



No.194

ティーブレイク

Tea Break

その男が副会長を目指した理由^{わけ}

会員 西野 卓嗣

判決

黒い法衣を身にまとった裁判長は、一段高いところから静かに口を開いた。

「これから判決を言い渡します。主文…」

場所は知的資産高等裁判所第 821 号法廷である。

これから、激しく戦った X 社との特許戦争に一応の終止符が打たれようとしている。

この訴訟の原告はフランスの X 社、被告は日本の大手電機メーカー Y 社である。

レトロウイルス

その男が知的財産部の中間管理職として転職した Y 社の医療機器事業本部では、血液に関する各種の分析装置とその試薬を製造販売していた。

彼が転職したころ、Y 社は社会的要請からレトロウイルスの検査装置とその試薬の開発に取り掛かろうとしていた。レトロウイルスの検査には、それまで PCR 法しかなく検査に数時間を要していたが、それを抗原検査によって 15 分程度に短縮する画期的な試薬を開発しようとするものだ。

レトロウイルスは厄介なウイルスで、その代表格は HIV である。

しかしその試薬を製造するには、そのための特殊な原料と高度なノウハウが必要で、自社ではなかなかその原料を製造することができなかった。そこで世界中の原料メーカーを探した末、イタリアのトリノで A 社を見つけた。ベンチャー企業である。

しかし、一つ大きな問題があった。その原料は生物由来のもので、レトロウイルスのアミノ酸配列の解読に世界で初めて成功した X 社が、その基本特許を持っているのである。

X 社は自社特許に基づいて権利行使を強行することで有名であり、世界中から恐れられていた。

Y 社が原料の購入を考えている A 社は、よほどその原料を売りたいかかったのか、完全なまでの特許保証をした。原料メーカーがここまで保証するのは珍しい。

その男はトリノの A 社を何度か訪問しており、そのたびに A 社の役員は、「現在 X 社と交渉中で、これがうまくいくはずだから貴社に迷惑をかけることはないので安心してほしい。」と声明していたことを思い出していた。

Y 社のレトロウイルス試薬の開発者も、性能がいいので是非とも A 社の原料を採用したいという。

その男は不安を感じていたが、A 社がそこまで言うなら、また Y 社の役員や開発者も望むなら、X 社の特許が存在するものの、A 社から原材料を購入することを認めざるを得なかった。

警告

Y 社が試薬を発売して半年が経ったころ、日本で最大手の B 特許事務所の所長である B 弁理士から警告状が舞い込んだ。B 弁理士は X 社の日本での代理人である。Y 社の行為は X 社の特許権を侵害するから、直ちに製造販売を中止せよ、という強硬なものである。

そこでその男は、直ちに B 特許事務所を訪ねた。B 弁理士は年の頃なら彼よりも 5 歳くらい上であろうか、いかつく脂ぎった顔から鋭い眼光で彼を見据えて言った「何しに来たのですか、話すことなんて、なんにもありませんよ。」と。

取りつく島がない、というのはこういうことをいうのであろう。さすがのその男も二の句が継げなかったが、そのまま帰るわけにもいかない。仕方なく「当社の試薬

の原料は A 社製のもので、彼等から特許保証を取り付けているので、A 社と交渉してくれませんか。」とやつの思いで言った。

B 弁理士はすかさず「あなたも弁理士でしょう。何を言っているのですか。侵害しているのは Y 社だから、我々は Y 社に止めてほしいという手紙を出したのですよ。A 社と交渉する気なんて全くありませんよ。」と、また冷たく言い放った。

B 弁理士の返事は予想がついていたが、あれほどけんもほろろに言わなくても、とその男は挫折感を味わいながら、トボトボ帰るしかなかった。

しかしながら、Y 社としては、今さらこの試薬の原料を他のものに変更することは技術的にできなかった。Y 社の分析装置は、この原料に合うように設計されており、これが変わると、レトロウイルスの分析装置と試薬を最初から設計しなおさなければならず、事実上それは不可能だった。それに今まで販売した病院に試薬を届けられなくなってしまい、患者さんにも大変な迷惑をかけることになる。

それだけではない、試薬の生産を中止すると、Y 社はレトロウイルス事業から撤退することを余儀なくされる。それはこの事業にかかわる 200 名の社員が不要になることを意味している。

1 件の特許が、200 名の社員の生殺与奪権を握ることに気付いたその男は、身震いした。

いずれにしても Y 社は、A 社の特許保証をよりどころに、その試薬を生産し続ける以外に選択肢はなかった。

訴 訟

その男が B 弁理士を訪問してから 1 年近くが経過したある日、Y 社に東京地裁から訴状が届いた。問題の試薬の製造販売を中止せよ、という内容である。

このとき、その男は、特許保証をした原料メーカーの A 社と X 社との交渉は不調に終わったことを悟った。

X 社から警告書が届いてから、その男は何度も A 社を訪問したが、その度に A 社の役員は「X 社の件は任せてください。X 社との交渉でなんとかします。」と自分の胸をポンとたたいていた。

しかしながら、Y 社が X 社から訴えられるやいなや、A 社は、突然特許保証はできない、と言い出した。訴訟対応のための資金や能力がない、というのである。

業績があまり芳しくないベンチャー企業である A 社は、ない袖はふれない、というばかりである。しかしそ

れでは話にならない。その男は X 社と闘う前に、味方であるはずの A 社とも闘わねばならなかった。まさに前門の虎、後門の狼である。

原料の成分などは A 社にしかわからなかったし、技術的に難しいところがあって、これを他社から購入することもできない。Y 社が裁判所で X 社と戦いつつ、事業を続けていくには、A 社の協力は不可欠である。その男は苦々しい思いのなかで、特許保証条項を削除することに同意した。

その男は特定侵害訴訟代理業務試験に合格しており、東京地裁で弁護士と共に被告代理人席に座った。

しかし Y 社の試薬が X 社の特許発明の技術範囲に属することは明らかである。

戦うために残された手段は、世界中で争われた末に、各国で有効と判断された X 社の特許であっても、これを日本で無効にすることだけである。

その男は絶体絶命のピンチに立たされた。

窮鼠猫を囓む

X 社の特許に何か欠陥はないか、その男は明細書を何回となく熟読し、ついに実施可能性要件の欠如との結論にたどり着いた。

彼は「ようし、この点を突こう。」と鉢巻をぎゅっとしめた。

X 社は、Y 社を訴える以前に、世界中のレトロウイルス試薬のメーカーに対して権利行使をしていて、その全てに勝っていた。従って、東アジアの Y 社なんぞ訴えたら簡単にギブアップするだろう、とたかをくくっていたふしがある。

一方、Y 社は、これに負ければ 200 名の社員のクビを切らなければならない。背水の陣である。

東京地裁では決着がつかず、事件は知的資産高等裁判所にもつれ込んだ。

ここで話を知的資産高等裁判所第 821 号法廷に戻そう。「これから判決を言い渡します。主文 原告の請求を棄却する…」一瞬、その男には、左陪席の裁判官がかすかにニコツとしたように思えた、と同時に B 弁理士の悔しそうにゆがんだ顔が目に入った。

事件は最高裁まで持ち上げられたが上告も棄却された。裁判の現場ではいろんなことがあった。あるとき原告代理人の B 弁理士からある質問をされたことがあったが、虚を突かれ、きちんと答えられない場面があった。落ち着けば簡単な質問なのであるが、やはり法廷という

雰囲気と、もし間違えたら、ということで一瞬頭の中が真っ白になったのである。そうするとB弁理士はかさにかかって「こんなことも知らないのですか。」と叫んだ。その男は下唇をかんだ。

いずれにしても、Y社にとって相当厳しい局面も何度かあったが、最終的に勝利したのである。この判決は知的財産庁の審査基準を変えるほどの画期的なものである。

そして200名の社員のクビはつながった。

その男が副会長を目指したわけ

その男はその後もY社で多数の知的財産係争事件に社内代理人として関わったが、いずれの事件もY社にとって有利に解決でき、その結果として執行役員知的財

産本部長となった。いわゆるCIPOである。

その間多くの弁理士に手助けをもらい、また縁も紡いだ。縁を紡いだ結果太い絆ができた弁理士もいる。そういえば日本弁理士会では「絆プロジェクト」を推進しているようである。

その男はY社を辞した後、いろいろとお世話になった多くの弁理士への恩返しをしなければ、と思った。そこで、日本弁理士会の副会長になるとの意を固めたのである。

(ウイルス名称、技術、庁、裁判所名および場所等はいずれもフィクションで、現実のものとは無関係です。)

以上



ヒット商品は こうして 生まれました!

令和元年
改訂版

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております。「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jpまでご一報ください。