

知的財産に関する判例紹介

～裁判事例から学ぶ知的財産のイロハ～

第1回:特許請求の範囲について

事件名:切餅特許侵害事件

(1)概要

切り込みを入れた切餅の特許権を侵害されたとして、特許権者である越後製菓株式会社(以下、X社)が佐藤食品工業株式会社(以下、Y社)に対して、製造・販売の差止めと損害賠償を求めた事件です。本件はX社の勝訴で結審しましたが、東京地裁(1審)と知的財産高裁(2審)において「特許請求の範囲」について正反対の解釈がなされました。本コラムでは、特許権侵害を争った1審と2審にスポットを当てて説明します。

(2)事件の経緯

本特許のポイントは、切餅の側面に切り込みを入れることにより、餅を焼いたときにできる膨らみを横に噴出させることです。X社の本特許が登録された平成20年4月以降も、Y社が切り込みを入れた切餅を製造・販売していたため、X社はY社に対して警告を行いました。Y社は特許を侵害していないと反論しました。両社の主張は平行線のまま、ついにX社はY社を相手取り訴訟を提起しました。

(3)争点(特許請求の範囲に関するもの)

X社の特許は切餅の側面(図①の2A)に切り込み部を設けているのに対し、特許侵害とされたY社の切餅は側面(図②の側周表面12)、さらに上面(図②の上面17)にも切り込み部を設けています。側面以外にも切り込みを設けたY社の切餅は、X社の特許権の範囲に属するのでしょうか。

特許権の効力範囲について記載した書類「特許請求の範囲」の請求項1において、X社の切餅の切り込み部は、以下のように表現されています。

【特許請求の範囲 請求項1抜粋】

載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、(…以下省略…)切り込み部を設け(…以下省略…)

※載置底面、平坦上面…図①の2A以外の面

(東京地裁(1審)の判決:平成22年11月30日)

東京地裁は、上記の請求項を「切餅の載置底面又は平坦上面には切り込み部を設けず、上側表面部の立直側面である側周表面に切り込み部を設けることを意味するものと解釈するのが相当である」と判決しました。つまり、「X社の特許請求の範囲は側面にのみ切り込みを入れた切餅に限定されるもので、Y社の切餅は上面にも切り込み部があるのでX社の特許を侵害していない」と判断されたということです。これにより、X社は敗訴となります。

(知的財産高裁(2審)の判決:平成23年9月23日)

X社はこれを不服として知的財産高裁(以下、知財高裁)に控訴しました(2審)。そして知財高裁は、請求項の同じ部分の解釈について1審とは正反対の判断をしたのです。

2審は、上記の請求項は「載置底面又は平坦上面ではなく」の直後に、読点「、」を付されていないので、「載置底面又は平坦上面ではなく」は、その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」とともに、「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である、と判決しています。

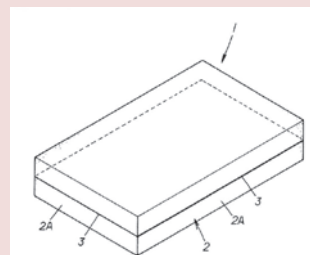
つまり「側面に切り込みがあれば上面に切り込み部を設けるかどうかを問わず、特許請求の範囲である」ということです。

よって、Y社の切餅はX社の特許を侵害していると、X社の勝訴となりました。

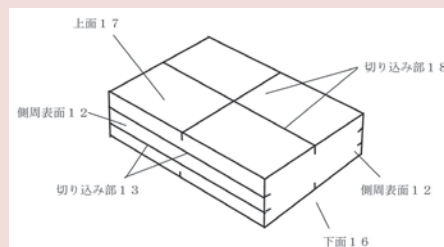
(4)考察

特許侵害の裁判においては、文言の解釈が重視されていることが分かります。また、発明は実体のない、いわゆる情報です。これを文章で表現するという難しさがあります。この一連の裁判では、「読点ひとつ」で特許請求の範囲の解釈が変わり、果ては、裁判の判決までもが変わってしまいました。あいまいな文言は後々の係争の火種を生む可能性があるため、弁理士等の専門家とよく相談しながら進めていくことが肝要です。

(知財戦略アドバイザー 吉田 敏雄)



図①:越後製菓株式会社
出典:特許公報第4111382号より



図②:佐藤食品工業株式会社
出典:知財高裁中間判決別紙より

問い合わせ先

東京都知的財産総合センター

TEL 03-3832-3656 E-mail chizai@tokyo-kosha.or.jp

公社トップページ

知的財産

知財戦略導入助成