



立群専利代理事務所
MY INTELLECTUAL PROPERTY FIRM

BtoBビジネスに係る特許権を行使する際の証拠形成について

毛 立群 中国弁理士・弁護士
2022年3月@JIPA東西部会viaビデオ



目録

- 自己紹介
- BtoBビジネス規模の概要
- 特許がBtoBビジネスに関わる際の難しいところ
- 中国における証拠採集の実務



自己紹介

毛 立群

中国弁理士、弁護士

【学歴】

中国浙江大学工学部 卒業

日本大阪大学工学研究科 修士修了

【職歴】

2014年 上海立群専利代理事務所設立

2009年～2014年 中国専利代理(香港)有限公司(CPA)勤務

2000年～2009年 松下電器産業株式会社 技術部門、知財部門(現パナソニック株式会社)勤務

【技術分野】

機械全般、メカトロニクス、半導体装置、電子回路技術

【論文・講演】

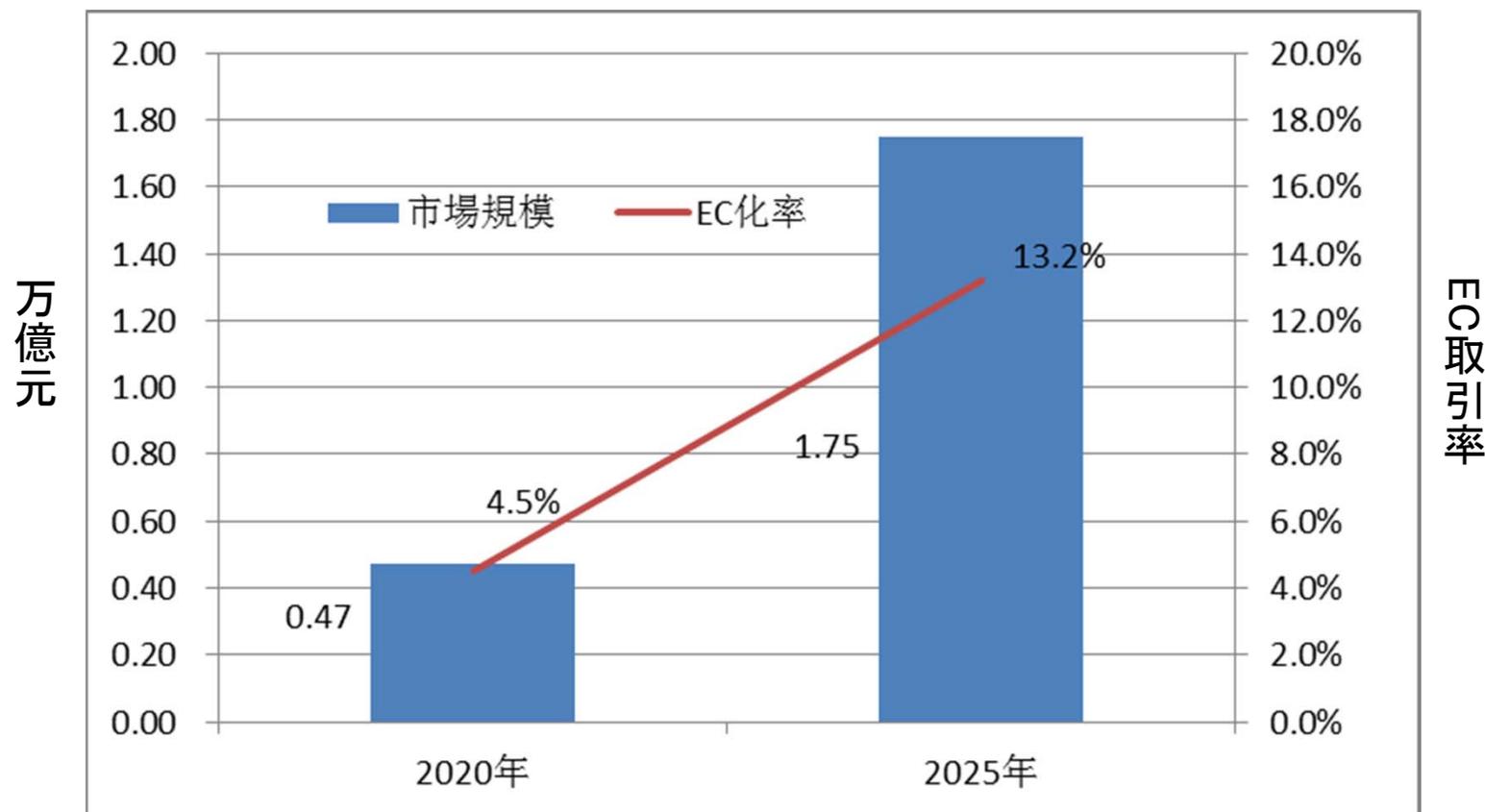
・「知財管理」、「パテント」、「中華全国代理人協会」など論文多数掲載

・知財協、弁理士会、ライセンス協会、発明協会、大学、企業内部など講演多数



中国におけるB2Bビジネス規模の概要

中国における工業品BtoBビジネス市場規模の概要



出所:「2021年年中国工業品B2B市場研究報告」



BtoBビジネスに関わる特許権の特性

■ 侵害が容易

特許権は公開されているため、その実施は可能である。

■ 侵害行為立証が困難

特許権に関わる物は特定の取引先にしか売らず、また、注文型の物もあり、電子取引も増えたため、購入先を匿名の状態では権利者が被疑侵害品を手に入れることは困難である。

■ 侵害額認定が困難

侵害と認定されても、BtoBビジネスなので、原価、利益率や出荷量など侵害額算定に不可欠な情報を把握するのは困難である。



BtoBビジネスに関わる特許権の権利行使

■ 侵害が容易

■ 侵害行為立証が困難

◆大型製造設備、中間品や原材料などの特許等については、侵害証拠の収集が困難であるため、侵害有無の検証すらできず、権利行使が事実上できないのではないか、特許権を侵害した者はお得？

◆侵害の立証責任は原則権利者側にあり、ディスカバリー制度もないため、裁判所による証拠収集制度が裁判官の個別判断に頼るので、実務上では使いにくい。

■ 侵害額認定が困難

◆莫大な労力を使って、証拠を収集し侵害認定を得たとしても、損害賠償額の算定について、侵害者側の情報開示がない限り、正確に算出できない。結局、裁判官の酌量で最大500万円の損害賠償しか認められない。



BtoBビジネスに関わる特許権の権利行使

■ 侵害行為を立証するための証拠採取

■ 侵害額を立証するための証拠採取



BtoB関係特許被疑侵害品の証拠採取

侵害行為を立証するために

- 公証購買による証拠採取
- 調査会社による証拠採取
- ウェブページ公証による証拠採取
- 展示会による証拠採取
- 行政取締りによる証拠採取
- 裁判所命令による証拠採取

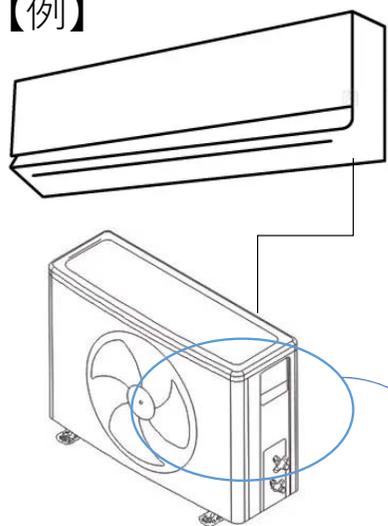


BtoB関係特許被疑侵害品の証拠採取

■公証購買による証拠採取

◆BtoBビジネスで取引されている部品など中間品は、完成品を購入することで、証拠を形成することもあり得る。その場合は、完成品を公証購買した上、被疑侵害品であった部品の製造元を特定する必要がある。

【例】



完成品：空調

部品：熱交換器

- (1) 完成品の空調機を公証購買で購入
- (2) 分解によって、被疑侵害品の熱交換器を特定
- (3) 熱交換器の製造元を調査
品番、納品情報、自社宣伝情報など
- (4) 熱交換器の製造元へ権利行使



中国公证协会
CHINA NOTARY ASSOCIATION



BtoB関係特許被疑侵害品の証拠採取

■調査会社による証拠採取

【例】



留意点:

- (1) どんな部品や素材でも、使える調査手段ではない。
- (2) 犯意誘発にならないよう留意する必要がある。



BtoB関係特許被疑侵害品の証拠採取

■ウェブページ公証による証拠採取

【例】



- 販売の申して行為の証明になる。
- 商品または製造方法についての紹介、図解、説明などは侵害行為の推定に使えるものがある。
- 後に裁判所へ証拠保全を申請する際の一応の証拠ともなる。

被疑侵害部品が展示された
ウェブページ
(あくまでもイメージ)

公証役場で展示の事実を公証

タイムスタンプを使ってWEB情報を証拠として固めることもできる。



BtoB関係特許被疑侵害品の証拠採取

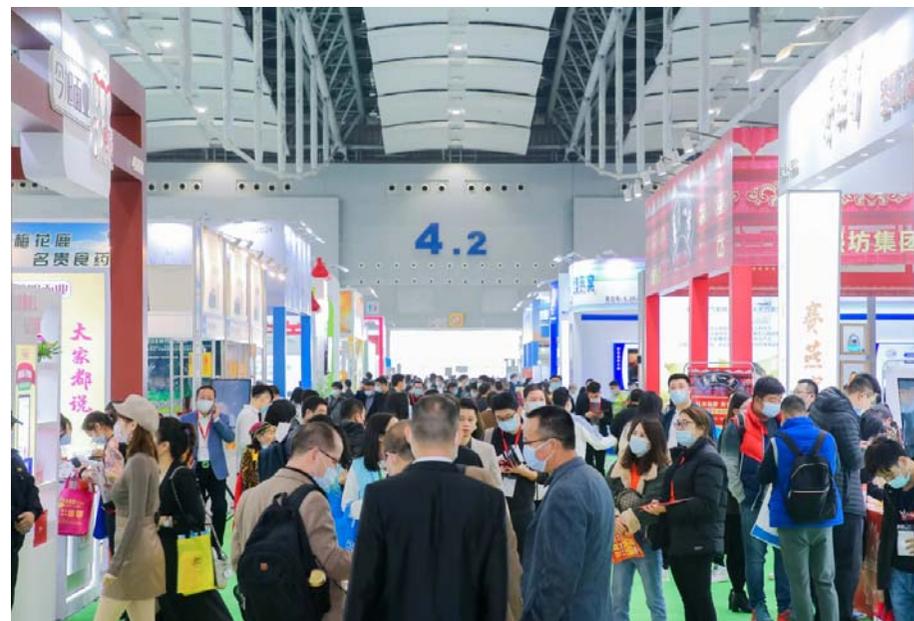
■ 展示会による証拠採取

【例】

- ・BtoB商品でも展示会に出されることが多い。
- ・展示会で自社技術をアピールするために、模式図説明、動画実演、サンプル展示などがよくある。



公証人同行の上で、証拠採集
・写真撮影・パンフレット取得など



※写真はイメージ

- 販売の申して行為の証明になる ⇒ 管轄裁判所
- 商品または製造方法についての紹介、図解、説明などは侵害行為の推定に使えるものがある。
- 後に裁判所へ証拠保全を申請する際の一応の証拠ともなる。

留意点:

- (1) 撮影禁止のブースが多いため、工夫が必要。
- (2) 隠し撮りは証拠として使えないので、要注意。



BtoB関係特許被疑侵害品の証拠採取

■ 行政取締りによる証拠採取

法的根拠

「専利行政取締執行弁法」2015年改訂

第三十七条 客観的な理由で一部の証拠を収集できない場合は、書面を以って行政当局へ証拠取調への請求をすることができる。

証拠採集の権限

行政当局は、必要と認められた時に、職権に基づいて証拠取調をすることができる。

第三十八条 行政当局は、案件と関係のある契約、帳簿を閲覧または複製することができる；当事者または証人に質問することができる。また、測量、撮影や撮像などの方法で現場検証することができる。製造方法の被疑侵害については、当事者に現場デモを要請することができる。

工場内立ち入り可能

第三十九条 行政当局は、サンプルを抜き取りして、証拠を取り調べるすることができる。物の専利を被疑侵害した際に、被疑侵害品から一部をサンプルとして、方法の特許が被疑侵害された場合は、その方法から直接製造された製品の一部をサンプルとすることができる。

サンプル押収が可能

第四十条 証拠は消滅または後日取得困難、かつサンプル取得が困難の際に、証拠を登録し保管させることができる。

証拠品押収が可能



※写真はイメージ



BtoB関係特許被疑侵害品の証拠採取

■ 行政取締りによる証拠採取

	よいところ	留意すべきところ
証拠採取申請の容易性	一応の侵害証拠があれば、比較的認めやすい。	しかし、統一した基準がなく、地方行政当局によって認めるか認めないかの温度差が目立つ。
証拠採取の手続き	認めれば行動が早い。	但し、申請人にも事前連絡しないため、現場のどこが証拠のポイントかは、職員任せになってしまう また、職員の質問や調査タイミングによって発見できない場合もある。
証拠及び調書の確認	現場立ち入り検査の調書副本は請求人に送達される。	サンプルまたは保管された証拠は、請求人にも渡さないため、口頭審理の際に限って、現物確認は可能。
証拠の活用	行政で固まった証拠は、民事侵害訴訟で活用可能。	しかし、申請人は直接証拠を持っているわけでもなく、裁判所から行政へ開示要請の必要がある。 また、行政の証拠採取手続きに瑕疵が存在する場合は、その証拠は使えない可能性もある。



BtoB関係特許被疑侵害品の証拠採取

法的根拠

■ 裁判所命令による証拠採取

裁判所証拠採取の権限

保全命令による証拠採取

【中国民事訴訟法】

第六十七条 当事者は客観的な理由で自ら収集できない証拠、また、裁判所が必要と認めた証拠については、裁判所が証拠収集することができる。

第八十四条 証拠は消滅の可能性がある、または今後取得困難の場合は、申請人は保全命令を請求することができる。裁判所が職権で保全命令を下すこともできる。

状況が緊急で証拠は消滅の可能性がある、または今後取得困難の場合は、起訴前に保全命令を請求することができる。

【中国専利法】第73条

証拠は消滅の可能性がある、または今後取得困難の場合は、起訴前に保全命令を請求することができる

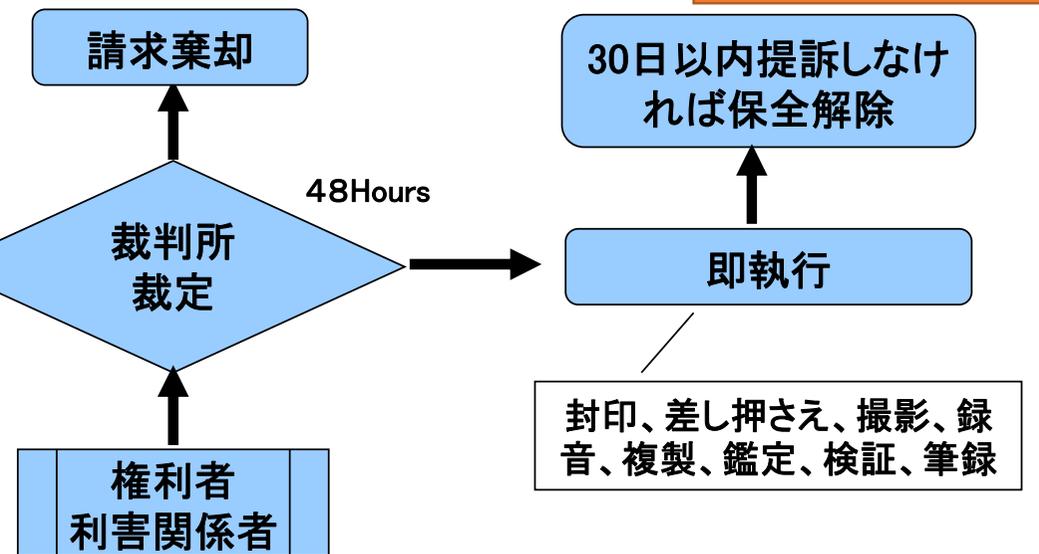
証拠保全手続き

【最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定】

法释〔2020〕12号 2020年11月18日施行

第十一条 証拠保全請求の審査要件：

- (一) 申請人は一応の証拠を提出したか；
- (二) その証拠は申請人が自ら収集可能か；
- (三) 証拠消滅また今後取得できない可能性及びそれが事実証明への影響度；
- (四) 保全措置は、証拠保持人への影響。



BtoB関係特許被疑侵害品の証拠採取

法的根拠

【最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定】法释〔2020〕12号 2020年11月18日施行

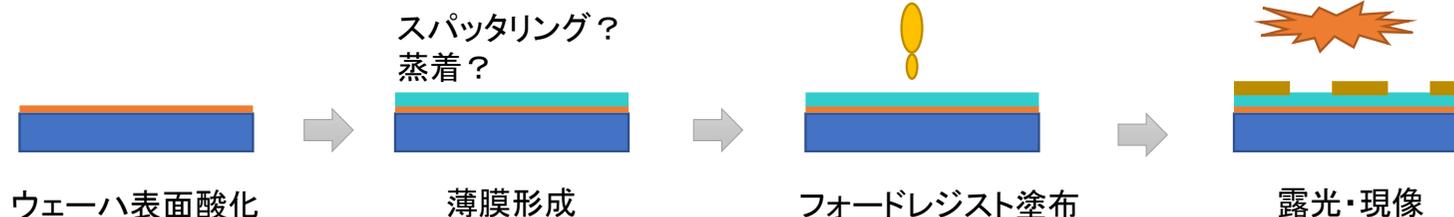
第二条 裁判所は、案件の審理状況に応じて、当事者の主張及び証拠されたい事実、当事者の証拠保有状況、挙証能力などを考慮して、当事者に関係証拠の提出を命じることができる。

第三条 以下の要件を満たせば、裁判所は被告に製造方法と特許方法と異なるのを証明するよう命じることができる：

- (一) 被告製造の製品は係る特許方法によって製造される製品とは同様；
- (二) 被告製造の製品は係る特許方法によって製造される可能性が大きい；
- (三) 原告は、被告が当該方法使用の立証に合理的な努力をした。

【例】

スパッタリング法を用いた
ウェーハの前処理工程に
関する発明



- 露光・現像済みのウェーハがあり
- 例えば被告は特許方法に関した装置や材料を別に購入したことがある
- 例えば原告はリバースエンジニアリングして分かった範囲のことを示した

被告は自社がスパッタリング法を用いていないことを証明しないといけない。



□ まとめ

- ◆ BtoBビジネスに関わる特許権の権利行使は、証拠形成が容易ではないのが、中国も例外ではない。
 - ◆ BtoBビジネスは、その取引形態が様々なので、その特性に応じて適切な証拠形成手段の検討が必要である。
 - ◆ また、中国では、証拠の形式的要件（原本主義）にも厳格なので、それも意識した上での証拠収集活動を進める必要がある。
-

□ 賠償額を立証するための証拠採取



賠償額立証するための証拠採取

【中国専利法】第71条1項、4項

- ①権利者が被った損失
- ②侵害者が得た利益
- ③ライセンスの合理的な倍数
- ④裁判所の酌量(3万元～500万元)

酌量額を引き上げ

賠償額算出するために、権利者が挙証に尽力したが、侵害に係る帳簿、書類は侵害者側にあった場合、裁判所は侵害者に帳簿、書類の提出を命じることができる。それに従わない場合、権利者の主張と証拠に基づいて損害賠償額を算定することができる。

【最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定】法释〔2020〕12号 2020年11月18日施行

第二十四条 立証責任側の当事者が証拠を持つ相手側から証拠提出するよう書面を持って裁判所に請求し、その理由が認められた場合は、裁判所は提出命令を下し、提出するよう命じることができる。

第二十五条 裁判所から提出命令を受けたにも係らず、正当な理由がなく提出拒否、虚偽な証拠を提出、証拠隠滅またはその他証拠不能とする行為が認められた場合、裁判所は相手側当事者のこの証拠に係る事項の主張は認められると推定する。

一部の挙証責任移転可能

従前より、権利者側の賠償額立証責任は軽減になったと言えるが、具体的な算出根拠(台数、利益率、特許寄与率)について一応の立証は必要であるには変わりがない。

被告の財務公開情報

第三者ECサイトの販売情報

完成品の販売情報

業界のサーチレポート情報



□最後に

- ◆ BtoBビジネス業容増大に伴い、BtoBビジネスに関わる特許権の権利活用を考える企業様も増えていくであろう。
- ◆ 中国においては、BtoBビジネス分野を含めて、特許権者に有利な法律改正が多く成されており、難儀であった証拠収集についても立証の負担は軽減されていると言える。
- ◆ とはいえ、中国の法律、実務に則った証拠収集及び権利主張が一番肝心なところであり、専門家の助言の下で、BtoB取引実態に合わせた個別の証拠収集活動を進める必要があると考える。



ご清聴ありがとうございました



ご質問・お問い合わせ先

中国弁理士、弁護士 毛 立群

上海立群專利代理事務所

info@my-ipfirm.com

