



特許権侵害立証の実務実態 に関する研究

—証拠の直接取得が困難な場合を対象として—

2018年度特許第2委員会第2小委員会

関東部会 発表者： 細谷 克年（花王株式会社）

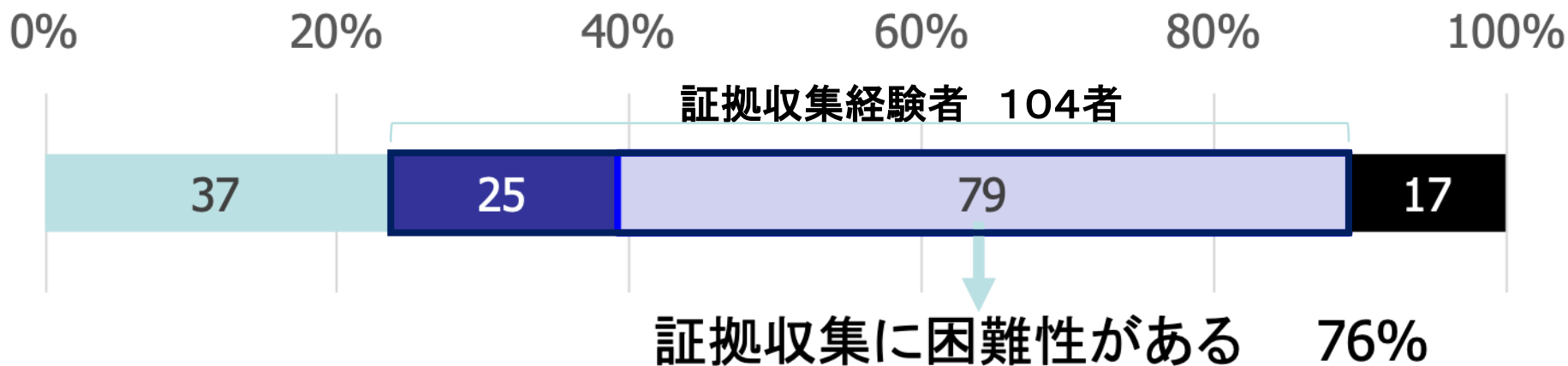
関西部会 発表者： 影山 正光（積水化学工業）



1. 研究の背景

背景

訴訟検討段階の証拠収集の経験の有無
(企業: 訴訟経験者・検討経験者)



- 訴訟検討段階の証拠収集の経験はない
- 訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験(困難と感じたこと)はない
- 証拠収集の困難性に関する経験がある
- 無回答

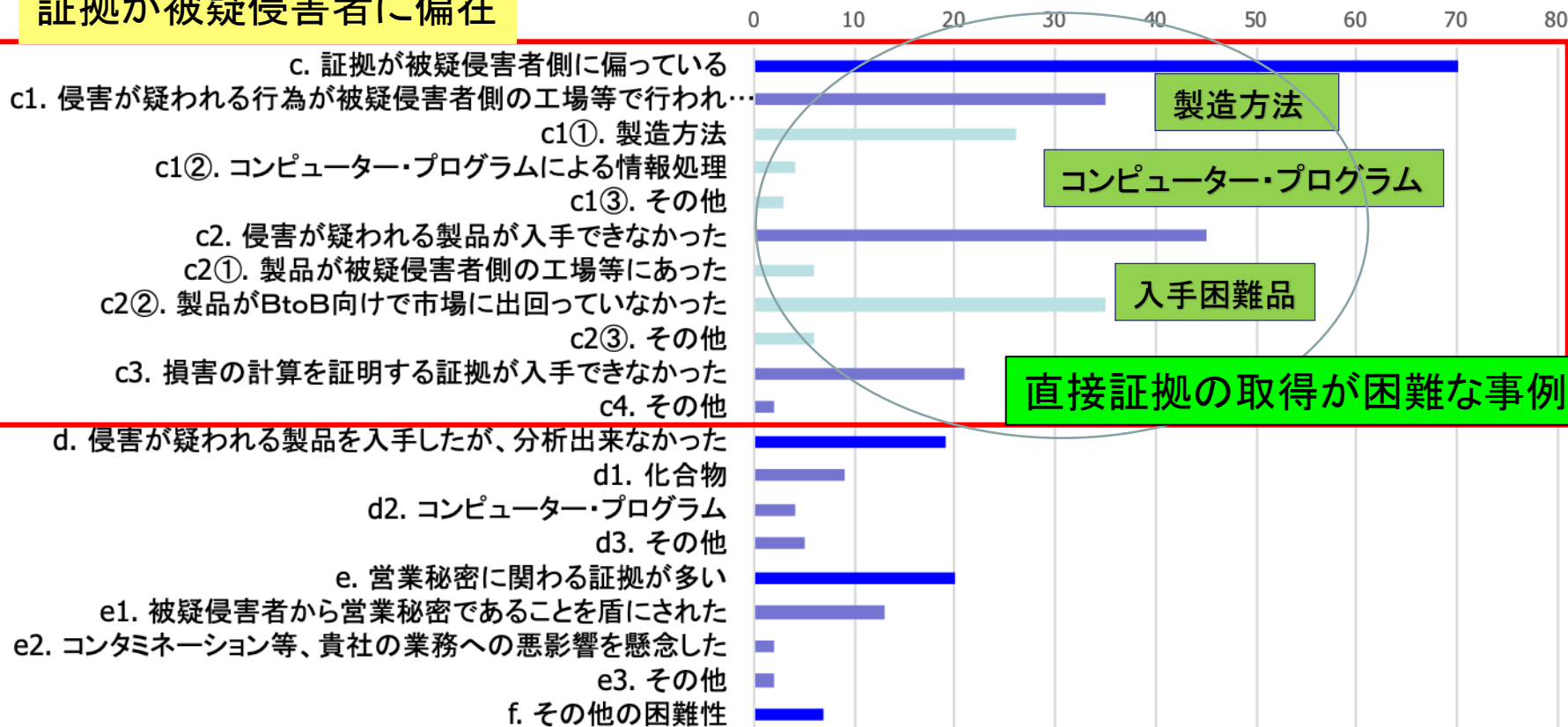
出典: 平成27年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」



1. 研究の背景

証拠収集の困難性に関する経験 (企業: 訴訟経験者・検討経験者)

証拠が被疑侵害者に偏在



出典: 平成27年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」



2. 研究の目的

目的

直接証拠の取得が困難な分野の特許権侵害訴訟において、属否論に着目して、侵害立証実態の調査・分析を行う

本発表の内容

(1)実態調査(傾向分析)

- ・裁判所の属否判断の統計結果
- ・利用されている証拠の種類

(2)事例紹介

(3)上記(1)(2)を踏まえた、実務家への提言



3. 傾向分析

分析方針

- ①特許権侵害の立証に困難性が存在する事例を抽出
 - (A) 単純方法・製法:
単純方法、及び製造方法にかかる発明
 - (B) ソフトウェア等:
アルゴリズムや情報通信・システム等にかかる発明
 - (C) 入手困難品:
製品が大型、高価、又はいわゆるB to B製品である等
にかかる発明
- ② 類型ごとに属否判断がなされている事例について
証拠の種類を分析



3. 傾向分析

分析対象

検索サイト: 裁判所HP_裁判例情報_知的財産裁判例集

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7

対象期間: 平成23年7月1日～平成30年6月30日

(判決日基準)

権利種別: 特許権、実用新案権

訴訟類型: 民事訴訟 or 民事仮処分

ヒット件数: 751件

⇒ **分析対象件数: 586件**

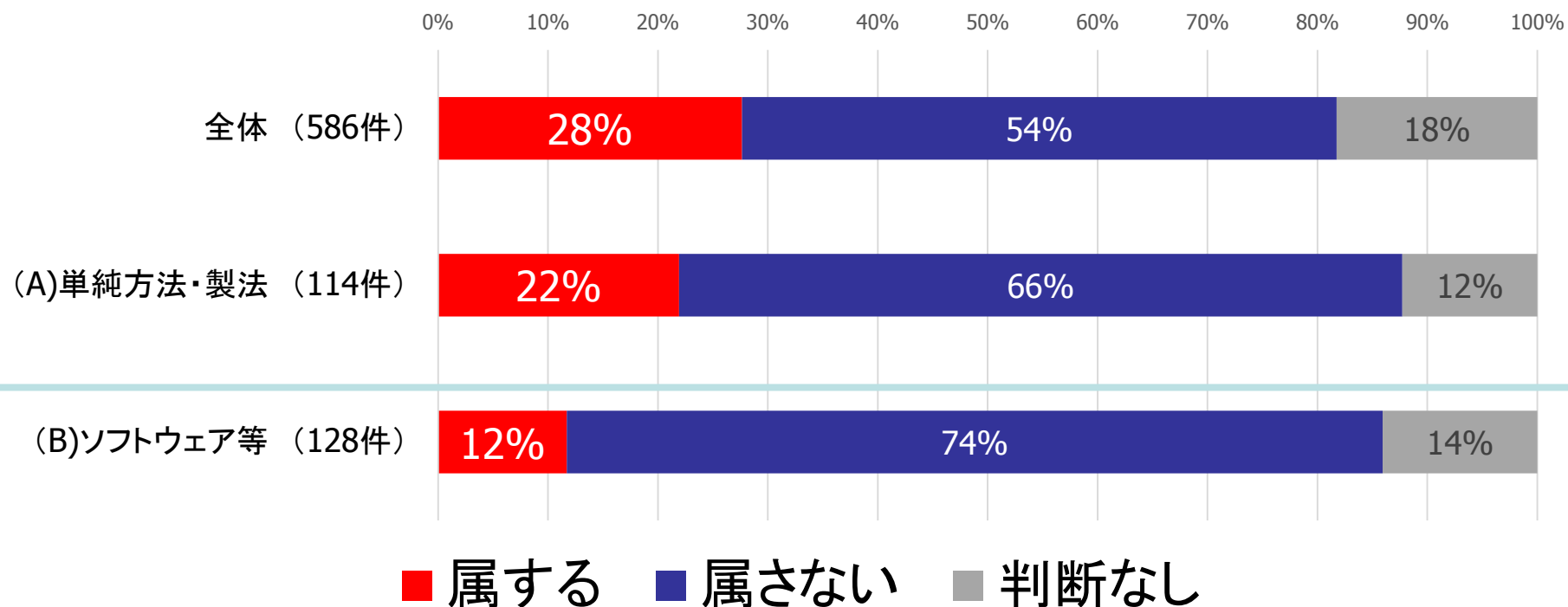


3. 傾向分析

(1) 類型ごとの裁判所における属否判断

類型ごとの属否判断

* (A)、(B)間には重複あり



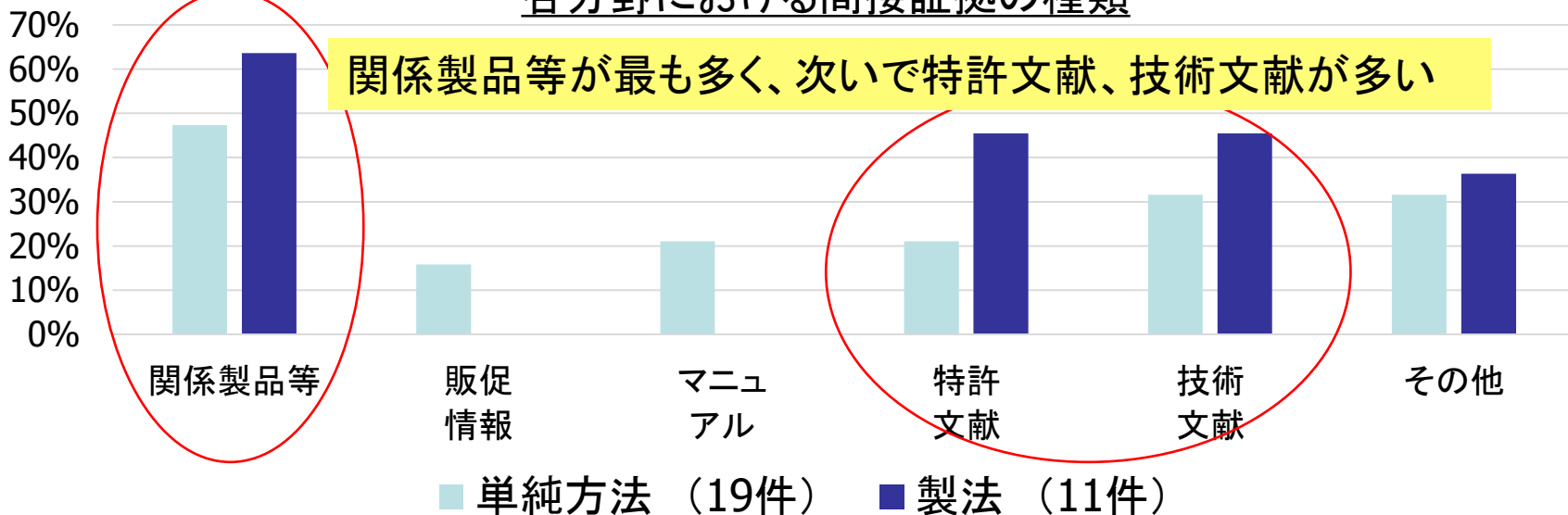
属するとされた比率は、全体に比べて低い傾向
(特にソフトウェア等で顕著に低い傾向)



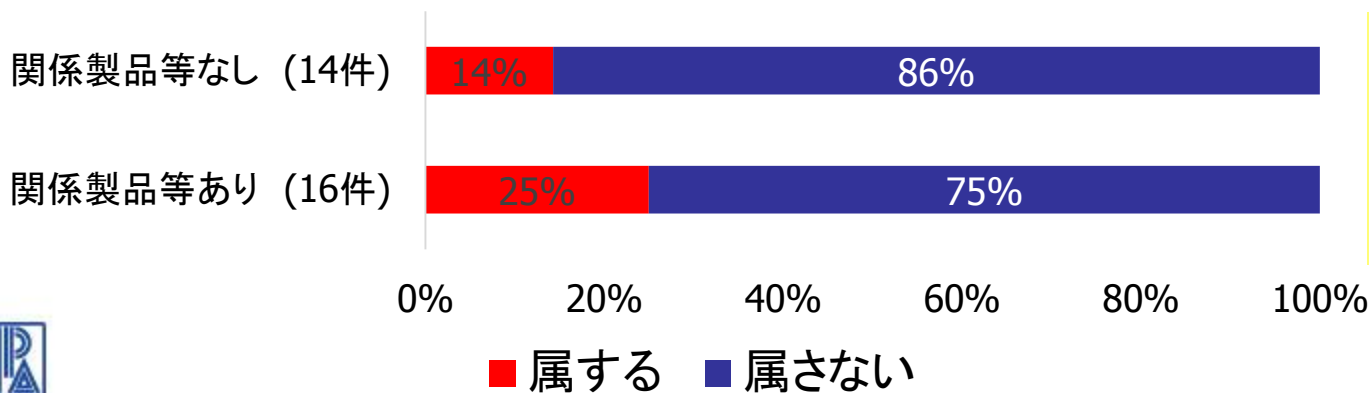
3. 傾向分析

(2) 単純方法・製法

各分野における間接証拠の種類



関係製品等の入手有無による属否判断



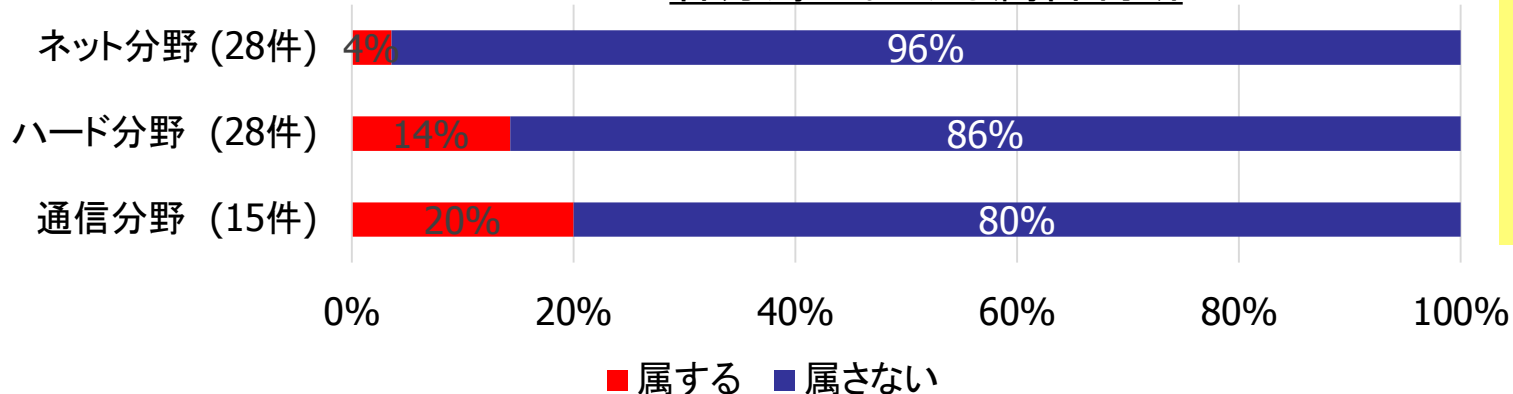
関係製品等の入手ができない場合、属するとされる割合がより低い傾向あり



3. 傾向分析

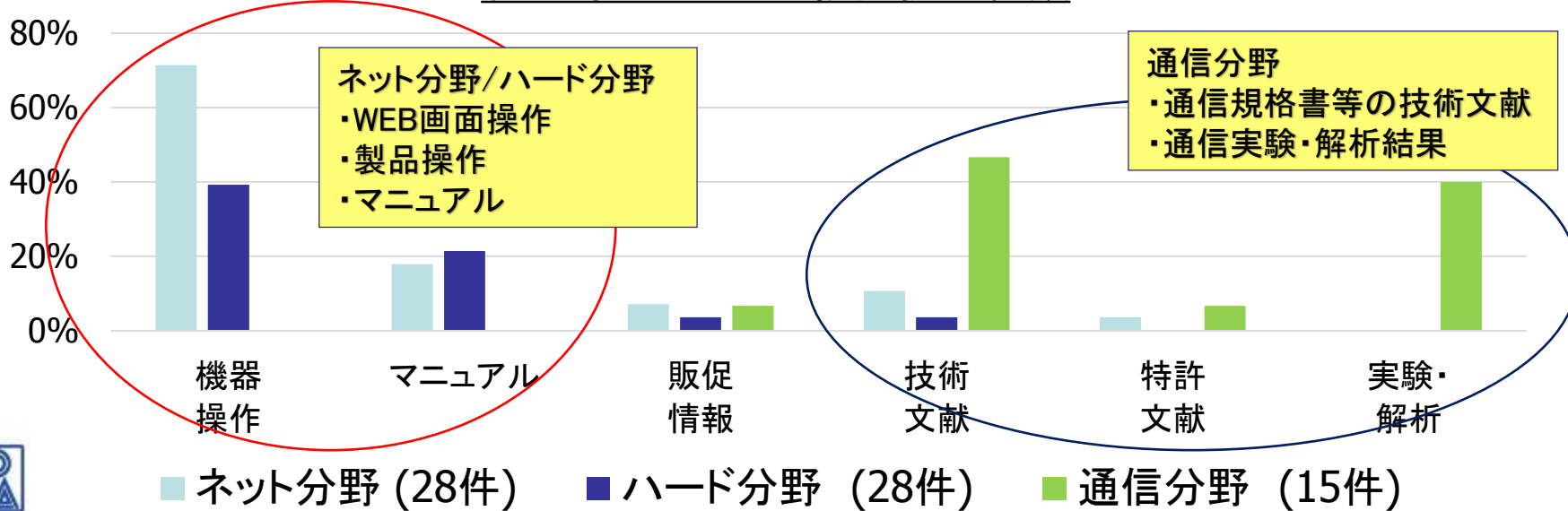
(3) ソフトウェア等

各分野における属否判断



ネット/ハード分野の属するとされる割合は、低い

各分野における間接証拠の種類

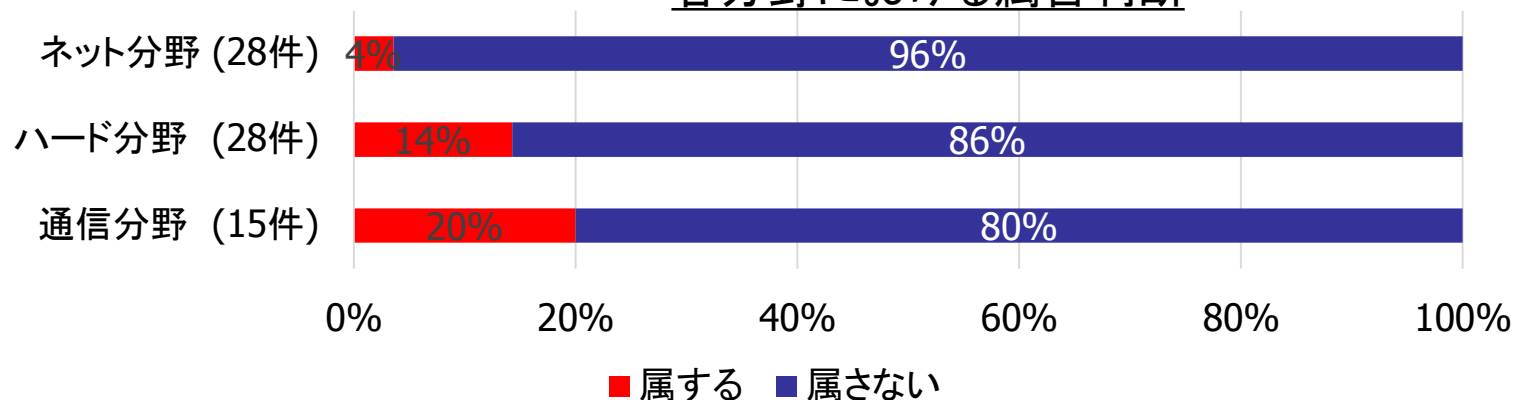




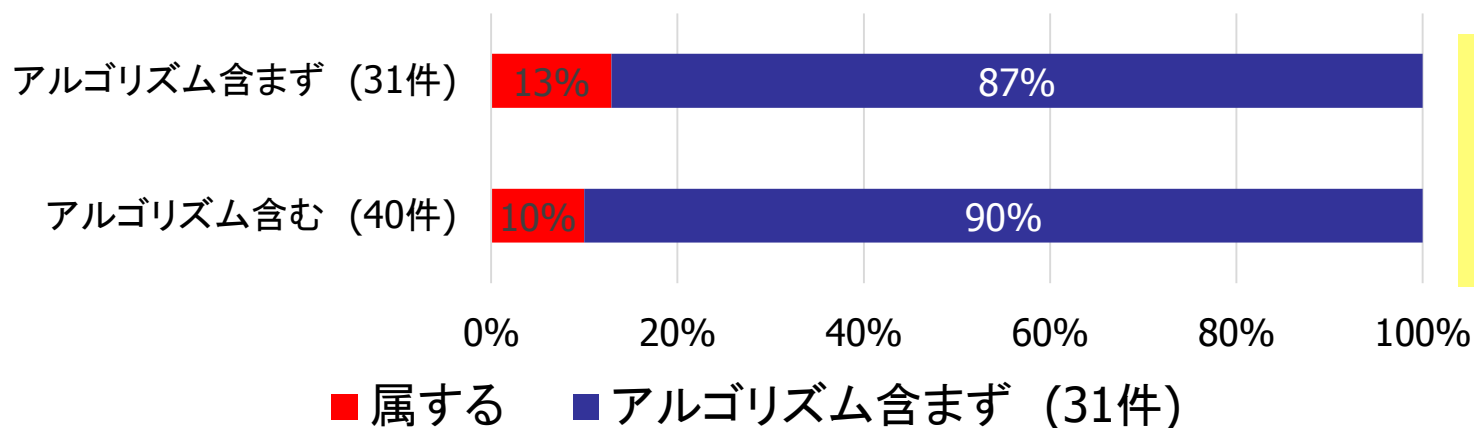
3. 傾向分析

(3) ソフトウェア等

各分野における属否判断



クレーム中のアルゴリズム記載有無による属否判断



アルゴリズムの有無により、属否判断は大きくは変わらない



4. 事例紹介

事件番号 判決日	事件名	類型	主な原告提示証拠	特徴的な証拠入手又は提示方法	属否判断
H24(ワ)14227 東地 H26.5.22判決	p型窒化Ga系化合物 半導体製法事件	方法・製法 (製造方法)	製品(半導体)、分析結果	直接証拠を欠く構成に対する立証	属する
H25(ワ)7478 東地 H28.10.14判 決	窒化Ga系化合物半導 体チップ製法事件	方法・製法 (製造方法)	製品(半	事例(1) 直接証拠を欠く構成に対する立証活動	
H22(ワ)44473 東地 H25.1.24判決	護岸連続構築方法及 び河川拡幅工法事件	方法・製法 (工事方法)	施工計画書、作業計画書、工事記録写真 (東京都開示資料)	情報公開制度活用による証拠入手	属する
H21(ワ)10811 大地 H25.2.28判決	回転ブラシのブラシ単 体製造事件	方法・製法 (製造方法)	製品(パッケージ記載の特許番号)、被告 特許、証拠保全証拠	証拠保全(装置動作記録ビデオ)	属する
H28(ワ)17527 東地 H29.8.31判決	パスワードの登録方法 事件	ソフトウェア等 (システム)	カタログ、ウェブサイト、ユーザーマニユア ル	被告からのソフトウェアアルゴリズムの 一部開示(訴訟中)	属さない
H28(ワ)14868 東地 H29.7.12判決	人脈関係登録システム 事件	ソフトウェア等 (システム)	ウェブサイト	被告からのソフトウェアアルゴリズムの 一部開示(訴訟中)	属さない
事例(2) 裁判所の訴訟指揮					
H24(ワ)15693 東地 H27.1.23判決	図書保管管理装置事 件	ソフトウェア等 (システム)	ウェブサ 体HP)、建物図面(自治体開示資料)	被告からのソフトウェアアルゴリズムの 一部開示(訴訟中)	属さない
H24(ネ)10023 知高 H24.11.29判 決	ウォータービームマシ ン事件	入手困難品 (装置)	展示会写真、パンフレット、開発経緯説明	共同開発経緯(合弁会社設立交渉)	属する
H27(ワ)25149 東地 H28.12.14判 決	生海苔異物除去機事 件	入手困難品 (装置)	納品書(訴外証拠保全より入手)、被告販 売先装置の現地調査結果	訴外証拠保全による入手資料の活用	属する
H24(ワ)6435 大地 H27.5.28判決	破袋機事件	入手困難品 (装置)	カタログ、被告販売先装置の現地調査結 果	被告装置の図面・仕様書の開示(訴訟 中)	属する



4. 事例紹介

(1) 直接証拠を欠く構成に対する立証活動

H24(ワ)14227(東地 H26.5.22判決)「p型窒化Ga系化合物半導体製法事件」

クレーム	主な証拠と原告主張
A 気相成長法により、p型不純物がドーピングされた窒化ガリウム系化合物半導体を成長させた後	・Mgがドーピングされた窒化物系化合物半導体 (AlGaIn)を検出(被告製品分析結果) ・AlGaInを成長させる方法は通常、有機金属気相成長法(技術文献、被告特許公報)
B 実質的に水素を含まない雰囲気中	・証拠なし 被告実施は水素を含んでいる雰囲気である旨の発言(交渉記録)
C 400°C以上の温度でアニーリングを行い	・400°C以上でアニーリングを行うことで水素を離脱させることは技術常識(特許公報、技術文献)
D 上記p型不純物がドーピングされた窒化ガリウム系化合物半導体層から水素を出す	・被告製品がp型になっていることから、MgがドーピングされたAlGaInから水素が出ていることは明らか
E p型窒化ガリウム系化合物半導体の製造方法	・被告製品の分析結果から、明らか

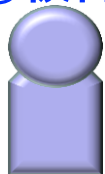


4. 事例紹介

(1) 直接証拠を欠く構成に対する立証活動

争点「実質的に水素を含まない雰囲気でアニーリングがなされているか」

①被告



(答弁書)

当初、実質的に水素を含む雰囲気中でアニーリングを行っているとして
単純否認(自己の実施態様については明らかにしていない)

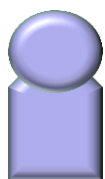
②原告



原理的に水素を含む雰囲気下でアニーリングをしてもp型化
することができない点を機能発現メカニズムに基づいて主張

⇒特許発明以外に代替手段がないことの主張を展開

③被告



(第4回弁論準備書面)

被告製法は N_2 と1.3% NH_3 の混合雰囲気下でアニーリングを行って
いる点を明らかにした

⇒具体的な態様の明示を余儀なくされ、仕方なく開示

④裁判所

被告製法は本発明の技術範囲に属すると判事



4. 事例紹介

(2) 裁判所の訴訟指揮

H28(ワ)14868(東地 H29.7.12判決)「人脈関係登録システム事件」

争点「内部処理(アルゴリズム)の充足性」

第1端末からの第1メッセージを受けた第2端末が第2メッセージを「送信したとき」に、サーバ内で第1の端末と第2端末に掛かる識別情報を互いに「関連付け」るか否か

端末画面の遷移(ウェブサイト閲覧報告書)等からメッセージを「送信したとき」に識別情報の「関連付け」がなされていると推測

①原告



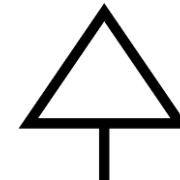
②被告



サーバにおける関連付けは、第2メッセージを受信したときにされているから「送信したとき」との要件を満たさない

被告に対し、文書提出命令が出される可能性やシステム構成を開示した場合の秘密保持命令等も考慮しつつ、ある程度開示することができないかを検討してほしい旨を要請

③裁判所



④被告



被告システム内の各処理(アルゴリズム)を開示

「送信したとき」の要件を満たさないと判事

⑤裁判所



5. 提言

【特許権者】 権利行使時の困難軽減のための留意点

特許権侵害訴訟では、クレームに基づいて属否が判断されるため、クレーム構成が権利行使のし易さを決定する重要な要素であり、下記について留意する必要がある

	検討事項	例
1	入手可能な証拠や情報について把握する	<ul style="list-style-type: none">・関係製品等の分析、解析から把握できる情報・カタログ、マニュアル又は技術仕様書等に記載される可能性のある特性やパラメーター(特に競合)・第三者から入手可能な情報(情報公開請求等)・関係製品等に表れる発明特有の構造・形態、痕跡(加工痕跡, 副生成物等)又はそれらにより必然的に決定される条件やパラメーターの有無
2	得られる証拠や情報から特定困難な事項をクレームに含めない	<ul style="list-style-type: none">・分析が困難な成分、含有量比(組成物)・外部から把握できない内部構造(大型装置等)・解析が困難なアルゴリズム(ソフトウェア等)
3	発明特定事項により生じる効果や機能発現のメカニズムを明細書に記載しておく	<ul style="list-style-type: none">・関係製品等から把握が困難な構成においては、可能な範囲で生じる効果やメカニズムを記載する・可能な限り物の構造・機構等を反映した形で記載しておく



5. 提言

【被疑侵害者】 被疑侵害者の訴訟対応時の留意点

裁判所は、特許権者と被疑侵害者の証拠及び立証のバランスを考慮した訴訟指揮が執られている。原告側の立証が合理的で十分であると一応考えられる場合には、被告は単純否認だけではなく、自己の態様をある程度明らかにすることも考慮する必要がある

しかし、自己の実施態様を相手方に積極的には開示したくない(営業秘密)場合もあろう

①開示したくない構成の他にも争点がある場合

→他の争点で否認

留意点:後で争点として議論を蒸し返すことは非常に困難

②クレーム解釈によって、属否判断が変わる可能性がある場合

→クレーム解釈を先行させる(構成要件の相違に基づく非侵害の主張)

留意点:裁判所の解釈により属すると判断される可能性が高まった場合には、特許権者の主張に対して具体的な態様を開示しつつ否認することが必要

証拠を提出する場合には、裁判書類のマスキングや閲覧制限、秘密保持契約、秘密保持命令等により必要最低限の開示にとどめることを検討



6. メンバー紹介

2018年度特許第2委員会第2小委員会メンバー

影山	正光	(積水化学工業 小委員長)
細谷	克年	(花王 小委員長補佐)
細矢	直人	(ソニー 小委員長補佐)
板垣	徳晃	(田辺三菱製薬)
今井	保幸	(カルソニックカンセイ)
植木	秀二	(住友化学)
岡田	翼	(昭和電工)
倉地	健夫	(村田機械)
相良	芳則	(ゼンリン)
那波	優	(フジミインコーポレーテッド)
西川	悟史	(キヤノン)
山川	秀之	(凸版印刷)

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

