

特許庁委託

**台湾模倣対策マニュアル
(実務編)**

2017年3月

公益財団法人 日本台湾交流協会

四、警告状の送付

権利者が自ら調査を実施し市場で模倣品を発見した際、権利者がとることのできる主な行動・対策の一つに、警告状の送付がある。本章では、警告状送付の機能、警告状の作成・送付の形式及び内容、注意すべき事項について説明する。

(一) 警告状送付の機能

権利者が自ら調査を実施し市場で模倣品を発見したときは、民事・刑事手続による解決を図るか否かを決めていない場合でも、まずは模倣品侵害業者に対し警告状を送付することが多い。それは、警告状が主に以下の機能を有するからである。

1. 警告状の送付には紛争を初期のうちに解決する機能がある

民事・刑事手続により解決を図るか否かを決めていない場合は、権利者は円満な解決を重視し、まずは穏便に、模倣品侵害業者に対し、それが違法な侵害行為であることを気づかせる。同時に、警告状に権利者の具体的要求内容を明確に記載する（例えば、「直ちに模倣品の販売を停止すること」「模倣品が陳列されているウェブサイトページ又は広告を削除すること」「権利者の損害の賠償」「謝罪広告の掲載」「在庫の模倣品の引渡し及び処分」「具体的な上流業者の情報の提供」等がある）。模倣品侵害業者が、警告状を受け取った後直ちに侵害行為を停止し、さらに警告状に記載された具体的な要求の一部又は全部を満たせば、紛争解決の目的は達せられたことになるので、権利者は民事・刑事手続により解決を図る必要がなくなる。

2. 警告状の送付には、模倣品侵害業者に侵害を「明知」させる機能がある

商標法、著作権法の刑事責任は、行為者に「故意」があることを要件としている。そこで、このような主観的構成要件を模倣品侵害業者が満たすことを示す証拠を収集できなかった場合に、実務上、権利者は警告状を送付して、遅くとも模倣品侵害業者が警告状を受け取った日の翌日から「明知」していた（明らかに知っていた）と主張するケースが多い。商標については、智慧財産法院102年度刑智上易第72号刑事判決がこのような見解を採用しているが、ケースごとに裁判所が違う判断を下す可能性があり留意すべきである。

(二) 警告状を送付する際の注意事項

1. 公平交易委員会の処理原則

(1) 規制範囲

公平交易委員会は、事業者間の公正な競争を確保し、取引秩序を維持するために、各事業者による著作権、商標権又は専利権（特許、実用新案権、意匠権）の濫用を規制している。すなわち、その著作権、商標権又は専利権を競争他社が侵害したという内容の警告状を不当に外部に対し送付することにより、競争の制限又は不公正競争が生じることを防止するために、「事業者が著作権、商標権又は専利権の侵害者に警告状を送付した案件に対する公平交易委員会の処理原則」（公平交易委員會對於事業發侵害著作権、商標權或專利權警告函案件之處理原則、以下、「警告状処理原則」という。）を策定し公表している。

この処理原則は、「警告状」に限らず、「敬告状（注意状）」、「弁護士書簡」、「公開書簡」、「広告」「その他、自ら又は他の事業者の取引先又は潜在的な取引先に知らせるに足る書面」にも、適用される。

(2) 警告状送付が正当な権利行使となる場合

「警告状処理原則」は、他の事業者の取引先等への警告状の送付が正当な権利行使となる場合として、以下を挙げている。

条項	正当な権利行使となる場合	補足説明
第3条 第1項 第1号	裁判所一審判決により著作権、商標権又は専利権（特許、実用新案権、意匠権）侵害が認定された場合	
第3条 第1項 第2号	著作権審議調停委員会の調停により著作権侵害が認定された場合	
第3条 第1項 第3号	専利権侵害の疑いのある対象物の鑑定を専門機関に依頼し、鑑定報告書を取得し、且つ送付の前又は同時に侵害の疑いのある製造業者、輸入業者又は代理業者に通知し、侵害排除を請求した場合 ²	専利案件は、侵害事実を明確にすることが難しいので、多くの場合、専門機関に鑑定を依頼し、鑑定報告書を取得してから送付する。

<p>第4条 第1項 第1号 及び第 2号</p>	<p>以下の双方を満たす場合。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・送付前又は同時に侵害の疑いのある製造業者、輸入業者又は代理業者に対する通知により侵害排除を請求したこと ・警告状に著作権、商標権又は専利権の明確な内容、範囲及び侵害の具体的な事実（例えば係争権利侵害品が何時、何処で、如何にして製造、使用、販売又は輸入されたかなど）を明記し、受領者に係争権利が侵害された事実を知らせたこと³ 	<p>第3条所定の行為を行なうには一定の時間とコストがかかるので、実務上は主に本条に示された内容に基づいて警告状が送付されている。ただし「警告状処理原則」第5条第2項「事業者は第4条が規定する先行手続により警告状を送付したとしても、その内容が不公正競争に関わる場合は、公平交易委員会は具体的な個別案件について、公平交易法違反の有無を検討する。」という規定があることに留意すべきである。</p>
---	--	--

(3) よく見られる違法な警告状送付の態様

違法な送付の態様	公平交易委員会処分書	違法行為となる事実
<p>故意に侵害者を省き、その小売・卸売業者に対し内容証明郵便を送付した。さらに、実用新案権について技術報告を取得していないにも関わらず、取得していると虚偽の表示をした。</p>	<p>公 処 字 第 103102 号 (2014年8月 20日第1189 回委員会議)</p>	<p>被処分者は、専利（実用新案権）侵害の内容証明郵便を送付したが、A社（被処分者が自身の実用新案件に基づいて製造されたと考える紙箱に記載されていた会社）を送付対象とせず、B社（当該紙箱を購入していたのではなく、単に当該紙箱に入れたりんごを販売していた小売業者）のみを送付対象とした。さらに、その書簡には、そ</p>

² 「警告状処理原則」第3条第2項は「事業者が第1項第3号後段の侵害排除通知を送付しなかった場合においても、事前に権利救済手続を行なったとき、合理的に可能な注意義務を果たしたとき、通知することが客観的に不能であったとき、又は具体的な証拠により被通知者が権利侵害を知っていたことが認められるときは、侵害排除通知の手続きを履行したとみなす」と規定している。

³ 「警告状処理原則」第4条第2項は「事業は前項第1号の侵害排除通知を送付しなかった場合においても、事前に権利救済手続を行った場合、合理的に可能な注意義務を果たした場合、通知することが客観的に不能であった場合、又は具体的な証拠により被通知者が権利侵害を知っていたことが認められる場合、侵害排除通知の手続きを履行したとみなす」と規定している。

		<p>の専利は既に経済部智慧財産局の技術報告（日本の実用新案技術評価書に相当）を取得していると、虚偽の表示をした。これは、受領者を誤った認識に陥れるに足ることである。</p>
<p>警告状処理原則第 3 条又は第 4 条の権利侵害確認に係る手続きを先に実行しなかった</p>	<p>公 処 字 第 101004 号 (2012 年 1 月 11 日第 1053 回委員会議)</p>	<p>ウェブサイトにて弁護士書簡を掲載したが、被処分者が弁護士書簡を掲載した時点で、裁判所から著作権、商標権侵害であると認定する一審判決が一切出しておらず、且つ著作権審議調停委員会の調停で著作権侵害であると認定されてもいなかった。加えて、問題の書類（弁護士書簡）には、著作権、商標権の明確な内容、範囲及び侵害を受けた具体的事実も明記されていなかった。そのため、弁護士書簡が掲載されたウェブサイトを見た者が、著作権、商標権を侵害すると主張されている製品に実際に侵害の疑いがあるのか否かを合理的に判断することは不可能であった。従って被処分者の行為は専利権行使の正当な行為と認めることはできない。</p>
<p>専利権侵害を主張する全部の鑑定報告を添付しなかった。また専利侵害の具体的事実を明記しなかった。</p>	<p>公 処 字 第 101030 号 (2012 年 3 月 28 日第 1065 回委員会議決議)</p>	<p>C 社は 2011 年 4 月に弁護士書簡を C 社の取引相手方に送付し、当該弁護士書簡で「…上記型番 S600 の『好神拖』製品及びその他の伸縮棒回転ロック構造の『好神拖』製品（型番 S350 及び S450 を含む）の販売を停止する…」ことを要求した。しかし当該弁護士書簡に添付されていたのは、S600 及び Hello Kitty S600 の専利侵害鑑定報告のみで、S350 及び S450 の鑑定報告はなかった。加えて、弁護士書簡に S350 及</p>

		<p>びS450により侵害を被った具体的事実も明記しておらず、S350及びS450製品も同じくC社の専利を侵害する製品であるかのような印象を受取人に与えた。しかし上記製品は元々同一ではないので、鑑定を受けた「好神拖」型番S600及びHello Kitty S600製品の鑑定報告書をもって、C社のその他の「好神拖」商品の全てについて専利権侵害があったということはできない。</p>
--	--	--

2. 先に警告状を送付すべきではない場合

悪質な模倣品侵害業者（例えば、過去にも侵害があった場合、侵害の規模が膨大である場合、又は上流のサプライヤーである場合など）或いは侵害事情が深刻な場合、直接民事又は刑事の手段を講じることも考えられる。ちなみに、例えば警告状がやぶ蛇となりその後の刑事捜査における証拠の押収に悪影響が生じるのを避けるため、先に警告状を送付しないほうがよいと権利者が考える場合もある。

（三）警告状の形式

1. 内容証明郵便

台湾では、権利者は内容証明郵便で警告状を送付することが多い。その理由は主に、郵便局の内容証明郵便は基本的に一式三通であり、一通は名宛人に送付し、一通は差出人が保管し、三通目は郵便局によって送付日から三年間保管されるからである。訴訟で差出人が提出した内容証明郵便の内容の真実性を名宛人が争ってきた場合、差出人は郵便局に対し「内容証明郵便の副本の記載内容を確認すること」又は「差出人が提出した副本と、郵便局に保管されている副本とを対照し、その内容に齟齬がない場合には、副本に証明文言を付して押印し差出人に返還すること」を請求することができる。これにより当初送付した内容証明郵便の内容を明確にすることができる。

また、内容証明郵便は様式が決まっており（本章末尾の書式例⁴を参照）、一般人が内容証明郵便を受領した場合、事態が重大だと思い、真剣にこれに対応することにもなると考えられる。

⁴ 郵便局ウェブサイト <http://www.post.gov.tw/post/internet/Download/index.jsp?ID=220301>

2. 警告状のドラフティング

多くの場合、権利者はまず自ら模倣品侵害業者に対し警告状を送付する。そして、模倣品侵害業者から好意的な回答が得られなかった場合、法的手続により解決を図る可能性について、弁護士に検討を依頼する。しかし、実際には警告状送付も広い意味では法的手続の一部といえる。例えば、警告状に記載する内容、警告状を送付した後の模倣品侵害業者との示談交渉、警告状とその後の民事・刑事手続の関係など、いずれも綿密且つ総体的に法的手続を計画する必要がある。従って、警告状のドラフティング及びその後の示談交渉も弁護士に依頼する方がよいと思われる。

さらに、権利者が自ら警告状を送付するよりも、弁護士が警告状を送付した方が、模倣品侵害業者がより真剣に受け止めることになる。その理由は、権利者がコストをかけて弁護士に依頼しているということが、模倣品侵害業者による侵害行為に対して真剣かつ厳しく対応する姿勢を示すことになるからである。

(四) 警告状の内容

以上で説明したとおり、警告状の内容には主に以下の4つの部分が含まれている必要がある。

段落	内容
1、権利者の権利範囲	権利者が台湾において主張できる権利の基礎。例えば商標権又は専利権の権利登録番号など。
2、模倣品侵害業者の具体的侵害事実及び鑑定報告	権利者が発見、把握した模倣品侵害業者の具体的な侵害事実。例えば、調査を経て模倣品侵害業者から購入した商品が権利者の鑑定によって模倣品であることが確認されたこと、又は消費者が通報した模倣品侵害業者の具体的侵害事実など。 なお、一般的に、警告状を送付する前に、権利者は模倣品侵害業者が販売した商品が模倣品であることを確認しておく必要がある。しかし必ずしも権利者の鑑定報告書を警告状に添付する必要はない。一方、専利案件はその侵害事実を明確にすることが困難であるため、多くの場合は専門機関に鑑定を依頼し、鑑定報告書を取得してから警告状を送付する。
3、関連法令	例えば、商標法、著作権法又は専利法などの条文
4、権利者の具体的要求	今後の模倣品侵害業者との示談交渉の対象を明確

	<p>にするため、権利者が先に具体的な要求を挙げる。 例えば以下のものがある。</p> <ul style="list-style-type: none">・直ちに模倣品の販売を停止すること・模倣品が陳列されているウェブサイトページ 又は広告を削除すること・権利者の損害の賠償・謝罪広告の掲載・在庫の模倣品の引渡し及び処分・具体的な上流業者の情報の提供
--	---

書式 1 (內容證明郵便) 局 存 證 信 函 用 紙

副 正
本

郵 局 存 證 信 函 第 號	〈寄件人如為機關、團體、學校、公司、商號請加蓋單位圖章及法定代理人簽名或蓋章〉 姓名： 印 一、寄件人 詳細地址： 姓名： 二、收件人 詳細地址： 姓名： 三、收件人 詳細地址： (本欄姓名、地址不敷填寫時，請另紙聯記)
-------------------------------	---

格	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
行																					
一																					
二																					
三																					
四																					
五																					
六																					
七																					
八																					
九																					
十																					

本存證信函共 _____ 頁，正本 _____ 份，存證費 _____ 元， 副本 _____ 份，存證費 _____ 元， 附件 _____ 張，存證費 _____ 元， 加具正本 _____ 份，存證費 _____ 元， 加具副本 _____ 份，存證費 _____ 元，合計 _____ 元。	黏	貼
經 _____ 年 _____ 月 _____ 日證明 郵局正 _____ 經辦員 副本內容完全相同 _____ 主管 印	郵 票 或 郵 資 券	
備 註 一、存證信函需送交郵局辦理證明手續後始有效，自交寄之日起由郵局保存之副本，於三年期滿後銷燬之。 二、在 _____ 頁 行第 _____ 格下塗改 _____ 字 印 如有修改應填註本欄並蓋用寄件人印章，但塗改增刪每頁至多不得逾二十字。 三、每件一式三份，用不脫色筆或打字機複寫，或書寫後複印、影印，每格限書一字，色澤明顯、字跡端正。 - 32 -	處	

産業財産権における模倣対策のご案内

公益財団法人日本台湾交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地にて以下の活動をしております。

1. 台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
2. 弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
3. 産業財産権に関する相談窓口の設置
産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、
公益財団法人日本台湾交流協会 貿易経済部までお問い合わせください。

TEL：03-5573-2600

FAX：03-5573-2601

H P：http://www.koryu.or.jp

[特許庁委託] 台湾模倣対策マニュアル（実務編）

平成29年3月 発行

【禁無断転載】

発行者 舟 町 仁 志

発行所 公益財団法人 日本台湾交流協会

東京都港区六本木3-16-33

青葉六本木ビル7階

印刷所 株式会社 ニッケイ印刷

執筆協力：理律法律事務所（LEE AND LI Attorneys-at-Law）

台北市敦化北路201号7階
