

特許侵害訴訟への対応と 特許無効化調査

～ 士業連携による中小企業支援事例紹介 ～

技術士（化学・総合技術監理）
沢木技術士事務所 沢木 至

背景・目的・概要

◎ 背景

- ・ 以前から技術指導をしていた中小企業 A社での事案
- ・ 大手企業 B社から特許侵害で訴えられた
- ・ 技術面と知財面を統括する立場で A社を支援

◎ 目的

- ・ 少しでも有利な条件、小さな被害での決着
- ・ 好ましくは特許非侵害／特許無効という判決を勝ち取ること

◎ 概要

- ・ 特許事務所の弁護士／弁理士チームと協力し、役割分担
- ・ 東京地裁では敗訴したが、特許庁で特許無効審決を勝ち取り、知財高裁での控訴審にて A社有利な和解で決着
- ・ 全社一丸となった多面的な対応と、粘り強い調査が結実

◎ 中小企業（A社）

- 粉体処理機械や測定装置の製造販売をしている会社
- 中小企業といっても、従業員 300名弱、資本金 3億円弱
- 知的財産部は無く、技術者が各自直接特許事務所とやり取り
- 特許出願は年に0～2件、登録特許を10件程度保有
- 数年前から技術顧問に就任、技術開発や知財面をサポート

◎ 真夏のある日、大手企業（B社）から手紙が届く

- A社の製造販売している粉体測定装置が、B社の特許2件を侵害していることを示唆
- すぐにA社の見解を明らかにしろ、という要求
- A社は当該特許について以前からその存在を認識
- 装置の開発担当者は、これらの特許には抵触しないと判断（会社として事前にチェックする仕組みがなかった）

警告状

平成◎年◇月△日

A 株式会社
代表取締役社長
○○ ○○ 様

B 株式会社
知的財産部長
△△ △△

弊社特許第◇◇◇◇◇号および特許第☆☆☆☆☆号の件

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、貴社の販売されております××装置は、Xを行い、Yをし、Zをすることのできるものです。

一方、弊社はXを行い、Yをする装置に関する特許第◇◇◇◇◇号、およびYを行い、Zをする装置に関する特許第☆☆☆☆☆号を保有しております。

つきましては、貴社製品と弊社特許との関係について、◇月▽日までに貴社のご見解を賜りたく、お願い申し上げます。

敬具

緊急対策チームを組織

◎ A社トップに重要性を説明、緊急対策チーム組織を要請

- 社長、法務関係部長、技術関係部長、技術開発部員数名
- 特許訴訟に強い特許事務所の専門家（弁護士2名、弁理士1名）
- 技術士（沢木）

◎ 早急に対応策を検討、立案

- 特許内容の詳細な理解
特許のポイント、従来技術との差異など
- 対象製品の特許侵害の有無判定
特許の権利範囲と対象製品との詳細な比較
- 特許の有効性の判断と無効化検討
有効な先行技術の調査
- 今後の動向への対応準備
最悪の場合を想定（訴訟金額の予想）、顧客対応など
- B社との交渉
回答期限の延長、B社の判断根拠聴取など

役割分担

◎ A社（法務、技術、営業）

- 特許内容の詳細な検討、製品との比較
- 先行技術の調査
- 顧客対応

◎ 技術士（技術の専門家）

- 社外知財部の立場で、全体を調整
- 社外技術部の立場で、調査を主導

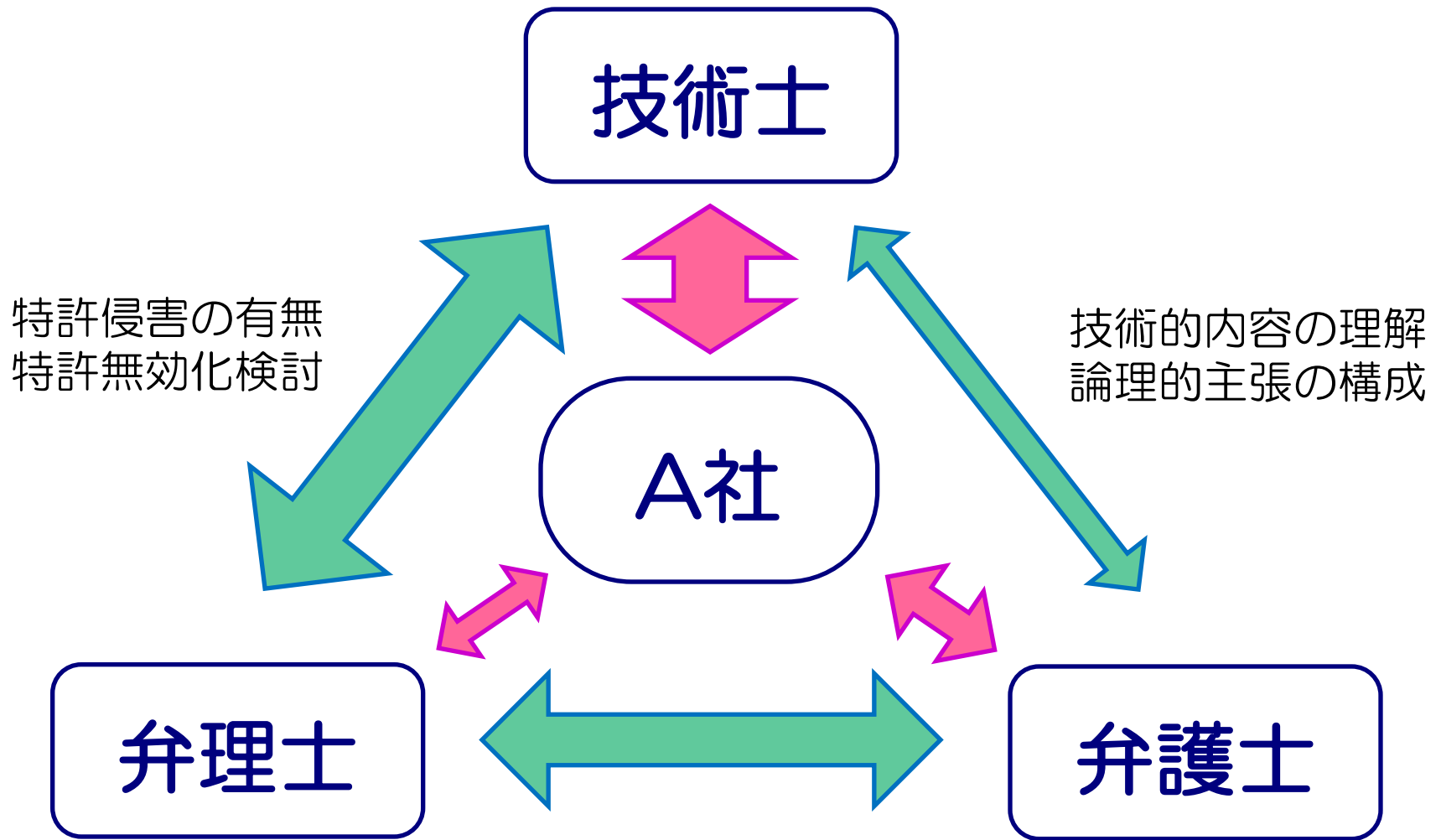
◎ 弁理士（特許の専門家）

- 特許侵害の有無判定
- 特許の有効性の判断、無効化検討

◎ 弁護士（法律の専門家）

- 対外的な対応（B社との交渉、顧客対応など）の指導
- 訴訟関連作業

対策チーム



先行技術調査の方針

◎ 日本特許、外国特許

- 日本特許は概ね調査されている状況、決定的証拠は期待薄
- 外国特許は審査状況も含めて詳細に検討

◎ 学術文献

- 当該技術分野で従来から周知の技術に関する文献を収集
- 今回の特許発明と深い関わりのある文献、書籍の探索
- 有料DBによる検索、図書館での書籍/雑誌調査、Google検索

◎ その他

- 関係する各社装置の当時のパンフレット、カタログ、広告等
- 当時の関連装置の実物、説明書等

※ B社や特許庁が従来調査していなかった資料を重点的に調査

※ 状況の推移に対応し、常にその時に必要な資料を見つけるため
何度も視点を変えた調査を実施

初期検討、回答、交渉

◎ 初期検討結果

- 学術文献で有力な証拠をいくつか発見
- 特許1は非侵害、特許2は無効の可能性大という判定

◎ B社への回答

- 特許非侵害と判断、特許有効性にも疑義という回答を送付

◎ B社との面談

- B社からの申し出で打ち合わせを実施
- B社は特許侵害を譲らず、特許ライセンスを要求、交渉は決裂

◎ 訴訟に突入

- クリスマスイブに東京地裁から呼び出し状と訴状が届く
- 製造販売差止の仮処分申請と、損害賠償請求訴訟の2本立て
- 第1回の訴訟期日は1/14、答弁書の提出期限は1/9

裁判所からの呼び出し状

事件番号 平成◎年(ワ)第××××号

特許権侵害差止等 請求事件

原告 B 株式会社

被告 A 株式会社

口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状

平成◎年◇年▽日

被告 A 株式会社 代表者代表取締役 ○○ ○○殿

東京地方裁判所民事第※部※係

裁判所書記官 ◇◇ ◇◇

頭書の事件について、原告から訴状が提出されました。当裁判所に出頭する期日及び場所は下記のとおり定められましたから、出頭してください。

なお、訴状を送達しますから、下記答弁書提出期限までに答弁書を提出してください。

記

期 日 平成◎年△月□日 午後○時◇分

口頭弁論期日

出 頭 場 所 当裁判所民事※部第×法廷

答弁書提出期限 平成◎年△月◇日

原告企業からの訴状

平成◎年◇年▽日

訴状

東京地方裁判所 民事部 御中

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

特許権侵害差止等請求事件

訴訟物の価額 金〇〇億円

貼用印紙額 金◇◇万円

上記原告訴訟代理人

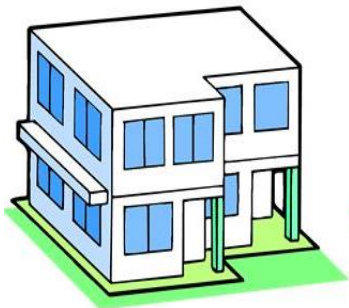
弁護士 □□ △△

請求の趣旨

1. 被告は、別紙物件目録記載の製品を製造し、販売し、輸出し、又は販売の申し出をしてはならない
2. 被告は、前項の製品及びその半製品を廃棄せよ
3. 被告は原告に対し、金〇〇億円及びこれに対する本訴状送達の日から完済まで年5分の割合による金員を支払え
4. 訴訟費用は被告の負担とする

との判決並びに仮執行宣言を求める。

特許訴訟の構図



A社



B社



特許訴訟の結末

◎ 争いの長期化と多額の費用

- ① 訴訟中に訂正審判にて特許1の特許請求範囲が変更
戦略の見直し、再調査が必要となる
- ② 改めて先行技術調査を実施、有力な新証拠を発見
- ③ 守りから攻めに転換、特許庁に特許無効審判を請求
- ④ 東京地裁は新証拠を採用せず、特許侵害の判決
- ⑤ 自分たちの判断を信じ、新証拠をもとに知財高裁に控訴
- ⑥ 特許庁は特許1、特許2共に特許無効の審決
決め手となった証拠は、外国論文、外国書籍、外国実機
- ⑦ B社は知財高裁に審決取消訴訟を提起
- ⑧ 知財高裁は、特許無効を前提とした和解案を提示、和解成立

※ 警告状送付から和解成立まで3年以上が経過
両社は直接・間接的に、多額の費用を支出
結果的には誰も得をしていない

成果とポイント

◎ 成果

- ・ 特許 2 は無効、特許 1 は有効だが B社はA社に権利行使しない
- ・ 損害賠償金の支払は不要、少額の和解金のみ
- ・ 問題となった機能を改良し、新装置を開発、販売
- ・ 社内の知財意識が向上、知財担当者を常駐、社員教育を実施

◎ ポイント

- ・ 弁護士／弁理士と協力、分担し、論理的に検討を行ったこと
- ・ 全社一丸となって、多面的に検討を継続したこと
- ・ 粘り強い調査（状況に応じ、内容を見直し、何度も繰り返し）
- ・ 学術文献、過去の装置、カタログ等、広範囲な調査を実施
- ・ 必要な証拠を明確にし、そのほとんどを実際に入手したこと
- ・ 重要な過去の製品の調査のため、オーストリアの大学を訪問し教授に証言を貰ったことが最終的な決め手に