをもらいました。模倣防止のため、中国や韓国での意匠出願の方法を教えてください。

#### キ） 産業財産権に関する警告を予防したい（権利を保有する場合）

侵Q13：当社の商標が中国で第三者によって登録されていることがわかりました。どのように対応したらよいでしょう。このままでは中国へ製品を輸出することはできないのでしょうか。また、中国で製品製造はできますか。

侵Q7：当社と同様の部品を使用した製品に関する特許出願が、他の大手メーカーから出願されていることが判明し、当社のお客様から、今回の商談はなかったものと言われました。今回の商談はあきらめるべきでしょうか。

侵Q8：気になる他社の特許権の残存期間は1年弱です。大きな販売量が見込まれるので、商社の輸出向け引き合いに応じたく思っていますが、この場合のリスクを教えてください。

侵Q35：当社は新製品の商標を検討しています。念のため特許庁の電子図書館で検索したところ、他

人の先行商標がありました。このまま新しい商標を使用してもよいでしょうか。

侵Q52：当社は電子楽器メーカーですが、中国で販売している電子楽器について、中国のメーカーがコピー品を作り、また、中国において意匠登録をしていることがわかりました。意匠権侵害として警告を受けるのではないかと心配です。どのような準備をしておいたらよいでしょうか。

ク) 産業財産権に関する警告を予防したい(権利を保有しない場合)

侵Q9：得意先から取引契約に特許保証を要求されています。装置の輸出先の米国における侵害訴訟でのリスク軽減のためにも、今から準備すべき必要な事項を教えてください。

侵Q20：当社は国内で新規商標の使用を開始する予定です。これに先立って、該商標の商標登録の可能性、及び、使用した場合の安全性を確認する方法を教えてください。



## 7. 参考情報集

### (1) 産業財産権侵害対策等事業HP <http://www.iprsupport-jpo.go.jp/>

特許庁委託事業「外国産業財産権制度支援事業」の一環として、中小・ベンチャー企業の方々をはじめ、諸外国・国内において産業財産権侵害に関してお困りの方の対応・対策を支援します。本事業ホームページでは、各国の侵害対策や産業財産権制度の情報をまとめた「ミニガイド」等の情報をご覧になれます。

- ・「ミニガイド」の掲載（侵害対策・外国産業財産権制度）
- ・「相談事例QA集」の掲載（侵害対策・外国産業財産権制度）
- ・「出願様式の記載見本」、「出願手数料一覧」の掲載

### (2) 日本弁理士会 弁理士ナビ <http://www.benrishi-navi.com/>

弁理士ナビは弁理士法第77条の2の規定に基づき「弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要」な情報として公開するものです。

情報は弁理士会が保有する情報を公開する「基礎情報」と、会員からの申告による「任意情報」に分かれます。法律により既に受任している事件と利益相反する事件を受任してはならないため、弁理士や事務所によっては仕事の依頼をお受けできない場合があります。

### (3) 弁護士知財ネットHP <http://www.iplaw-net.com/>

全国各地で知的財産権に関連する業務に対応できる弁護士のネットワークを作り、相互に業務の支援や情報交換をする体制を構築するため、弁護士知財ネットは設立されました。

弁護士知財ネットは、知的財産関連業務における地域密着型の司法サービスの充実と拡大を目指し、専門人材の育成や司法サービスの基盤確立を目的として、日本弁護士連合会の支援の下に誕生した全国規模のネットワークです。

弁護士知財ネットには多数の会員が参加しており、全国を8つのブロックに分けた地域会を組織して地域会ごとの活動も行なっています。

### (4) 日本知的財産仲裁センターHP <http://www.ip-adr.gr.jp/>

仲裁センター判定には、申立人の選択するところにより、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行う単独判定と、申立人及び申立人が指定した被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行う双方判定があります。貴社だけの単独判定の場合には、相手方に秘密裏に結論を得ることができる利点があります。

### (5) 特許庁 特許電子図書館HP <http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl>

特許庁では、保有する総合的な産業財産権情報についてインターネットを通じて利用できる「特許電子図書館（Industrial Property Digital Library：IPDL）」を創設し、無料で開放しています。IPDLでは、明治18年以来特許庁が発行してきた特許・実用新案・意匠・商標に関する公報類や外国の特許公報類約4800万件、さらに審査経過情報等の各種の情報を公開しています。

(6) 東京税関HP 輸入・輸出差止め申立

<http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm>

知的財産侵害物品は、関税法第69条の2及び第69条の11により輸出及び輸入してはならない貨物と定められており、税関で取締りを行っています。

国内に持ち込もうとした場合には、関税法第109条等にて処罰されることがあります。

輸入・輸出差止申立制度とは、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入・輸出されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物の輸入・輸出を差止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。権利者からの差止情報提供により、税関が水際での取締りを行います。

(7) 特許庁模倣対策マニュアルHP

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/index/mohouhin.htm>

特許庁では、平成9年度から、日本貿易振興機構及び(財)交流協会に委託して、途上国・地域における模倣品対策に関する情報を収集し、我が国企業等に対して、出版物やホームページ、セミナー等の形で提供するとともに、各種相談に対応しております。

「模倣対策マニュアル」は、その一環として、模倣品被害の多発する国・地域での対策方法に関する有益な情報をとりまとめたものです。