



今月のことば

Words of the Month

## 思い出の侵害訴訟事件

日本弁理士会副会長

鳥居 和久

### 1. はじめに

「平成」が幕を閉じ、「令和」と時代が変わりました。時代は変わっても、弁理士になって約38年、侵害警告事件、訴訟事件、それに伴う無効審判事件、鑑定といった業務が私の弁理士業務において大きなウェートを占めていることに変わりはありません。

これまで多くの特許権侵害訴訟を経験する機会に恵まれました。東京地方裁判所と大阪地方裁判所が特許権侵害訴訟の専属管轄になる前、札幌、足利支部、東京、横浜、名古屋、大阪、岡山、福山支部、広島、高知、松山、福岡と、全国の地方裁判所を回ったことを懐かしく思い出します。

特許権侵害訴訟は、解決までに手間と費用を要します。特に中小企業にとっては経営をも左右する重要なもので、どの事件も記憶に強く残っています。

原告側の侵害主張が認められ、万事休すかと思われた被告事件で、同時進行していた無効審判の審決取消訴訟で無効を認める判決が出て胸をなでおろした事件、侵害訴訟に関連した無効審判事件で証人尋問を2日間連続で特許庁の審判廷で行った事件、和解の場で相手方が云千万円もの現金を「手付けの一部だ」と言って机の上に積み上げた事件などが思い出されます。

その中でも最も強く印象に残り、弁理士としていろいろな経験をさせていただいたのが、30年以上も前のとある地方の裁判所での特許権侵害訴訟の被告事件です。

### 2. 思い出の侵害訴訟事件

その事件は、当方の依頼者の被告製品と相手方の原告製品とで全国のシェアの半分ずつを分け合っているという特殊な業界での事件でした。被告製品は、被告会社のメイン商品、敗訴すれば、会社の存続が危うくなるという重たい事件です。

当方の弁護士さんは、特許事件については全く

経験のない地元の弁護士さん。相手方の弁護士さんは、著名な知財専門の弁護士さん。補佐人は大先輩で日頃から目をかけていただいている弁理士さん。新米弁理士の私にとって気後れしそうな相手方です。

それよりも何も被告製品は本件特許明細書の実施例と同一です。そもそも勝ち目があるのかというものです。

当方の弁護士さんは、依頼者が本件特許の出願前から被告製品を製造販売していると言うことを鵜呑みにし、先使用権で簡単に勝てると判断していました。しかし、先使用権の立証資料を見ると、証拠が不十分です。

先使用権では勝てない、依頼者の社長は見るからに人柄がよく、何とか勝たせてあげたい、さて、どうするか。本件特許の特許請求の範囲と明細書を何度も何度も読み直す。特許請求の範囲に書かれている文言は技術的にこう読むのが正しいのではないか。明細書の実施例自体も、そもそも作用効果を果たしていないのではないか。そうすると、被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属しないといえるのではないかと考えました。そして、工業試験場や大学の教授を訪ね、特許請求の範囲の文言の技術的意義、明細書に記載の作用効果についての技術的な裏付けも取りました。

当方の弁護士さんと依頼者に、先使用権の立証は、証拠が不十分でこれでは勝てないということを説明しましたが、なかなか聞いて頂けない。

それから何度も現地に出向き、当方の弁護士さんと依頼者に、本件特許発明の技術的説明を繰り返しました。やっとこ所で、当方の弁護士さんと依頼者の理解を得て「先生の方針に従う」と言っていただいた。責任重大で、身が引き締められました。

訴訟では、工業試験場や大学教授の鑑定を証拠として提出すると共に、本件特許の特許請求の範囲はこう読むべきで、被告製品は本件特許発明の

明細書に記載されている作用効果を奏せず、本件特許発明の技術的範囲に属しないということを主張しました。裁判所は特許になっている明細書が間違っているわけがない。被告の言っていることが理解できないということで、侵害論が終わり、損害論に入りました。これで敗訴かと正直思いました。

ところが、相手方は、損害額の立証のために原告会社の代表者の本人尋問を申請し、本来、損害額の立証とは無関係であるはずの本件特許発明の技術的意義を発明者である原告会社の代表者に長々と陳述させました。逆襲のチャンス到来です。原告会社の代表者に対する当方からの反対尋問が功を奏し、当方のこれまでの主張が正しいということを裁判所に印象付けることに成功しました。

その結果、被告製品は、本件特許発明の作用効果を奏しないので、本件特許発明の技術的範囲に属さないとして、逆転で勝訴判決を受けることができました。

それ以来、この依頼者からは、季節になると地元の美味しい特産品を送ってきてくれます。この特産品を食べる度に、この事件を懐かしく思い出します。

### 3. 訴訟での弁理士の役割

特許庁の審判官がなした審決や決定に不服の場合に、知的財産高等裁判所に提起する審決取消訴訟では、弁理士は単独で訴訟代理人になれます。私も単独で訴訟代理人を務めたこともあります。

特許権などの侵害訴訟では、弁理士は、弁護士と共に、「訴訟代理人」となるか又は「補佐人」となって侵害訴訟の進めを進めることになっています。

侵害訴訟において弁理士が訴訟代理人になるためには、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、付

記登録を受けなければなりません。

私も特定侵害訴訟代理業務試験が始まった平成15年に試験を受けて付記弁理士になりましたが、実際の訴訟では、訴訟代理人であろうが補佐人であろうが、弁理士がすることにほとんど変わりはないように感じています。

弁理士は、日々の業務において、知的財産権についての権利取得を行い、出願手続、技術内容について知識と経験があります。侵害訴訟で弁理士は、主に技術内容を把握・分析する役割を果たします。また、侵害訴訟提起後に無効審判請求や訂正請求等の特許庁での手続も多く、弁理士の役割は非常に重要です。

一方、弁護士は、法的紛争の予防や解決に関する業務を日々行っており、訴訟手続、紛争解決の知識と経験があります。

私もこれまで多くの弁護士と組ませていただきました。侵害訴訟事件が起こって、私の方から弁護士に依頼したり、弁護士の方から私の方に依頼があったりと、事件に関わるきっかけは違っても、侵害訴訟事件においては、弁理士と弁護士がそれぞれの役割分担により、チームとして訴訟を遂行することが最も重要であると感じております。

### 4. おわりに

日本では侵害訴訟の件数は多くなく、実際に侵害訴訟を扱った弁理士も少ないのが現状ではないでしょうか。訴訟業務は、権利化業務よりも非常に手間がかかる業務ですが、長期間依頼者と密に関り、依頼者との間で絆が生まれ、訴訟での経験が、その後の権利化業務、鑑定業務に大きく生きます。侵害訴訟は、とてもやりがいのある仕事です。未経験の弁理士も機会があれば侵害訴訟には是非チャレンジしてください。

以上