

第35回 知的財産問題研究部会（IP部会）

テーマ『判例研究：切餅事件 越後製菓 vs 佐藤食品～権利としてのクレームドラフティング』

第35回知財問題研究部会（通称IP部会）が上記テーマについて盛況のうちに開催されたので、ここに報告します。

日時 2012年7月6日 13:30～16:30

場所 浜松労政会館 第3会議室

講師 アウル国際特許事務所 弁理士 吉延彰広氏

部会は、まず、講師の吉延弁理士より、当該特許権と判決内容について解説をいただき、次いで、この内容に対して参加者による討論が行われました。

【判決概要】

原告（権利者）：越後製菓 被告（侵害者）：佐藤食品
越後製菓の特許権は有効であり、越後製菓の特許権侵害を認める。
佐藤食品は、当該製品等の廃棄と、8億円超の支払いを命じられる。

【判決の論点】

1. 技術的範囲に属するか否かの裁判所判断について…地裁判決、高裁判決について
2. 当事者の対応について…特に被告側の対応について（時期を逸した抗弁を含めて）
3. 訴訟特許のクレームについて…クレームドラフティングの問題について

【討論内容】

- ・ 地裁では「非侵害」だったが、高裁では「侵害」と逆転した。特許庁での判定も「非侵害」であった。地裁や判定では、発明の効果を重視し過ぎた。高裁の判決はクレーム文言解釈の基本に帰るものであり、特許庁での審査過程を尊重するものとして評価できる。
- ・ 平成23年特許法改正により、特許庁だけでなく、裁判所でも特許無効の判断ができるようになった。それまでは、発明の要旨認定と技術的範囲の認定に多少のずれがあったが、今後、一致していくようになると思われる。
- ・ 昨今では、賠償額に訴訟費用（代理人費用）を含めることが可能。おおよそ、賠償額の10%が目安となる。
- ・ 確かに本判決を下した飯島裁判官は、元々強引な訴訟進行で定評があったが、訴訟の迅速化は今後も進んでいく傾向にある。
- ・ 侵害・非侵害や特許無効の判断は、自分だけをするのではなく、専門家の「ニュートラルな」意見も確認すること。様々な結論を想定した準備が必要。

- ・ 高裁判決の後、佐藤食品は、侵害訴訟及び特許無効審決取消訴訟の両方で最高裁に上告したとのこと。但し、侵害有無や無効の判断を再審議することはないため、結論が覆る可能性は低い。遅れて提出した資料を採用しなかったことについての何らかの判断はあるかもしれない。また、越後製菓は、本件訴訟に引き続いて、対象製品を追加した上で新たな侵害訴訟を提訴しており、今後も係争が続いていくことになる。
- ・ 佐藤食品は、知財部がなく、訴訟経験もほとんどないとのこと。訴訟のやり方がマズかったのも敗因なのでは、という意見もある。一方で、元東京地裁判事の三村先生は、「本判決は内容から妥当なものであり、訴訟戦略は結果にあまり関係しない」とのこと。
- ・ 特許庁の判定と地裁判決で「非侵害」となっていたこともあり、佐藤食品に油断があったと思われる。様々な展開を想定し、訴訟当初から十分な手を打っていくことが重要である。
- ・ 双方ともに同地域の企業であり、このような揉め事に至る前に、調整できなかったものだろうか。大企業であれば、経験も豊富で、クロスライセンス等によって調整することができ、訴訟に発展することは少ない。この規模の企業であると、係争の事案が少ないため、逆に落とし所を見つけられない。また、近いが故の競争意識も働き、トップが意固地になって泥沼化してしまうこともある。
- ・ 佐藤食品は特許をとらず技術をオープンにする方針で、業界全体の技術向上を図っていたとのことであった。しかし、グローバル化が進む昨今、国内企業相手ならそれが通用しても、外国企業が特許係争を仕掛けてきたら全く通用しない。そのようなリスクを踏まえた対応が必要。
- ・ 知財部署としてどのように対応するか、種々の結論や落とし所を考慮し、訴訟対応、代理人との情報交換、社内調整をしていくことが重要である。

【まとめ】

今回のテーマは、前回のテーマ「他社特許への対応」に続くものであり、実際の判例に基づいて、訴訟においてどのような対応をすべきであるかという点を討論するものでした。特に、本内容は、訴訟慣れしていない中小企業・中堅企業にとっては、反面教師的な意味も含め、勉強すべき点が多々ある案件であったといえます。各社において本内容について再度検証し、日々の業務に反映させていければと考えます。

今回の部会は、昨今話題の判例であり、技術内容も理解しやすいものであったこともあって、多数のご参加をいただくことができました。そして、講師である吉延弁理士のご協力の元、様々な立場から様々な意見が飛び交う充実した討議を行うことができました。今後も多数の方にご参加いただき、実り多き部会を継続していきたいと考えます。

～ I P 部会委員代表～