

<日本>



警告書を送付する際の注意点

大洋綜合法律事務所
弁護士

藤田 達郎

自社において、競合他社Aが自社の特許発明の技術的範囲に属する物品を製造・販売していると判断した場合、Aに対してその製造・販売を止めるよう求める「警告書」を送付することがある。これに加えて、BがAから上記物品を購入して一般消費者に販売しているような場合、Bに対しても、上記物品は特許権を侵害するものである旨を指摘して、販売を止めるように求める「警告書」を送付することがある。もっとも、後者は、不正競争防止法2条1項15号（虚偽の事実の告知）との関係で注意が必要である。特許権は独占排他的権利であるから、上記物品が真実、自社の特許権を侵害するものであれば、Aによる製造・販売行為及びBによる販売行為はいずれも侵害行為に該当するため、自社は、A及びBに対して、その侵害行為を止めるよう求めることができる。もっとも、「特許権を侵害するかどうか」の最終的な結論は、基本的には裁判所の確定判決によって定まる。仮に非侵害の判決が確定した場合、Bに上記警告書を送付したことは、Aの「営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し」たことになるため（同号）、後日、Aから、同警告書の送付によって信用が毀損されたとして、損害賠償を請求される（同法4条）ということがある。以上のように、侵害に関する確定的判断を得ていない段階で、Aの取引先にまで警告書を送付することはリスクが伴う。

なお、裁判例では警告者に故意過失がなかったとして損害賠償請求を否定したものも複数あるが、紙幅の都合上ここでは触れない。

< **Japan** >

Tips for Sending a Warning Letter

OCEAN Law Offices

Attorney

Tatsuro Fujita

When a firm considers that the competitor A manufactures or markets the product infringing on the scope of her patent, she can send A a warning letter to request a suspension of the manufacture or sale. In addition, when B buys the said product to sale it to consumers, the firm can also send B a warning letter, pointing out that the product infringes on her patent right. We must pay attention to the Article 2(1)(xv) of the Unfair Competition Act (announcement of a falsehood) in the latter case. Since the patent right is exclusive and both of A's manufacture / sale and B's sale are infringing on the patent right, the firm can request both A and B to stop the infringement if it is the truth. Indeed, the court in principle judges whether the patent is infringed on or not. If it does not comprises the offense, later A may request the compensation for the damages on the credibility from a warning letter to B on the basis of the Article 4, because sending it to B means "the announcement of a falsehood that is injurious to the business reputation" of A on the basis of the Article 2(1)(xv).

Thus, there is a risk in sending a warning letter to A's customers when the judgment on the infringement is not yet decided. Though in some cases the request for the compensation was rejected due to the lack of the intention and the negligence, we cannot go in detail here.