

## イ号特定の諸問題に関する一考察

——イ号の特定方法とイ号に対する実験の当否について——

特許第2委員会  
第1小委員会\*

**抄 録** イ号がどのようなものであるかを特定することが、特許権侵害を考える上で重要な問題となる。従来の侵害訴訟ではイ号特定に関して原告・被告が長期間争うことがめずらしくなかったが、審理迅速化に伴い侵害論と平行に審理されるようになって、イ号特定により審理が停滞することが少なくなってきた。しかし、このことはイ号特定問題が解消したことを意味しておらず、現在もイ号特定に関して激しく争う事例が見られる。そこで、イ号の特定に焦点をあて、裁判例からイ号特定に由来する様々な侵害成否の問題を分析し、侵害問題に対処する実務者への指針を検討する。

### 目 次

1. はじめに
2. イ号の特定について
  2. 1 侵害訴訟における特定論
  2. 2 侵害行為立証の容易化
  2. 3 侵害訴訟裁判例の調査
3. イ号目録に関する問題
  3. 1 イ号目録作成に関する問題
  3. 2 イ号目録の当否に関する問題
  3. 3 実務者への提言
4. イ号に対する実験・測定に関する問題
  4. 1 実験を行った訴訟の状況
  4. 2 実験合戦の類型について
  4. 3 実験の信用性判断に関する問題
  4. 4 実務者への提言
5. おわりに

### 1. はじめに

「この商品、うちの特許を侵害していませんか？」とパンフレットと共に現場組織からの問い合わせがあったときに知的財産部員がまず行うべきことは、被疑侵害物件たるイ号の特定である。イ号が特定できなければ、そもそも差止

や損害賠償の対象が決まらないことから、イ号の特定は権利行使における「一丁目一番地」ということができる。

平成11年法改正により具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）や文書提出命令等（特許法第105条）が制定され、侵害立証の容易化が図られてはいるが<sup>1)</sup>、市場では入手が困難な製品や工場内での製造方法等、依然イ号の特定が困難な事案が存在することは否定できず、どのようにイ号を特定するかについては実務者を悩ませる問題である。

また、イ号を特定できた場合でも、クレームに物性値や特定の原料が規定されている場合、イ号物件がそのような物性値の範囲内にあるか、あるいは特定の原料を含むかについて、実験や測定を行う必要があり、その実験や測定結果について、原告・被告が激しく争う事例が少なくない。

そこで、本稿では、特許権侵害訴訟における

\* 2010年度 The First Subcommittee, The Second Patent Committee

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

イ号の特定に焦点を当て、その実態を把握すると共に、イ号特定をめぐる諸問題について検討を加えることとした。

なお、本稿は2010年度特許第2委員会の水野敦委員長（凸版印刷，2010年12月～），山岸司郎委員長（パナソニック，2010年4月～11月），大塚章宏委員長代理（日本メジフィジックス）をはじめ，同第1小委員会のメンバーである内堀保治（小委員長，大阪ガス），井上亨（小委員長補佐，TDK），島野哲郎（小委員長補佐，宇部興産），阿久津好二（島津製作所），飯野朗弘（セイコーインスツル），岩田正洋（アステラス製薬），大野慶司（住友化学），片桐巧（小糸製作所），霧生直人（日産自動車），馬場克彦（川崎重工業），福田晋士（リコー），室健一（富士フイルム），吉田昌朗（本田技研工業）により執筆されたものである。

## 2. イ号の特定について

### 2.1 侵害訴訟における特定論

平成10年頃までの侵害訴訟においては，原告が提出するイ号物件目録に関して，被告がその内容を争い，期日を重ねた協議を経て，イ号物件目録の内容について合意を形成（「特定論」）していた。そして，合意されたイ号物件目録の内容に基づいて，被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するか否かの審理（「侵害論」）を行うという手順であった。

しかし，イ号物件目録の内容については，クレームと同じ抽象的あるいは上位概念的な表現を使用してクレームの構成要件に近づけようとする原告と，具体的あるいは下位概念的な表現を使用してクレームの範囲から遠ざけようとする被告の間で協議が紛糾し，合意形成までに長い時間がかかることから，「特定1年」といわれるような状況にあった。

そこで，平成10年頃からの侵害訴訟において

は，差止や損害賠償を求める被疑侵害物件を製品名や型式等で特定することとし，その具体的な内容を協議する特定論については，原告と被告の合意形成にこだわらず，侵害論と同時並行的に審理することとなった。この計画審理の導入によって，従来の侵害訴訟に比べ，審理期間が大幅に短縮されることとなった<sup>2)</sup>。

### 2.2 侵害行為立証の容易化

特許権侵害訴訟において，工場内で実施されている技術等のように，相手側が実施している行為を特許権者が特定することは困難である場合が多いことに鑑み，平成11年法改正において，相手側が特許権者の主張する実施行為の具体的態様を否認する場合は，単に否認するに留まらず，自らの実施行為の具体的態様を明らかにしなければならぬこととされた（特許法第104条の2）。

さらには，侵害立証の資料が相手側に偏在していることに鑑み，同法改正において，特許権侵害訴訟における文書提出命令の特則についても新たに規定された（特許法第105条）。

もちろん，このような規定が存在するからといって，特許権者がイ号の特定に関して不十分な調査のままで侵害訴訟を提起し，相手側にイ号の具体的構成を開示させたり，文書提出命令等によって相手側から証拠を入手したりできると安易に考えてはならない<sup>3)</sup>。たとえ，市場でイ号の入手が困難な場合であっても，特許権者はできる限りイ号の構成を明らかにし，これを裏付ける周辺事実を収集すること等の努力が必要とされている。

### 2.3 侵害訴訟裁判例の調査

そこで，イ号の特定に関する実態を把握するために，平成17年1月から平成22年6月までの特許権侵害訴訟の判決を最高裁判所ホームページの判例検索システムにて抽出し，職務発明や

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

契約等に関する訴訟を除く326件の判決の内容を調査した。

まず、特許権侵害訴訟において、対象となった特許発明の categorie をまとめたのが、図1である。物の特許発明による権利行使が合計88%を占める一方で、単純方法又は製造方法だけの特許発明による権利行使はそれぞれ9%、3%となった。

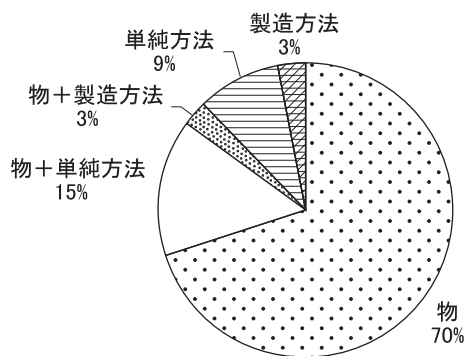


図1 侵害訴訟における発明のカテゴリ

また、差止請求及び損害賠償の対象の割合をまとめたのが図2であるが、物を対象とした権利行使が91%を占め、方法（単純方法+製造方法）を対象とした権利行使はわずか2%であった。このことから、方法に対する権利行使の困難さが垣間見える。

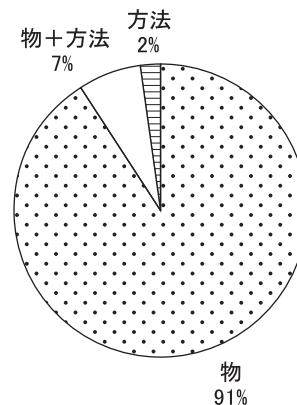


図2 差止請求・損害賠償の対象

表1 本論説で紹介した裁判例一覧

事例No	判決日	裁判所	事件番号	事件名	結論
事例3-①	H17.2.25	東京地	平成16(ワ)11487	ポケパケシステム	棄却
事例3-②	H21.12.16	東京地	平成21(ワ)18950	蛍光電子内視鏡システム	棄却
事例3-③	H20.11.27	大阪地	平成19(ワ)12940	分散機	棄却
事例3-④	H18.1.20	東京地	平成16(ワ)17304	溶融燃焼装置	棄却
事例3-⑤	H19.12.26	東京地	平成17(ワ)23477	電着箔製造用ドラム	認容
事例3-⑥	H21.2.18	東京地	平成19(ワ)28506	コンクリート構造物の機械施工方法及び装置	認容
事例3-⑦	H21.3.6	東京地	平成20(ワ)14858	液晶表示装置の製造方法	認容
事例3-⑧	H17.3.31	東京地	平成16(ワ)10402	車両シート用関節装置	棄却
事例3-⑨	H17.7.28	大阪地	平成16(ワ)6549	ユニット金具	棄却
事例3-⑩	H22.6.24	東京地	平成21(ワ)3529	インクタンク	認容
事例3-⑪	H20.8.28	東京地	平成19(ワ)32196	ゲーム機	棄却
事例4-①	H21.4.7	大阪地	平成18(ワ)11429	放熱シート	認容
事例4-②	H18.9.28	東京地	平成17(ワ)10524	ルイス酸抑制剤	認容
事例4-③	H20.9.4	大阪地	平成18(ワ)10033	ソーワイヤ用ワイヤ	棄却
事例4-④	H17.3.24	大阪地	平成15(ワ)9839	冷凍麺解凍機	棄却
事例4-⑤	H21.3.11	知財高	平成19(ネ)10025	印鑑基材	認容
事例4-⑥	H21.4.22	東京地	平成18(ワ)16119	重合可能なセメント混合物	棄却
事例4-⑦	H21.8.27	知財高	平成20(ネ)10073	ソーワイヤ用ワイヤ	棄却

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そこで、イ号特定に関する問題を検討するために、①イ号目録に関する問題、②実験・測定に関する問題を観点として、検討を加えることとした。なお、検討対象とした裁判例は表1の通りである。

### 3. イ号目録に関する問題

特許権侵害訴訟を提起する場合、イ号の構成内容を記載したイ号目録を作成するのが一般的である。このイ号目録については、被告からの反論の機会が与えられ、互いの主張が交わされた結果、侵害判断の土台となるイ号の構成内容が確定される。

そこで、イ号目録に関する問題をイ号目録作成とイ号目録当否判断の場面に分けて、検討を行う。

#### 3. 1 イ号目録作成に関する問題

イ号目録を作成するにあたっては、イ号を入手するのが通常であるが、必ずしもイ号が入手できるとは限らない場合がある。イ号が高額な大型装置や市場に流通していない受注製品等であるときは、実際に入手することが極めて困難となる。また、イ号が方法であれば、その方法を確認しなければならないが、工場内で実施されている製造方法等については直接確認する手段はない。

だからといって、単なる憶測に基づき訴訟を提起しても、なんら見通しのないままでは、勝訴する可能性の方が低いであろう。

そこで、入手やアクセスが困難と思われるイ号に対して、どの程度までイ号の内容を特定すればいいのか、また実際に裁判を行った特許権者はどのようにイ号の構成を特定したのかについて、参考となる裁判例を紹介する。

##### (1) イ号目録記載の程度について

ここでは、外部から具体的な構成を知ること

が困難なイ号に対するイ号特定の程度を判示した裁判例を紹介する。

事例3-①：「ポケパケシステム」事件（平成16年(ワ)11487号）

パケット通信料削減のWEBサービスを運営する反訴原告に対して、請求項を引き写しただけのイ号目録で出訴した反訴被告を、このような訴訟提起は不法行為であるとして反訴原告が損害賠償を求めた事件である。なお、反訴被告は反訴原告の求釈明を受けて、イ号目録を詳しい内容に修正した。

裁判所は、イ号目録に記載する内容の程度を「いかなる物又は方法が対象とされているのかが、社会通念上他と区別することができる程度に具体的に特定されていること」が必要であるとし、修正されたイ号目録はその要件を充足するとして、反訴原告の請求を棄却した。

<検討>

被告の具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）との関係から、裁判所はイ号特定の程度を上記のように判示した。実務的には、明細書の実施例程度に特定すべきとされている<sup>4)</sup>。

なお、請求項を引き写しただけのイ号目録は、審理の対象を特定することも、侵害成否を判断することも困難なものであるとして、その内容を不十分であるとしている。このようなイ号目録で出訴しても、相手からの求釈明に答えられなければ、たちまち敗訴に終わる可能性が高くなるのではないかと思われる。

また、イ号が物である場合、そのカタログを入手してイ号の構成を知るのが一般的と思われるが、これだけでは不十分なケースが多い。というのも、カタログは販促用に編集されているため、詳しい構成まで記載されていない上、技術的に不正確な場合もあるからである。できるだけ、取扱説明書を入手するようにすべきとされている<sup>3)</sup>。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

### (2) イ号特定の方法について

それでは、具体的にどのような手段で、特許権者がイ号を特定しているかについて、典型的な裁判例を紹介する。

#### 1) 交渉

事例3-②：「蛍光電子内視鏡システム」事件（平成21年(ワ)18950号）

消化管内視鏡スコープを製造販売する被告に対して、特許権者である原告が差止・損害賠償を求めた事件である。

原告は被告のホームページにあるニュースリリースの他に、被告との事前交渉において入手した信号処理の情報を基にイ号物件を特定して、本裁判を提起した。

#### <検討>

信号処理方法のように電子回路やソフトウェアで実装されるものは内容の特定が難しいが、相手との交渉でこのような情報を得たのは原告にとって大きかったのではないと思われる。なお、原告は出訴に先立ち判定請求（判定2007-600027）を行って、イ号構成に関して被告との合意を得ており、このようなイ号特定の方法も参考になる。

#### 2) 第三者の協力

事例3-③：「分散機」事件（平成19年(ワ)12940号）

分散機（ビーズミル）を製造販売する被告に対して、特許権者である原告が差止・損害賠償を求めた事件である。

原告は被告製品を使用している第三者の協力を得て、被告製品の写真撮影や取扱説明書を購入してイ号構成の特定を行った。

#### <検討>

市場で入手できないイ号製品については、これを納入している第三者の協力を得ることもイ号特定には有効な手段となりうる。ただ、本案では、第三者が誰かを明らかにしなかったため、証拠の信用性が低いとして原告の主張が認

められなかった。第三者にはどこまで協力してもらえるかを事前に確認することが必要であろう。

#### 3) 被告作成文書

事例3-④：「溶融燃焼装置」事件（平成16年(ワ)17304号）

流動床式ガス化溶融炉を製造販売する被告に対して、特許権者である原告が差止を求めた事件である。

原告は被告の親会社の社員が書いた論文、社内技報、セミナー資料等の技術情報からイ号の特定を行った。

#### <検討>

受注製品や方法に関しては、広く頒布され入手が容易なパンフレット等の技術資料がない場合が多いので、被告社員等の関係者が執筆した技術資料等からイ号の構成を特定するのは、有効な手段の一つと考えられる。

#### 4) 証拠保全

事例3-⑤：「電着箔製造用ドラム」事件（平成17年(ワ)23477号）

特許権者である原告が、特許に係る製造方法で製造したアウトースキンを有する電着箔製造用ドラムを製造販売する被告に対して、差止および損害賠償を求めた事件である。

原告は被告との交渉において被告方法の開示を求め拒否され続けたが、1年半後に被告から開示された方法が特許方法と異なるものであり、新たに特許出願もしていることが判明したことから製造方法が変更された可能性があること判断して、秋田地裁に証拠保全を申請し、被告工場にて検証を行った。

#### <検討>

特許権侵害訴訟においても、証拠隠滅等あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難になる場合は証拠保全を申請することができる（民事訴訟法第234条）。

しかし、証拠保全申請が認められるには侵害

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

していることの疎明が必要となり、実際に申請が認められることはまれとされている<sup>5)</sup>。本事案では粘り強い交渉の過程で、被告から情報を引き出した結果、証拠保全申請が認められたのではないかと思われる。

### 5) 自己調査

事例3-⑥：「コンクリート構造物の機械施工方法及び装置」事件（平成19年(ワ)28506号）

道路工事を行う被告が特許発明に係る施工方法を実施しているとして、特許権者である原告が損害賠償を求めた事件である。

原告は請求項に対応する各工事工程を写真撮影して特定し、イ号方法目録を作成した。

事例3-⑦：「液晶表示装置の製造方法」事件（平成20年(ワ)14858号）

液晶表示装置を製造販売する被告に対し、特許権者である原告が差止を求めた事件である。

原告は半導体であるイ号製品の液晶モジュールを切断し、断面の電子顕微鏡写真を撮って、その製造方法を特定した。

### <検討>

両事案ともに特許権者がイ号を調査の上、その構成を特定したものである。事例3-⑥では被告が実施する方法を特定できたが、一般に被告方法の具体的態様を調査できないことが多いであろう。

しかし、そのような場合でも提訴に踏み切ったことがやむをえないと思われるような状況証拠を徹底的に収集することが必要であると思われる。なお、事例3-⑦のようにイ号物件について実験や測定を行ってイ号構成を特定する場合もあるが、このような事案については次章で詳述する。

## 3. 2 イ号目録の当否に関する問題

イ号の構成を確定する特定論において、原告・被告の双方からイ号目録が提出され、その当否が激しく争われることがある。イ号構成の

内容は特許発明の技術的範囲に属するか否かの侵害論にも大きな影響を与えるため、互いの主張が平行線のまま膠着状態になることもある。

しかし、イ号の構成内容を確定しなければ、技術的範囲の属否を判断することができないため、両者の主張を勘案して裁判所はイ号の構成を確定させなければならない。

そこで、裁判所がイ号目録の当否をどのように判断しているかについて、参考となる裁判例を紹介する。

### (1) 両者に争いのない構成を採用する事例

事例3-⑧：「車両シート用関節装置」事件（平成16年(ワ)10402号）

車両シート用リクライニング機構を製造販売する被告に対し、特許権者である原告が差止・損害賠償を求めた事件である。

両者は互いに独自のイ号目録を提出してその構成内容を争ったが、裁判所は互いに争いのない一部の構成を基に対応する請求項の構成要件と比較して、非侵害の判断を行った。

### <検討>

裁判所は以前のようにイ号構成の全てを確定してから侵害の判断を行うという訴訟進行を行わないため、一部の争いのないイ号構成で侵害の有無の判断が可能な場合は、本事案のようにイ号目録が確定しないうちに審理が終結することになる。

特に特許権者はイ号目録の主張に集中するのではなく、争いのない構成を基にした侵害成否の議論にも注力することが肝要である。

### (2) どちらかのイ号目録を採用する事例

事例3-⑨：「ユニット金具」事件（平成16年(ワ)6549号）

ユニット金具を製造販売する被告に対し、特許権者である原告が差止・損害賠償を請求した事件である。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

両者は互いに独自のイ号目録を提出してその構成内容を争ったが、裁判所は第三者作成の図面との一致等から被告のイ号目録を採用した。これに対して原告は被告目録では構造計算上の問題が生じると主張したが、裁判所は認めなかった。

事例3-⑩：「インクタンク」事件（平成21年（ワ）3529号）

インクタンクを輸入販売する被告に対し、特許権者である原告がその差止を求めた事件である。

被告は原告から提出されたイ号目録の内容について、イ号製品には第三者から仕入れたICチップを使用しているため、その内容を知らないとの理由で否認した。これに対して、裁判所は原告のCPUボードによる実験結果を正しいものとして原告のイ号目録を採用した。

<検討>

裁判所がどちらかのイ号目録を採用する場合、他の証拠との整合性や構成の技術的合理性等が検討されるのではないと思われる。また、事例3-⑩のように他者の部品といえども、単なる否認のみでは相手側のイ号目録がそのまま採用される危険性がある。原告と同程度の立証努力が必要であるといえる。

### (3) 他の証拠を利用した事例

事例3-⑪：「ゲーム機」事件（平成19年（ワ）32196号）

ゲーム機を製造販売する被告に対し、特許権者である原告が損害賠償を求めた事件である。

両者は互いに独自のイ号目録を提出してその構成内容を争ったが、裁判所は両者の目録の共通する構成を抽出し、残りの構成については争いのない他の証拠から認定し、イ号目録を確定した。

原告は被告が回路図や設計図を提出しないと非難したが、裁判所は提出済みの証拠で十分と

して原告の主張を受け入れなかった。

<検討>

本事例では、両者から提出されたイ号目録だけでなく、他の証拠（弁護士作成の意見書等）からもイ号構成を認定した。当事者としては、イ号目録だけでなく、全証拠の内容を確認し、適切な認否が必要であることを示す事例といえる。

## 3. 3 実務者への提言

最後にこれまでの裁判例を通じた検討を踏まえ、実務者への提言を特許権者及び被疑侵害者の立場に立ってまとめた。

### (1) 特許権者の対応

まず、特許権者としてはイ号の構成を特定するためにできる限りの努力を払う必要がある。単にクレームを引き写しただけのイ号目録では、イ号の詳細な構成を開示させるための裁判所による文書提出命令（特許法第105条）を期待できないからである。製品カタログはもちろんのこと、プレスリリース・被告社員の論文等の文書や交渉時に得られる情報等正当な手段で入手できる情報を徹底的に調査・分析することが必要である。

また、イ号に関する証拠の入手先や入手経路は明らかにする必要があることに留意すべきである。これらが不明なままでは、相手側の反論の機会を奪うこととなり、証拠の証明力が低くなるためである。従って、おおよそ違法な手段で入手した証拠は利用できないと考えるべきである。

イ号に関する調査が完了したあとは、相手側への警告や訴訟提起を含めた権利行使の準備を迅速に進めるべきである。損害賠償請求権の時効は侵害の事実を知ったときから3年で完成してしまうため、ある程度侵害であるとの心証を持ったときは体制を組んで証拠収集を行う等の

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

対応が必要になると思われる<sup>6)</sup>。

次に訴訟においては、相手側から提出されたイ号目録の内容について、他の証拠や公表資料等の内容と比較し、矛盾する点がないかを検討すべきである。さらに、イ号が備える作用・機能から見て、不要な構成や不合理な構成等がないかどうかの確認も必要であろう。

なお、クレームの作成に関しては、侵害が立証しやすいようにするというのが大原則ではあるものの、対象となる製品や分野によっては立証が困難なクレームを立てざるを得ないときがある。このような明細書であっても抑止的な目的には一定の効果があるものの、権利行使を前提とする出願であれば、原料や部品、中間製品等の限定された部分でクレームできないかを検討すべきであろう。

### (2) 被疑侵害者の対応

まず、被疑侵害者としては、イ号に関する証拠の開示範囲を検討しなければならない。特段の理由もなくイ号に関する証拠の開示を拒否するのは積極否認の規定に反する上、文書提出命令の発令を無視すれば、特許権者の主張が真実と擬制され、敗訴のリスクを背負うからである。

また、第三者から納入された部品等であることが、これに関する証拠を提出できない正当な理由にならないことに留意すべきである。イ号の立証に関して、被疑侵害者としてもできる限りの努力をすべきであろう。

もっとも、だからといって必要以上の情報開示は必要ない。相手の主張を否定し、クレームの構成要件との対比に必要な証拠範囲を検討すべきである。請求項に近い内容のイ号目録については、求釈明をして相手側に具体的に構成を特定させることも必要である。

なお、ノウハウや秘密情報の取り扱いに関しては慎重な検討が必要である。このことは訴訟進行中はもちろんのこと、相手との交渉時にお

いてもいえる。係争の早い段階から弁護士等の専門家の助言を求めるのも一法であろう。

訴訟において通常秘密にしたい部分をマスクした証拠を提出するが、裁判所に原本（マスク無し）を全て開示したとしてもマスクした部分は証拠として採用されないことに留意すべきである<sup>7)</sup>。

このような場合、秘密保持命令（特許法第105条の4）の適用も考えられるが、間接的な立証で代替できないかを検討すべきであろう。技術的知識のある弁理士による公証<sup>8)</sup>や公的機関による鑑定等、ノウハウや秘密情報を開示しないですむ最大限の努力が望まれる。

また、すでに相手側からイ号目録が提出されているため、自らの証拠の正当性を主張しておく必要がある。相手のイ号目録と異なる構成に関して、その技術的意義を説明する等、技術的に合理性がある旨主張すべきである。

## 4. イ号に対する実験・測定に関する問題

イ号を入手できた場合でも、クレームが各種パラメータで規定されている場合や特定の原料が規定されている場合等、実験や計測によってイ号が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを立証する必要がある。

このような場合、イ号製品がクレームの条件を満たすかについて、原告・被告双方からの実験等による証拠が次々と提出され、いわゆる“実験合戦”の様相を呈することがある。このような実験合戦は、互いが自己の実験結果を正しいものとして主張しつつ相互に反論し合うために、当事者に多大な負担を強いる上に、訴訟の迅速な進行の妨げとなる恐れがある。

そこで、このような実験合戦の実情を明らかにすると共に、裁判所がどのような判断をするのかの検討を行う。



#### 4. 1 実験を行った訴訟の状況

調査対象となった326件のうち、侵害立証において実験・測定結果が提出された事件は51件であった。これらについて、裁判所が侵害論か無効論かのどちらで判断をしたかをまとめたのが、図3のグラフである。実験・測定結果が出された事件の方が侵害論で判断されている割合が多く、労力がかけられた実験を判断されるのはいい傾向ではないかと思われる。

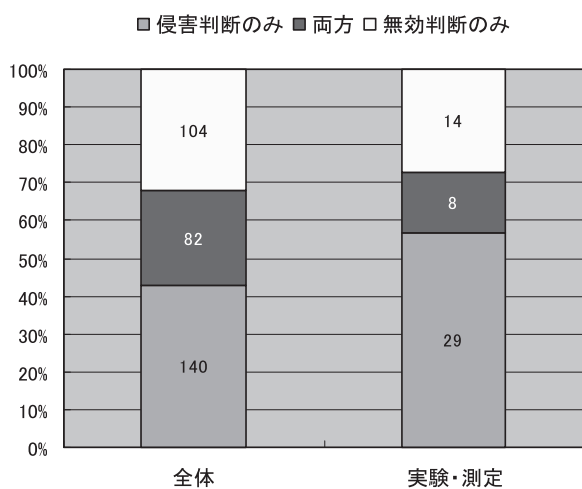


図3 侵害判断と無効判断の割合

また、51件のうち第1審と控訴審のある事件を1件とした42件の事件の当事者84人について、誰が実験をしたのかを調査したところ、自社55人（66%）、第三者（民間）16人（19%）、第三者（公的機関）12人（14%）、実験なし18人（21%）（以上重複あり）であった。また、公証人の立会いを求めたのが6人（7%）、原告と被告で合同実験を行った事件が3件あった。

#### 4. 2 実験合戦の類型について

実験合戦となる事案は大きく2種類に分けられる。そのひとつは、原告と被告が同じ内容の実験をしているのにも関わらず実験結果が異なるものである。もうひとつは、原告と被告がそれぞれの違った観点から実験を繰り返すものである<sup>9)</sup>。

以下、上記の2つの分類について典型的な裁判例を紹介する。

##### (1) 両者が同じ実験をしても結果が異なっている事例

事例4-①：「放熱シート」事件(平成18年(ワ)11429号)

放熱シートの特許権を有する原告が、被告製品の製造販売の差止及び損害賠償を請求した事件である。

請求項の構成要件であるカップリング処理された「熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対して40vol%～80vol%」の条件を被告製品が充足するかについて、原告と被告の間で実験合戦が行われた。

両者は、被告製品を燃焼させた際の残渣質量から算定する方法と被告製品の成分である熱伝導性無機フィラー、シリコーンゴム、及びカップリング剤等の各比重から算定するという2つの同じ実験について、それぞれ測定を行い、互いに異なる結果を裁判所に提出した。

裁判所は原告・被告から提出された4つの結果のうち、原告・被告が行った被告製品の成分である熱伝導性無機フィラー、シリコーンゴム、及びカップリング剤等の各比重の算定結果自体は両方とも信用できるとした。しかし、被告の算定方法の前提であるカップリング剤込みの熱伝導性無機フィラーがクレームに基づかないものであるとし、原告の算定結果が正しいとして被告製品が前記構成要件を充足すると認定した上で、原告の請求を認めた。

<検討>

本事案では、同じ実験でありながら、原告は80vol%未満の結果を提出する一方で、被告は80vol%より大きいとの結果を提出して真っ向

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

から対立した。

裁判所が信用できないとした両者の残渣質量から算定する方法では、実験条件が不適切であったり、実験条件が不明であったりして、採用されなかった。

本類型の事案では、実験条件を明確にすると共に、その条件が妥当なものであるかが侵害成否の判断に大きな影響を与えるものと思われる。

### (2) 両者が異なる観点で実験を繰り返す事例 事例4-②：「ルイス酸抑制剤」事件（平成17年(ワ)10524号）

セボフルランの貯蔵方法に関する発明の特許権を有する原告が、被告製品の輸入販売の差止を求めた事件である。

被告製品の構成d（容器の内壁をエポキシフェノリックレジンのラッカーで被覆する工程）が、請求項の構成要件D（容器の内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程）を充足するかが争われた。

原告は、被告製品の被覆を構成する化合物（エポキシフェノリックレジン）そのもの自体が、ルイス酸抑制効果を有することを主張する観点で実験を行った。一方、被告は、被覆しなくてもアルミニウム容器の表面にルイス酸は存在しないことから、被告製品の被覆がルイス酸抑制効果を奏していないことを主張する観点で、被覆しない状態でも、セボフルランに対する影響がないことを示す実験を行った。

裁判所は、被告実験のみからは被告製品の（被覆のない状態の）容器内壁表面にルイス酸が存在しないとはいえず、エポキシフェノリックレジンがルイス酸抑制剤としての作用効果を果たしていないということではできず、被告の主張を退ける一方、原告実験の結果から、エポキシフェノリックレジンがルイス酸によるセボ

フルランの分解を抑制していることを認め、構成要件を充足するとして、差止請求を認容した。

### ＜検討＞

本件は、原告被告が自らの構成要件の文言解釈を立証すべく、異なる観点で実験を繰り返した事例であるが、裁判所は被告の実験を立証不足として原告の実験結果に基づく解釈を採用した。

本類型の事案では、実験条件等の妥当性はもちろんのこと、実験自体の合理性の検討も重要であると考えられる。

## 4. 3 実験の信用性判断に関する問題

両者が同じ実験をしても結果が異なっている事例においては、実験結果が異なる理由に審理が集中するが、裁判所は、両当事者に実験条件等についての詳しい主張、立証を求め、それを検討して判断することとなる。これに対して、両者が異なる観点で実験を繰り返す事例においては、裁判所はいずれの実験に信用性や妥当性があるかを、クレーム解釈等を考慮した上で判断することとなる。

しかしながら、上記いずれの場合も、両当事者すなわち原告・被告から提出される実験結果を評価するには高度な専門性が必要であり、両当事者いずれの実験結果が信用できるものなのかを判断するのは困難が伴うと考えられる。

そこで、当事者が提出した実験結果の信用性を裁判所がどのように判断したかについて検討を行う。

### (1) 両方の実験とも信用性がないとした事例 事例4-③：「ソーワイヤ用ワイヤ」事件（平成18年(ワ)10033号）

ソーワイヤ用ワイヤを輸入・販売している被告に対して、特許権者である原告が差止及び損害賠償を求めた事件である。

構成要件Cである「ワイヤ表面から15 $\mu$ mの

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

深さまでの層除去の前後におけるソーワイヤの曲率変化から求めた内部応力が $0 \pm 40\text{kg/mm}^2$ の範囲」の要件を被告製品が充足するかをめぐって、原告・被告が実験合戦を行った。

裁判所は「ソーワイヤの曲率変化から求めた内部応力が本件発明の構成要件Cに規定する本件数値の範囲内にあるか否かは、純粋な事実認定の問題」であるとして、両者の実験の信用性の有無にかかっていると見た。そして、原告の2つの実験については、それぞれ「甲6報告書の測定に際して行われたエッチングの正確性には多大の疑問がある」、「甲7報告書の試料24点のうち、エッチング深さが $15.0\mu\text{m}$ 以下のものは7点のみであり、残り17点の試料はすべて、エッチング深さが $15\mu\text{m}$ を超えるものであるから、これら17点の試料から算出された内部応力値については、そもそもイ号物件が本件発明の構成要件Cを充足するか否かの判断資料とはなり得ない」として、原告の実験の信用性を否定した。

次に裁判所は被告の実験について、「ワイヤの線径の測定方法に関する限り、乙16報告書の手法にも看過することができない問題があり、その測定結果を採用してイ号物件が本件発明の構成要件Cを充足しないと積極認定をすることはできない」として被告の実験の信用性を否定した。

結局、原告の実験によってイ号物件が本件発明の構成要件Cを充足することの立証ができているとはいえず、また被告の実験によっても構成要件Cの数値の範囲外であることが積極的に立証されているとはいえず、原告の請求を棄却した。

### <検討>

本事案は、イ号の入手は容易であり、さらに明細書中に構成要件の実験方法が記載されていたものの、その実験を正確に再現することが非常に困難であったため、結果的に原告・被告の

実験結果とも立証不十分と判断されたものである。

両者の実験の信用性が認められない場合、侵害が立証されていないとして特許権者が敗訴する点については、注意を要する。

### (2) 一方の実験を信用できるとした事例

事例4-④：「冷凍麺解凍機」事件（平成15年(ワ)9839号）

冷凍麺解凍機を製造販売する被告に対して、特許権を有する原告が製造販売の差止を求めた事件である。

構成要件のうち水蒸気温度「 $101\sim 125^\circ\text{C}$ 」について、被告製品の水蒸気温度は何 $^\circ\text{C}$ かが争われ、原告および被告の双方が実験を行った。原告は、静岡県静岡工業技術センターの主任研究員の立会いの下に実験を実施し、さらに九州大学名誉教授立会いの下に別の実験を実施した。被告は、原告と同じ温度測定器・温度センサーを用いて実験を行ったが、原告の実験結果とは異なる結果を提出した。

裁判所は、両者が自己に有利になるように恣意的な手段を用いたとは認められないとしながらも、「原告による蒸気室内の温度と圧力に関する実験結果を検討するに、蒸気室における過熱水蒸気の保有熱量の数値を、水蒸気の保有熱量、温度等の一般的な算定式に基づき算出すると、理論上、圧力が一定限度までとされている被告製品の蒸気発生装置では製造できない温度の水蒸気となる。したがって、原告の実験が適切になされたのか疑義があることは否定できない。」と判示し、被告の実験を採用して原告の請求を棄却した。

### <検討>

本事案では、両者の実験に不備な点は認められないとしながらも、実験結果に技術的な合理性がないと判断された。実験自体の合理性はもちろんのこと、実験から得られた結果にも妥当

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

性があるかの検証が必要であると思われる。

**(3) 両者合意の下に合同実験を行ったケース**  
事例4-⑤：「印鑑基材」事件（平成19年(ネ)10025号）

装飾印鑑を製造販売している被控訴人が、印鑑の製造販売行為について、控訴人の特許権に基づく差止請求権を有しないことの確認を求めた事件の控訴審である。

被控訴人製品が、「シート体には合成樹脂が浸透してシート体と合成樹脂が一体化されてなる」という構成を有するかどうか争点となり、被控訴人はシート体にアクリル樹脂系接着剤を全面に塗布して芯材に付着しており、合成樹脂が浸透してシート体と一体になっていないと主張した。

本事例では、裁判官関与のもとに、当事者の指示説明に則して、大阪府立産業技術研究所に分析検査が委託された。そして裁判所は、検査結果からは、アクリル樹脂が検出されないものや、極少量のアクリル樹脂しか検出されないものが認められるのみで、アクリル樹脂系接着剤がシート体の全面に塗布されているとは認められないとして、被控訴人の主張を排斥した。

＜検討＞

本事案では、合同実験により信用性の高い実験結果が得られたので、その結果の評価が明暗を分けることとなった。両当事者間で実験方法や実験条件について合意が得られる場合には、例えば公共機関に委託する等して合同実験を行うのも迅速な審理に有用ではないかと思われる。

**(4) 専門委員・第三者が関与した実験を評価したケース**

事例4-⑥：「重合可能なセメント混合物」事件（平成18年(ワ)16119号）

重合可能なセメント混合物に関する特許権を

有する原告が、被告製品が特許権侵害に当たるとして、不当利得返還を請求した事件である。

被告製品の液成分に、請求項で規定された酸基を含む重合可能なプレポリマーが存在するかが争われ、原告により種々の実験が行われた。

これに対して、被告から実験方法について様々な問題点が指摘され、専門委員を交えた争点整理手続きにおいて、最適な実験方法についての協議が行われた。原告は、被告からの指摘、及び争点整理手続きにおける協議の内容を踏まえて最終的な実験（甲24実験）を行い、この実験のみを立証のための実験として主張した。裁判所は、このような経緯を踏まえた上で、甲24実験の結果から上記事項は立証できたとはいえないとして、原告の請求を棄却した。

＜検討＞

本事案では、原告の種々の実験に対し専門委員を含めた争点整理手続きが収束させた形となった。専門委員が関与する事件は10%程度であるといわれているが<sup>10)</sup>、実験が繰り返されるような事案については、専門委員を参加させた期日を設けることで、事件の早期解決につながるのではないかと思われる。

事例4-⑦：「ソーワイヤ用ワイヤ」事件（平成20年(ネ)第10073号）

ソーワイヤ用ワイヤを輸入・販売している被控訴人に対して、原審（事例4-③）で敗訴した特許権者である控訴人が差止及び損害賠償を求めた事件である。

控訴人は原審で信用性を否定された実験について、控訴人と利害関係のない第三者研究機関が行ったものであり、当該第三者研究機関が虚偽の記載をして事実を隠蔽する理由がないことに照らせば、実験は信用できるものであると主張した。

これに対して裁判所は、「その測定が正確に行われたかどうかは、測定の具体的手法に基づいて判断されるべきであって、実施したのが控

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

訴人と利害関係のない第三者研究機関であるということから直ちに報告書の記載を採用することはできない。」と判示し、再度具体的に測定方法の妥当性を検証して、原審同様控訴人の実験結果は信用できないものとして控訴人の請求を棄却した。

### <検討>

本事案では、利害関係のない第三者による実験の信用性が争点となった。一般的に当事者が行う実験よりも第三者による実験の方が信用性が高いと思われるが、実験方法や実験条件が妥当でないと、実験自体の信用性が疑われる。

第三者による実験だからといって、直ちに信用性が高い実験とはならないことには留意すべきである。

## 4. 4 実務者への提言

最後にこれまでの裁判例を通した検討を踏まえ、実務者への提言を特許権者及び被疑侵害者の立場に立ってまとめた。

### (1) 特許権者の対応

まず、明細書作成については、記載要件充足の観点からはもちろんのこと、権利行使の観点からも十分な実験データのサポートが望まれる。権利行使において実験や測定が必要な場合には、実験者や実験装置等が異なれば結果も一定の幅でばらつくため、実験等の誤差もカバーできるだけの開示が明細書に必要となるからである。

また、発明が最終的にどのような製品になるかを意識したクレーム及び明細書の作成が望まれる。“出口温度”と規定した場合、具体的にどの部分の温度を計測すればよいのか、あるいはワイヤの内部応力を規定した場合、数百メートルで取引されるワイヤの内部応力はどのように定義するのか等の定義を明細書の中で規定しておく必要がある。このような確認は知財部員

だけでは困難な事が多いため、最終製品を扱う関係者を含めた検討が望まれる。

なお、クレームにおいて機能的な表現が多くなる機械・電気分野の発明に関しては、機能的な表現の定義を必ず明細書内に記載しておくべきである。実験や測定対象が定まらない上、クレーム解釈によっては、せっかくの実験が無に帰してしまうからである。

次に、イ号の実験や計測にあたっては、結果の信用性を高めることが重要となる。そのため、訴訟で提出する実験成績証明書には、実験方法や実験条件等を明らかにしておくことは必須といえるであろう。

さらに実験や計測に対する信用性を高めるために、公証人の立会いや第三者による実験や計測の依頼が考えられるが、どちらも単に依頼するだけでは必ずしも実験等の結果に対する信用性は高まらない。

例えば、公証人に立ち会ってもらった場合、公証人が見たことに対する信用性は担保されるが、それが間違った実験であれば、実験結果に対する信用性は担保されない。これと同様に意味のない実験を第三者機関に依頼したところで、自ら行った実験の信用性が高まることはない。

従って、公証人や第三者への依頼の前に、実験内容の妥当性を十分検討することが必要となる。そして、公証人には実験の段取りを説明し、必要な事項を事実実験公正証書に記載してもらうようにし、第三者機関には適当な実験方法・条件で実験を行うように依頼すべきである。

なお、相手側から実験結果が提出された場合、相手の実験の非難に拘泥しないように注意すべきである。相手の実験の信用性を下げたとしても、自らの実験の信用性が認められなければ、立証不十分として敗訴する危険性があるからである。自らの実験の信用性を高めることが第一であることを肝に銘じるべきである。

## (2) 被疑侵害者の対応

被疑侵害者としては、まず特許権者から提出された実験の不備の指摘に注力すべきである。相手の実験の信用性が認められなければ勝訴するからである。そこで、相手方の実験方法や実験条件等が妥当かどうかの検討を念入りに行う必要がある。

また、相手の実験条件が不明であったり、相手の実験方法の妥当性が評価しきれなかったりする場合は、対抗として同じ実験を行うことも一法であろう。相手側の実験結果と矛盾する実験結果を提出することで、間接的に相手の実験の信用性を低めることができるからである。相手が第三者に実験を依頼している場合には、同じ第三者に同じ実験を依頼することも効果的ではないかと思われる。

なお、イ号の組成の成分比等製造処方の開示により構成要件非充足の立証が可能な場合には、ノウハウに注意しながら関係資料を開示する手段も検討すべきである。イ号の実験の当否に拘らず直接的に非侵害の立証が可能だからである<sup>11)</sup>。但し、相手側に構成要件に対応する全てを開示する必要があり、裁判所に全てを開示し、相手側にマスキングした証拠を提出してもマスキングした部分は証拠とならないことに留意すべきである。

## 5. おわりに

企業にとって、特許とは研究開発によって得られた技術的成果を保護し、事業上の競争優位を確保するための手段であって、専らダメージを与える目的で競合他社に対して訴訟を提起したり、相手のノウハウ等を開示させたりするための手段では決してない。

その一方で、第三者による特許権侵害に対し

て、相手の侵害立証に過度な負担を強いられるとすれば、適正な権利行使が困難となり、特許による事業の保護および発展が実現できなくなってしまう。

今回イ号特定をめぐる諸問題について検討を行ってきたが、今もなお「イ号を特定する」という訴訟の最初のステップにおいてさえ、特許権者と被疑侵害者の利害が激しくぶつかる場合がある。その実態を垣間見るにつれ、両者にとってフェアな訴訟が可能になるような手続きや法整備がまだまだ必要ではないかと考える次第である。

本稿が公平な権利行使とは何かについて考える一助となれば幸甚である。

## 注 記

- 1) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編，“平成11年改正工業所有権法の解説”，pp.39～48（1999），発明協会
- 2) 三村量一，「対象製品・対象方法の特定について」，“知的財産法の理論と実務2”，pp.49～65（2007），新日本法規出版
- 3) 司法研究所編「特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究」，pp.12～15（2003），法曹会
- 4) 高部眞規子，“実務詳説特許関係訴訟”，p.42（2011），金融財政事情研究会
- 5) 関西法律特許事務所編，“特許侵害訴訟の実務”，pp.414～415（2008），経済産業調査会
- 6) 「組合せ計量装置」事件，平成19年(ワ)2076号：なお，本事件では時効成立は認められなかった。
- 7) 「放熱シート」事件，平成21年(ネ)10033号
- 8) 「タコグラフ用記録紙」事件，平成19年(ワ)32845号
- 9) 司法研修所編，前掲注3)，pp.102～103
- 10) 塚原朋一前知財高裁所長，「知財高裁における特許訴訟の審理充実化について」，知財プリズム2010年7月号，pp.1～10
- 11) 「放熱シート」事件，平成18年(ワ)11429号

（原稿受領日 2011年4月13日）