

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——

特許第2委員会
第2小委員会*

抄 録 特許権侵害訴訟において、被疑侵害者が侵害行為を行っていることの立証や、その証拠の確保が難しい場合がある。本研究では、現在の国内法制度のもと、特許権者が侵害事実を主張・立証する際に留意すべき事項、及び、被疑侵害者が反論等の際に留意すべき事項について、実務的な観点から検討したので紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 立証責任と証拠収集手続
 2. 1 立証責任
 2. 2 証拠収集に関する制度
3. 傾向分析
 3. 1 侵害立証が困難な類型
 3. 2 分析項目・分析対象
 3. 3 類型ごとの充足認容率
4. 類型（A）：方法・製法
 4. 1 証拠の種類と傾向
 4. 2 事 例
 4. 3 小 括
5. 類型（B）：ソフトウェア等
 5. 1 証拠の種類と傾向
 5. 2 事 例
 5. 3 小 括
6. 類型（C）：入手困難品
 6. 1 事 例
 6. 2 小 括
7. 特許権者が留意すべき事項
8. 被疑侵害者が留意すべき事項
9. おわりに

1. はじめに

特許権侵害訴訟（以下、単に侵害訴訟という）

において、特許権者は、相手方（被疑侵害者）に差止や損害賠償等を求めるにあたり、被疑侵害者の侵害行為を特定して主張・立証する必要がある。この場合、証拠に基づいて具体的な侵害事実を主張・立証することとなるが、証拠は被疑侵害者側に遍在していることが多く、必ずしも特許権者が侵害事実に関する証拠を入手できるとは限らない。

このような事情のもと、証拠収集手続の経験や困難性の観点から、代理人や当事者のアンケート結果が報告がされている¹⁾。これによれば、訴訟検討段階の証拠収集の困難性に関する経験があると回答した企業担当者は、証拠収集の経験があると回答した104者中79者と、76%にのぼる。またその理由として、証拠の偏在、化合物やプログラムの分析ができなかった、営業秘密に関わる証拠であったこと等が挙げられている。これらの事情は、特許権者に権利行使を躊躇させる一因になっていると推測される。そこで、本研究では、権利行使の際及びその検討の際の一助となるようなヒントを実務家に提供す

* 2018年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

ることを目的として、侵害事実を立証するための証拠の準備に困難性が存在すると考えられる類型についての過去の裁判例に着目し、特徴や留意事項の検討を行った。また、被疑侵害者が反論する際等の留意事項についても考察を行った。

なお、本稿は、2018年度特許第2委員会の河瀬博之（中外製薬，委員長），中津川勇二（ダイヘン，委員長代理），をはじめ，第2小委員会の影山正光（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）が執筆した。

2. 立証責任と証拠収集手続

最初に、侵害訴訟における、特許権者の立証責任及び訴訟上の証拠収集手続について簡単に整理しておく。

2.1 立証責任

侵害訴訟とは、特許権に基づいて、侵害行為の差止めや、損害賠償を求める民事訴訟であり、その訴訟手続については一般法である民事訴訟法が適用される。民事訴訟法上、当事者は、その主張する事実について立証責任を負う（弁論主義）。立証責任とは、特定の法律効果の発生に必要とされる事実の真偽が不明である際に、その事実が認められない（又は認められる）ことで自己に有利な法律効果が得られない（又は得られる）という、当事者の一方が被る不利益のことをいう。侵害訴訟においては、被告（被疑侵害者）が特許発明を実施していること、すなわち係争対象物（以下、イ号という）が特許発明の技術的範囲に属することについて、原告（典型的には特許権者）が立証責任を負うこと

となる。一方、被疑侵害者は、特許権の侵害に当たらないことを主張する場合、当該特許が無効であること、実施権（先使用权等）を有すること等を主張することが考えられ、これらの事実について立証責任を負う。

2.2 証拠収集に関する制度

訴訟上の証拠収集手続として、まず民事訴訟法上の制度がある。訴えの提起前の手続としては、提訴前照会、提訴前証拠収集処分等（民訴法132条の2～132条の5）が挙げられる。訴えの提起後は、当事者は、官公庁等に対する調査嘱託（民訴法186条）及び鑑定嘱託（民訴法218条）、文書所持者に対する文書提出命令（民訴法223条）及び文書送付嘱託（民訴法226条）、検証物所持者に対する検証物提出命令（民訴法232条、223条）及び検証物送付嘱託（民訴法232条、226条）を裁判所に対して申し立てることができる。裁判所に対して、（相手方当事者に対する）釈明権（民訴法149条）の行使を促すこともできる（求釈明）。また、当事者に対しては、当事者照会（民訴法163条）を行うことができる。さらに、訴えの提起の前後を問わず、当事者は裁判所に対して証拠保全を申し立てることができる（民訴法234条～242条）。

一方、特許権侵害の特殊性に鑑みて、民事訴訟法の特則として特許法においても証拠収集に関する制度が規定されている（特許法104条～105条の4）。このうち、特に争点整理段階や技術的範囲の属否の立証に関わる制度として、具体的態様の明示義務（特許法104条の2）、書類提出命令（特許法105条）、秘密保持命令（特許法105条の4）が挙げられる。なおその他の法域では、弁護士照会（弁護士法23条の2）を利用することができる。

以上の制度は、法改正（民事訴訟法について平成8年、15年、特許法について同11年、16年、30年）を重ねて制度の拡充が図られてきた²⁾。

一方、これらの制度は、強制力（制裁の有無）や手続上の面から、実務上は必ずしも盛んに活用されているとは限らないようである³⁾。

本研究では、このような状況に鑑み、侵害訴訟において具体的にはどのような点に困難性があるのか、また、困難性を克服するためにどのような工夫が行われているのかについて検討を行った。

3. 傾向分析

3. 1 侵害立証が困難な類型

被疑侵害物品が市場で容易に入手できる場合や、物理的な「物」から特許発明に対応する特徴が容易に把握できる場合には、被疑侵害物品について特許権者が自由に調査・分析等を行えるため、侵害事実の特定及びその立証（以下、侵害立証ともいう）についてそれほど困難を伴わないと考えられる。

本研究では、特許権侵害の立証に困難性が存在する事例を以下(A)～(C)の3つの類型として大別し、主に充足論（特許発明の技術的範囲への属否。以下、特許発明の技術的範囲に属することを単に「充足」とする）の判断に着目して、それぞれの類型ごとに特徴の検討を行った。

- (A) 方法・製法：方法、及び製造方法にかかる特許発明
- (B) ソフトウェア等：ソフトウェア関連、情報通信、同システム等にかかる特許発明
- (C) 入手困難品：製品が大型、高価、又は、いわゆる B to B 製品である等の理由で入手が困難と考えられる物品にかかる特許発明

3. 2 分析項目・分析対象

まず、全体傾向として、侵害訴訟全体に占める各類型の割合、及び、侵害訴訟において、裁

判所が充足を認めた案件の割合（以下、充足認容率ともいう）を検討した。なお、類型（C）については、「入手困難」の明確な定義や線引きが難しく定量的な比較検討は困難であるため、全体傾向の分析対象は類型（A）、（B）のみを対象とした。また、4～6章で後述するように、充足論の立証における具体的なプロセスに着目し、類型ごとに特徴的な案件を抽出・検討した。

本研究においては、以下の条件に適合する裁判例を裁判所ウェブサイト「知的財産裁判例集」より抽出した。当事者間に充足論の争いがない案件を除いた586件を分析対象として、各類型の件数及び裁判所における充足論の判断を確認した。

期間：平成23年7月1日～同30年6月30日

権利種別：特許権、実用新案権

訴訟類型：民事訴訟、民事仮処分（最高裁除）

3. 3 類型ごとの充足認容率

上記の分析対象について、裁判所における充足論の判断結果（充足、非充足、判断せず）を類型ごとに表1に示す。表1からわかるとおり、方法・製法及びソフトウェア等に関する侵害訴訟事件数は全体においてそれぞれ約2割を占めている。方法・製法、ソフトウェア等とともに、充足認容の割合が全体に比べて低くなっており、特にソフトウェア等で顕著である。この傾向は地裁、高裁いずれにおいても大きな相違は見られなかった。

なお、ソフトウェア等において充足認容率が低いことの背景や要因として、以下のような推測が挙げられる。まず、このような分野においては、侵害の事実自体は比較的容易に推定することが可能（動作が記載された説明書の入手や、端末機器を入手しての動作試行等）であるため、他の分野に比べて訴訟提起の際のハードルが低

いのではないかと考えられる。その一方で、実際には具体的アルゴリズム（システムの内部で行われる情報処理の手順）についての詳細が不明であり、立証不足で敗訴するケース、又は、訴訟手続の中で事実が明らかになり、かえって非充足であることが明確になるケースが多いのではないかと考えられる。加えて、当該分野は技術進歩が速いために、出願時の明細書ではカバーしきれない実施の態様について争いが生じ、結果として充足が認められないケースも存在するのではないかと考えられる。

また、アルゴリズムを含むものは立証困難で訴訟実績も少なく充足認容率も低いと予想していたが、アルゴリズムを含むか否かで充足認容率は大きくは変わらなかった。（これらの点については5章で後述する。）

当小委員会では、本章で確認したような実態に基づき、各類型においてそれぞれどのような主張立証が行われているか、裁判例を通して検討を行った。なお本稿で取り上げた具体的事件については、判決文に加え、裁判書類の閲覧を行った上で事例を検討した。証拠内容や立証プロセスに特徴があった事例を詳細検討して当小委員会独自の考察を加え、実務上の留意事項をまとめたので以下に紹介する。

4. 類型（A）：方法・製法

4.1 証拠の種類と傾向

方法・製法に関する特許発明について裁判所が技術的範囲への属否を判断した事件を対象と

して、裁判所ウェブサイト掲載の判決文から把握可能な範囲で証拠の種類を調査した。なお、訴訟提起時に用いられた証拠の種類を検討するために、下記表1の114件中、属否の判断があった地裁事件（60件）に絞って検討した。ここでは、特許発明のカテゴリーによって、対象事件を①方法のみ、②製法のみ、③物等（物及び製法、又は、物及び方法）の3種類に分類し、証拠の種類及び属否判断結果を調査した（表2）。なお、プロダクト・バイ・プロセスクレームは製法クレームに分類した。また、1事件において複数の証拠が用いられている場合はそれぞれをカウントし、各カテゴリーの事件数を分母とした割合を示した。

いずれのカテゴリーにおいても、原告特許製法から得られたと推定される被告製品、原告特許方法が使用されていると推定される被告装置、原告特許方法が含まれると推定される被告システム等（以下、関係製品等という）についての検証結果（外観又は操作確認等）が多く用いられていた。関係製品等の検証においては、実験や解析による検証も非常に多く実施されていることがわかった（表2中、証拠に関係製品等を用いていた事件の中で、さらに実験・解析を行っていた事件の割合を「うち実験・解析」として示した）。販促情報（カタログ、パンフレット、WEB情報等）、マニュアル（取り扱い説明書、技術仕様書等）に基づく被告方法の推定もなされているが、関係製品等の検証の半数にも満たない。一方、特許文献又はその他技術情報は、周知事実や技術水準の認定に用いられ

表1 類型ごとの充足認容率（（A）、（B）間には重複あり）

類型	件数	属否		
		充足	非充足	判断せず
(A) 方法・製法	114	22%	66%	12%
(B) ソフトウェア等	128	12%	74%	14%
全体	586	28%	54%	18%

表2 「方法・製法」類型における証拠の種類及び属否

特許発明 カテゴリー	件数	証拠							属否	
		関係製品等 うち実験 ・解析	販促 情報	マニユ アル	特許 文献	技術 文献	その他	充足	非充足	
①方法のみ	19	47%	(33%)	16%	21%	21%	32%	26%	11%	89%
②製法のみ	11	64%	(86%)	0%	0%	45%	45%	36%	36%	64%
③物等	30	83%	(72%)	50%	17%	7%	63%	20%	23%	77%
合計	60	68%	(66%)	30%	15%	18%	50%	25%	22%	78%

表3 関係製品等の入手有無による証拠の種類及び属否

関係製品等 の有無	件数	証拠						属否	
		実験 ・解析	販促 情報	マニユ アル	特許 文献	技術 文献	その他	充足	非充足
入手あり	16	56%	0%	19%	31%	44%	13%	25%	75%
入手なし	14	0%	21%	7%	29%	29%	50%	14%	86%
合計	30	30%	10%	13%	30%	37%	30%	20%	80%

ているケースが多く見られたが、被告が出願人である特許文献や被告従業員が執筆した技術文献等をもとに、被告の実施態様を認定しているケースも見られた。

また、争点となったクレームのカテゴリーが方法のみ又は製法のみ的事件(表2における①、②の計30件)について、関係製品等を入手できているか否かで比較したところ、関係製品等を入手できていないケースでは充足認容率が大きく低下する傾向が見られた(表3)。やはり、販促情報、マニュアル等のみでは詳細な被告方法・製法の情報が掴みにくく、立証に難しさがあるように思われる。実際、これらのケースでは、代理人による被告関係者への聴取記録、第三者による見解書、交渉記録、契約書、証拠保全で得た証拠等、表3においてその他に分類した証拠が多く用いられる傾向があった。そのような事件としては、原告がもともと被告と共同開発や設備購入等の何らかの関係性を有していた事件、原告が交渉過程で被告から間接的な証拠を入手した事件等に加えて、証拠保全を活用した事件や情報公開請求等により行政機関から

有効な証拠を入手していた事件が確認された。

4. 2 事 例

上述のとおり、被告方法・製法の特定に最も多く用いられていたのは関係製品等の検証に基づく証拠であった。以下では、このような間接証拠を活用した事例に着目し、具体的にどのような被告方法・製法を特定しているかを紹介する。また、証拠の入手方法に特徴のある事例として、情報公開請求等による行政機関からの文書入手や証拠保全を活用した事例を紹介する。

(1) 間接証拠を活用した事例

1) p型窒化Ga系化合物半導体製法事件

東京地裁 平成26年5月22日判決

平成24年(ワ)第14227号

(事件概要)

p型窒化Ga系化合物半導体レーザー素子を組み込んだ半導体レーザー製品を製造販売する被告に対して、原告(特許権者)が損害賠償等を求めた事件である。

本件発明は、気相成長法により、p型窒化

Ga系化合物半導体を形成した後、実質的に水素を含まない雰囲気中、400℃以上の温度でアニーリングを行う該半導体の製造方法に関する。

(訴訟提起時の証拠)

訴訟提起時の証拠は、被告から入手したp型窒化Ga化合物半導体の外観観察、電気特性、元素分析の解析結果、訴訟提起前の原告と被告間の交渉経緯の陳述書(被告側から実質的に水素を含まない雰囲気中でアニーリングしていると言及があったとの陳述)等の間接証拠に加え、一般文献及び被告特許文献等であった。

原告は、被告製品の分析結果から、被告製品はMgがドーパされたp型窒化物系化合物半導体であることを明らかにしている。気相成長法を利用している点及び400℃以上でアニーリングを行う点は、多くの特許文献、技術文献に記載されるように技術常識であり当該構成以外は取り得ないと主張している。「実質的に水素を含まない雰囲気」でアニーリングしている点については、窒化Gaを気相成長法で成長させる場合、N源としてNH₃が用いられているが、これが半導体層の成長中に原子状水素となり、p型不純物と結合してしまい、p型不純物がアクセプターとして機能することを妨げていた点から、半導体層を成長させた後にアニーリングを行い、水素を放出させることで正常にp型不純物がアクセプターとして働くようにするというメカニズムを説明した上で、被告製品はp型化されていた点から、当該構成を満たしていると主張している。

(訴訟中の主張・立証)

充足論に関する主な争点としては、被告製法が「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という点であった。

被告は当初、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は単純否認し、自己の実施態様の詳細(具体的にどのような雰囲気中でアニーリングしているか)については明ら

かにしなかった。一方、原告は水素を含む雰囲気中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のメカニズムに基づいて合理的に立証していたため、裁判官への心証形成を考慮してか、被告は第4回弁論準備において、被告製法はN₂と1.3%NH₃の混合雰囲気中でアニーリングを行っている点を明らかにした。その際、①N₂のみ、②N₂にNH₃を1.3%含む、③N₂にNH₃を10%含む雰囲気中でアニーリングした試料のキャリア濃度、抵抗率を測定した実験結果から、②は③の結果に近く、実質的に①とはアニーリングにおける作用が異なる点を主張していたが、裁判所は、構成要件の「実質的に水素を含まない雰囲気」とは、アニーリングにより低抵抗なp型窒化Ga系化合物半導体を得ることの妨げにならない程度にしか水素を含まない雰囲気を意味するものと解するのが相当であると解し、被告製法は本件発明の構成要件を充足すると判示した。

2) 窒化Ga系化合物半導体チップ製法事件

東京地裁 平成28年10月14日判決

平成25年(ワ)第7478号

(事件概要)

電子部品を輸入販売する被告に対し、原告(特許権者)が損害賠償を求めた事件である。

本件発明は、サファイア基板上に窒化Ga系半導体を積層したウエハーにエッチングによる所定の割り溝を形成した後、チップ状に切断する該半導体チップ製造方法に関する。

(訴訟提起時の証拠)

訴訟提起時の原告提出証拠は、主として訴訟提起前の原告と被告間の交渉経緯の陳述書(原告から被告への警告後に製品販売を継続している等の陳述)、被告製品の窒化Ga系化合物半導体のn型半導体層の露出面形状の分析結果である。訴訟提起時では、原告は明確な証拠を提示することなく「エッチング」が行われたと主張していた。

(訴訟中の主張・立証)

充足論に関する主な争点は、「エッチングにより」第一の割り溝が形成されているかという点である。原告は被告に対し、求釈明によって被告製品の具体的製造方法の開示を求めたが、被告は原告が特定した製造方法の立証が不十分であるとして、自己の態様を明確にせず、代替手段である選択成長により第一の割り溝を形成し、後の他工程でのエッチングにより被告製品の形状が形成される可能性があるとして、「エッチングにより」形成していないと主張した。

一方、原告は、被告チップはpn段差部の一部が丸みを帯びた滑らかな曲線形状であり、「選択成長」では直線状になるので被告製品の形状とはならないことを主張し、被告製品は「エッチングにより」形成されたものであると主張した。この原告の疎明に対して、被告は単純否認を繰り返した。

裁判所は、原告の分析結果及び弁論の全趣旨から、エッチングにより形成された場合の形状と、選択成長により形成された場合の形状とを認定し、それらの形状と被告製品の形状との対比から、被告製品は「エッチングにより」形成されたと判示した。

(2) 証拠の入手方法に特徴のある事例

1) 護岸連続構築方法及び河川拡幅工法事件

東京地裁 平成25年1月24日判決

平成22年(ワ)第44473号

(事件概要)

河川整備工事を請け負った被告に対し、原告(特許権者)らが不法行為に基づく損害賠償請求を求めた事件である。

(証拠の種類及び入手方法)

訴訟提起時の原告提出証拠は、施工計画書(東京都開示資料)、既製杭作業計画書(東京都開示資料)、工事記録写真(東京都開示資料)、及び本件工事を被告から下請けした訴外Oのホー

ムページ等が含まれており、東京都開示資料が用いられている点に特徴があった。

本件発明は護岸の連続構築方法に関し、河川等における公共工事で実施されることが想定される。公共工事という性質上、所管する行政機関に対する情報公開請求により、原告は当該公共工事に関する施工計画書や工事記録写真等を入手することができた。その結果、信憑性が担保された証拠に基づいて被告方法の実施態様を詳細に把握し、当該方法を合理的に推定することが可能であったと考えられる。

2) 回転ブラシのブラシ単体制法事件

大阪地裁 平成25年2月28日判決

平成21年(ワ)第10811号

(事件概要)

歯ブラシの製造及び販売等を行う被告に対し、原告(特許権者)が差止及び損害賠償請求を求めた事件である。

本件発明は、多数枚重ねた回転ブラシのブラシ単体の製造方法に関する。なお、提訴に先立ち証拠保全が実施されており、ビデオカメラ等によって被告製造装置の作動状況に関する映像記録が取得されていた。

(証拠の種類及び入手方法)

訴訟提起時の原告提出証拠は、被告特許公報及び証拠保全時に撮影された映像記録に基づき、被告装置の製造方法を特定している。

訴状によれば、被告製品の商品パッケージの裏面に被告特許番号が記載されており、被告特許公報に記載された発明が原告方法に包含される(利用関係)点が記載されている。被告特許公報の記載から被告方法を推定できた点から、証拠保全が認められた可能性が高いと考えられる。

4.3 小 括

本類型では、直接証拠を入手することが困難なために、関係製品等の検証等による間接証拠に基づく被告方法・製法の特定が行われている

事例が多く確認された。また、当該事例において、特定ができない構成に対しては特許発明にかかる方法を利用している蓋然性が高いという主張が行われていた。例えば、p型窒化Ga系化合物半導体製法事件では、該半導体層全体をp型化する原理を実質的にクレームした特許であり、アニーリングにより低抵抗な該半導体を効率的に得るためには当該製法の実施をしなければ製造できないとの主張が、また、窒化Ga系化合物半導体チップ製法事件では、想定される代替手段では被告製品の特長を実現し得ないとの主張がなされている。

これらの事例では当該方法・製法を実施しなければ、その品質や効果が達成できない、又は他の方法・製法ではその品質や効果を実現できない等、特許発明以外に代替手段がないことを主張することができた点に特徴があり、本類型においてはかかる主張の成否が重要であるといえる。特許発明以外の代替方法が多数存在し、効果も同等程度という場合には当該主張は難しい。当該主張を容易にするためには、当該方法・製法の機能発現のメカニズムや、当該方法・製法の結果生じる特有の形態、及び工程中で副次的に生じかつ最終製品に残る痕跡について明細書に記載しておくことが有用であろう。例えば、当該方法・製法に起因して微量成分が残存することや、加工等の影響で物性や形状が変化すること及びそれらの具体的内容等を記載しておくことが挙げられる。

また、護岸連続構築方法及び河川拡幅工法事件のように情報開示請求による証拠入手が可能な場合や、窒化Ga系化合物半導体チップの製造方法事件のように製品分析による製法の推定が可能な場合もある。方法・製法特許であっても侵害事実を立証しやすい特許が取得できる可能性があるため、どのような証拠が入手できるか事前にきちんと把握した上で、クレームドラフティングを検討することは極めて重要と考える。

その他、回転ブラシのブラシ単体製法事件のように、被疑侵害者の行動や公表内容を侵害事実の間接的証拠として利用した場合があった。特許権者は、出願時に想定した情報に限らず、被疑侵害者の製品や事業活動に関する情報を注意深く検討すべきといえる。

5. 類型(B): ソフトウェア等

5.1 証拠の種類と傾向

ソフトウェア等に関する特許発明について、前掲表1の128件中、裁判所が技術的範囲への属否を判断した71事件(控訴審は原審と併せて1事件とカウント)を対象として、裁判所ウェブサイト掲載の判決文から把握可能な範囲で証拠の種類を調査した。ここでは、対象事件を①特許請求の範囲にインターネットを介したウェブサービスを含むもの(以下、ネット分野)、同じく②ハードウェア内のソフトウェアによる処理を含むもの(以下、ハード分野)、同じく③基地局を介した通信に関わる処理を含むもの(以下、通信分野)の3種類に分類し、証拠の種類及び属否判断結果を調査した(表4)。複数の証拠が用いられた事件はそれぞれをカウントし、各分野の事件数を分母とした割合を示した。

ネット分野とハード分野では、被疑侵害者のサービスに係るWEB画面や製品を実際に操作することが容易なケースが多いため、機器の操作を通じて得る情報を証拠とするケースがもっとも多く(ネット分野及びハード分野それぞれ71%, 39%)、次いでマニュアルを証拠として利用するケースが多いことがわかった(同じくそれぞれ18%, 21%)。このようなネット、ハード分野での傾向は、3.3節で言及した推測を裏付け得るものと考えられる。一方で通信分野に関しては、直接の証拠を入手することが困難であるため、通信規格書等の技術文献や、実験・解析結果を証拠とした属否の争いが多いこともわかった。

表4 「ソフトウェア等」類型における証拠の種類及び属否

ソフトウェア等の分野	件数	証拠						属否	
		機器操作	マニュアル	販促情報	技術文献	特許文献	実験・解析	充足	非充足
ネット分野	28	71%	18%	7%	11%	4%	0%	4%	96%
ハード分野	28	39%	21%	4%	4%	0%	0%	14%	86%
通信分野	15	0%	0%	7%	47%	7%	40%	20%	80%
合計	71	44%	15%	6%	15%	3%	8%	11%	89%

表5 アルゴリズムの有無による証拠の種類及び属否

アルゴリズム	件数	証拠						属否	
		機器操作	マニュアル	販促情報	技術文献	特許文献	実験・解析	充足	非充足
含む	40	35%	15%	8%	23%	5%	15%	10%	90%
含まず	31	55%	16%	3%	6%	0%	0%	13%	87%
合計	71	44%	15%	6%	15%	3%	8%	11%	89%

同じくソフトウェア等に関する71件について、特許請求の範囲にアルゴリズムを含むか否かで証拠の種類を比較した(表5)。一般に侵害立証が難しいとされるアルゴリズムを含む特許に係る事件では、アルゴリズムを含まない特許に係る事件に比べて機器操作に基づく証拠の利用が少ない(35%)一方で、技術文献の利用が比較的多い(23%)ことが確認された。なお3.3節で触れたとおり、アルゴリズムの有無による充足認容率の違いに顕著な差は見られなかった(10%と13%)。

5.2 事例

以下に、証拠の入手方法に特徴のある事件を紹介する。

(1) パスワードの登録方法事件

東京地裁 平成29年8月31日判決

平成28年(ワ)第17527号

(事件概要)

本件は表示したパターンを利用してパスワードを登録する方法に関する特許権に基づいて被疑侵害者のソフトウェア製品の販売の差し止め

等を求めた事件である。

(訴訟提起時の証拠)

原告(特許権者)は、被告(被疑侵害者)のソフトウェア製品のリーフレットと、ウェブサイトでの紹介を利用することで被告のソフトウェア製品を特定した。

(訴訟中の主張・立証)

原告は被告ソフトウェア製品のリーフレットに加え、ユーザマニュアル、運用ガイドも入手していた。これらは原告の顧客より入手したものと思われる。また、訴訟中において原告により被告ソフトウェア製品のアルゴリズムの一部に対して求釈明の申し立てが行われ、被告から回答があった。

裁判所は、被告より提出された「本件登録システム方法の構成」に基づいて属否を判断した。

(2) 人脈関係登録システム事件

東京地裁 平成29年7月12日判決

平成28年(ワ)第14868号

(事件概要)

本件は、原告(特許権者)が被告(被疑侵害者)の提供するサービスにおいて使用されてい

るサーバが特許発明の技術的範囲に属すると主張して、被告に対し損害賠償を請求した事件である。

(訴訟提起時の証拠)

訴訟提起段階では、原告代理人が作成したウェブサイト閲覧報告書等により、被告サーバを特定している。

(訴訟中の主張・立証)

本件は、第1の端末からの第1のメッセージを受けた第2の端末が第2のメッセージを「送信したとき」に、サーバ内で第1の端末と第2の端末に掛かる識別情報を互いに「関連付け」るか否かという内部処理(アルゴリズム)の充足性が争点となった。原告は、サーバ内での関連付けの処理について明確な証拠はなかったものの、端末画面の遷移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」がされていると一部推認を含む形で主張した。一方で被告は、被告従業者Aの陳述書を提出し、被告システム内の各処理(アルゴリズム)を開示した。

なお陳述書の提出に際しては、事前に裁判所から被告に対し、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の要請がなされていることが確認された。当該要請に基づき、被告は陳述書を提出していたものと考えられる。

(3) 図書保管管理装置事件

東京地裁 平成27年1月23日判決

平成24年(ワ)第15693号

(事件概要)

本件は、原告(特許権者)が被告(被疑侵害者)が製造・販売する図書保管管理装置が特許発明の技術的範囲に属すると主張して、上記装置の製造・販売等の差止め及び廃棄さらには損害賠償を請求した事件である。

(訴訟提起時の証拠)

原告は、自治体S及び自治体Iの新図書館に関する自動出納書庫を、それぞれイ号物件及びロ号物件としている。

原告は、侵害事実を被告の宣伝広告で把握したうえで、被告ホームページ、被告カタログ、各自治体ウェブサイトからの建築工事における特記仕様書等により被告物件を特定している。特記仕様書については、各自治体のホームページ等により入手したものとする。

(訴訟中の主張・立証)

原告は、訴訟直後に自治体Iに対して完成図面のコピーについて公文書公開請求を行い、公文書部分公開決定通知を受領している。そして、原告は、原告社員が実施したロ号物件の各操作の確認及び聞き取りの結果の報告を陳述書として証拠提出している。また、ロ号物件にかかる管理システム操作説明書を入手し、証拠提出している。

その後、被告は、被告社員作成の通信フロー設計書、被告社員作成のプログラム及びプログラム説明資料を証拠提出し、アルゴリズムの開示をおこなった。

5.3 小 括

ソフトウェア等に関する上記3つの事例ともに、被疑侵害物の属否にかかる直接的な証拠(例えば被告方法に関するプログラムやアルゴリズム等)を得ることは困難であったものの、訴訟提起前後を通じた顧客向けの製品資料や、求積明や公文書公開請求等の方法で得た証拠の積み重ねにより間接的な立証を試みており、このような手法は侵害訴訟の提起等を検討する際の一助となるであろう。

また、アルゴリズムを含む特許発明についても、立証が全くできないわけではない。アルゴリズムやそれによる機能が製品の訴求点であれば、カタログ等に説明等が記載されることも考えられ、これを手がかりとして提訴しつつ、訴

訟提起前後を通じた主張・立証活動によって、審理の進行過程で主張を補強可能な場合もあるといえる。上記の事例においても、特許権者による求釈明の申し立てや、裁判所による被告への開示を促す訴訟指揮を通じて、争点に係する事実が明らかにされていったことが窺える。

なお図書保管管理装置事件では、自治体Iだけでなく、自治体Sに対しても自動出納書庫に関する仕様書及び設計図面につき照会を求める照会申出をおこなっているが、自治体Sからは「回答する立場にない」との回答を受領している。自治体によっては十分な証拠が得られない場合があることも確認された。

6. 類型 (C) : 入手困難品

大型・高価な物品や非流通品は、入手が困難で詳細な構成が不明な場合がある。このような場合、特許権者としては物品が手元にないと権利行使を躊躇してしまうが、一方で、物品を手に入れなくても実際には勝訴している事件も存在する。以下では、特許権者が勝訴した事件に着目し、「侵害行為を認識したきっかけ」及び「どのような証拠に基づき、どのように侵害事実を特定したのか」を紹介する。

6. 1 事 例

(1) ウォータービームマシン事件

知財高裁，平成24年11月29日判決

平成24年(ネ)第10023号

(事件概要)

本件は、レーザーによる材料加工装置である「ウォータービームマシン」を製造販売する被告に対して、原告(特許権者)が製造、販売の差し止めを求めた事件である。

(侵害事実を認識したきっかけ)

訴状によると、原告と被告は、2006年に合同中で、原告特許技術及び技術ノウハウを使用した「ウォータービームマシン」を開発し、製造販

売を目的とする合併会社を、2007年1月を目処に日本に設立する予定でいた。さらには、両者は合併会社設立後の営業も睨んで、2006年11月及び12月に展示会において「ウォータービームマシン」の展示も行っていた。

しかしその後、合併会社設立は中止となったが、それから半年後に、被告がウォータービームマシン(被告製品)の受注を始める旨の新聞記事を掲載したことで、原告は被告の侵害行為を認識したと考えられる。

(証拠の種類とイ号の特定)

原告は、被告によるウォータービームマシンの展示内容を撮影した写真、被告が発行したウォータービームマシンのパンフレットを提出していた。

原告はパンフレット等から、被告製品の原理や仕様は、原告と被告が共同開発中に原告が被告に対して開示した内容、及び共同開発以前に原告が製造・販売していた製品の仕様と同一であると主張した。これに対し、被告は被告製品の組み立て図及び説明図を提示し、一部構成を充足しないと反論を行った。なお本事件では、機能的な表現を伴う構成要件が争点となったが、裁判所は、最終的に充足を認めた。

(2) 生海苔異物除去機事件

東京地裁，平成28年12月14日判決

平成27年(ワ)第25149号

(事件概要)

本件は、「生海苔異物除去機」を製造販売する被告に対して、原告が製造、販売の差し止め、及び損害賠償を求めた事件である。なお本事件とは別の事件において、同種の製品について侵害行為が認められている⁴⁾。

(侵害事実を認識したきっかけ)

原告は訴状で、本事件の訴外Sを対象とする証拠保全⁵⁾で入手された仕入表から、訴外Sに保管されていた被告製品は型番が異なるが既に製造・販売が差し止められた侵害品と同じ構成

の製品であると主張していた。また、訴外Sが訴外Tに被告製品を1台販売しており、原告が訴外Tに赴いて確認した被告製品が、既に製造・販売が差し止められた侵害品と同じ構成の製品であったことも併せて主張していた。

以上の事実から、原告は、前訴の情報活用及び実地調査によって侵害行為を認識したものと考えられる。

(証拠の種類とイ号の特定)

原告は、被告製品(イ号:LS型装置)及び別事件で既に製造・販売が差し止められた侵害品(WK型装置)の構成を明らかにするために、WK型装置の写真(原告撮影)、LS型装置のパンフレット(被告発行)、訴外Sが訴外Tに販売したLS型装置に関する現地調査報告書、原告従業員が撮影したLS型装置の写真を証拠として提出していた。

裁判所は、前訴と同一の構成を有する製品であることを認定し、被告製品が原告特許発明の技術的範囲に属すると判示した。

(3) 破袋機事件

大阪地裁、平成27年5月28日判決

平成24年(ワ)第6435号

(事件概要)

本件は、破袋機を製造販売する被告に対して、原告(特許権者)が製造及び販売の差し止め、及び損害賠償を求めた事件である。

(侵害事実を認識したきっかけ)

原告は訴状において、被告が作成・配布している破袋機のカタログを証拠として、特許権侵害を主張していた。原告と被告はともに廃棄物処理機械の設計及び製造販売等を行う会社であり、競合関係にあった。また、当該カタログには被告製品の外見や駆動部分、本件特許の構成要件である回転刃・固定刃の写真が記載されており、また破袋機の動作原理(回転体が正転・逆転方向に交互運転すること、及び独自の回転

刃形状により破袋をおこなうこと)について記載されていた。これらの事実から、原告は当該カタログの入手をきっかけとし、被告の侵害行為を具体的に認識したと考えられる。

(証拠の種類とイ号の特定)

原告は、イ号製品のカタログ、イ号製品の詳細報告書、及び被告の釈明書陳述の際に入手した被告製品の図面を提出していた。被告は、当初模式図を用いて被告製品の具体的構成を特定していたが、これに対して原告は、客観的な証拠に基づき判断されるべきであるとして、被告は製作段階から納入・設置までの間に作成される図面や仕様書等の被告製品の構成を示す資料一式を提出するべきであるとして求釈明の申し立てを行った。被告はこの申し立てに応じ、釈明書と同時に、被告製品の構造を表す図面を提出した。

裁判所は、被告提出の証拠により認められた被告製品の具体的構成は、原告特許発明の技術的範囲に属すると判示した。

6. 2 小 括

以上の事例からは、被疑侵害者の製品が大型・高価な物品であって直接手に入れることが困難である場合であっても、それ自体は必ずしも立証の障害になるわけではないことが示唆される。侵害品を発見するためには、営業活動によって得られるユーザーからの情報、展示会等での他社情報収集及び研究開発動向の監視等、日頃の活動が重要であるといえよう。

また、上記事件から示唆されることとして、提訴前に当事者間で接触の機会があることで、争点や勘所を事前により明確化できる可能性があることが挙げられる。訴訟前の交渉は、被告側から情報を引き出せる数少ない機会であるため、積極的に活用すべきである⁶⁾。例えば、被告側の主張が非侵害の主張であれば、どこが非侵害の根拠なのかを交渉において明確にして

おくとともに、現在手元にある証拠品だけでも訴訟において立証が可能なのか、証拠品が不足しているなら、何をどのようにして入手して補充するのか等、今後の対応方針の見極めを行うことができるといえる。

7. 特許権者が留意すべき事項

ここまで紹介したように、直接的な証拠を取得せずとも、間接的な証拠の積み上げによって侵害事実を立証できるケースはある。一方で、このような場合は一部の事実について推定を含むことになるため不確実性を伴い、権利行使の難易度を高めているともいえる。以上の検討を踏まえ、権利行使時の困難を軽減するために特許権者が留意すべき事項についてまとめる。

(1) 出願権利化時の工夫

特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づくものであり、クレームや明細書の記載事項が侵害立証の成否に大きな影響を与える。侵害事実についての直接的・間接的な立証を容易にする観点で、発明抽出や出願、及び審査の段階で特許権者（出願人）が留意すべき点を以下に列挙する⁷⁾。

- ・入手可能な証拠や情報（具体的に何が入手可能か、関係製品及び情報公開制度等による証拠等からはどんな情報が取得できるか等）について事前に把握・想定し、クレーム作成や審査時の補正において立証の妨げとなる事項を避けること。例えば、中間製品にかかる発明であれば、実際に入手できる最終製品から特定が不可能な事項を含まないようにクレームを検討することが望ましい。
- ・方法・製法の実施の結果、関係製品等に生じる特有の形状・形態や痕跡（加工痕跡、副生成物等）をクレーム又は明細書に記載しておくこと（例えば、4. 2節の窒化Ga系化合物半導体チップ製法事件参照）。

- ・発明特定事項（構成要件）が物の構造、機構により必然的に決定される条件やパラメーター等であっても、当該条件のみではなく、可能な限り物の構造・機構等に反映した形で記載しておくこと（例えば、4. 2節のp型窒化Ga系化合物半導体製法事件参照）。
- ・入手可能な物品等から把握できない詳細な条件はできる限りクレームに記載しないこと（大型装置であれば外部に露出しにくい内部構造、ソフトウェア等であればアルゴリズム的記載を含めない等）。
- ・販促情報（カタログ等）や、マニュアルに記載される可能性のある特性やパラメーター等を用いた発明の表現を検討すること（例えばプラスチック材料の物性や機械製品の動作性能等の、製品の特長や機能に関する技術仕様等）。
- ・方法・製法による発明特定事項（構成要件）の技術的意義について、それにより生じる効果や機能発現のメカニズム⁸⁾を明細書に記載しておくこと（例えば、4. 2節のp型窒化Ga系化合物半導体製法事件参照）。

(2) 事前の交渉・情報収集

不確実性を見極める上では、提訴に至る前のコミュニケーションは情報を得る機会として重要といえる。得られた情報に基づき、証拠収集や間接的立証の準備、調停や仲裁の検討等、以降の対応を整えることができる。侵害の蓋然性が高いことが認識できた場合には証拠保全の申し立ても検討できよう。なお、他国の証拠収集制度活用方法の例として、米国USC1782に基づくディスカバリー手続の可能性を示唆する報告⁹⁾もある。

その他、侵害事実の把握・立証のためには、営業活動や研究開発活動を通じた情報収集も重要であるといえる。

(3) 訴訟進行

近年の訴訟においては、紛争の一次的解決（蒸し返し禁止）がより重視されてきている。有効な主張や申し立ても、訴訟進行に沿って行わなければ、時機に遅れた攻撃（又は防御）と認定されてしまう可能性がある。必要な主張や、文書提出命令や求釈明等の申し立ては、争点整理段階のできるだけ早い時期に行うよう、訴訟進行に留意して進めることも重要であろう。

8. 被疑侵害者が留意すべき事項

ここまでは特許権者側の視点から論じたが、ここで、被疑侵害者が留意すべき事項についても触れておく。特に、具体的態様の明示義務の観点から考察を加える。

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を執るものと考えられる。4. 2節のp型窒化Ga系化合物半導体製法事件では、特許権者の疎明に対して、被疑侵害者は単純否認等の通り一辺倒の反論に止まっていたために、裁判所は特許権者優位の心証を形成したと考えられる。従って、被疑侵害者は特許権者の疎明を否定できる反論を行い、場合によってはそのための証拠も提示することが好ましい。

一方で、被疑侵害者としては自己の実施態様を相手方に積極的に開示したくない場合もある。このような場合、①開示したくない構成の他にも争点がある場合には、他の争点で否認する方法が考えられる。しかしながら、争点化しないということは、後で争点として議論を蒸し返すことは非常に困難である点に留意すべきである。この点に関し、争点化しないと考えた点を認めた結果、後にその点の自白を撤回できずに証拠とされてしまった事件がある¹⁰⁾。

また、②クレーム解釈によっては充足、非充足の判断が変わる可能性のある場合、クレーム解釈を先行させることが有効と考える。解釈に

余地のある部分について、構成の相違に基づく非侵害の主張が認められれば、望まない自己の実施態様の開示を避けることができる。ただし、裁判所の解釈により充足と判断される可能性が高まる場合には、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していくことになる。

具体的な態様を開示するために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よう検討することが重要である。

なお、被疑侵害者が、自らおこなった特許出願を自己の具体的態様の証拠として提示した事件がある¹¹⁾。公開される出願を根拠として被疑侵害者が自己の具体的態様を示すことができれば、不必要な開示を避けることができる可能性があるという観点では、訴訟リスク対策としての特許出願を日頃から意識しておくことも肝要であろう。

9. おわりに

以上、本稿では、特許権侵害の立証が困難なケースを3つの類型に大別したうえで、各類型の傾向分析結果を示した。また、イ号や証拠の直接取得が困難なケースの当事者の立証活動に着目し、特徴的な事例を紹介しつつ、特許権者が侵害事実を主張・立証する際に留意すべき事項及び被疑侵害者が反論等の際に留意すべき事項について論じた。

これら類型の侵害訴訟においては、原告側での証拠収集が難しく、十分に立証できていない状態で提訴しているケースがあり、裁判所の充足認容率も低い傾向が見られた。裁判所は、原告と被告の立証活動のバランスを考慮して訴訟指揮を行っていると考えられるが、有効な証拠収集方法に限られる中では立証に困難を伴い、侵害立証が特許権者に相応の負担となっていることは疑う余地がない。折しも本稿の執筆時点

において、訴訟提起後に中立な技術専門家が現地調査を行う査証制度の創設が閣議決定され、その後改正法として成立した¹²⁾。また、近年の知財高裁の判決においても、書類提出命令の発令に関する規範的な判断が示されてきている(平成27年(ネ)第10029号, 特許権侵害訴訟事件)¹³⁾。このような制度の見直し及び議論の高まりは歓迎されるべきではあるが、当事者の一方のみに過度な負担を負わせることなく、特許権者と被疑侵害者の双方にとって公平な運用がなされることを期待したい。

本稿が特許権による攻撃・防御に携わる実務家への一助となれば幸いである。

注 記

- 1) 特許庁産業財産権制度問題調査研究 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 (H27特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書)
- 2) 平成31年2月には、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会から「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」についての報告書が公表され、この議論を受けた改正法がその後成立している(令和元年5月17日法律第3号)。
- 3) 前掲注1)の調査報告書 資料編I (pp.16~31, 52~56, 88~90等)に、利用実態についてのアンケート結果が掲載されている。
- 4) 平成27年3月18日, 東京地裁 平成25年(ワ)第32555号
- 5) 佐賀地裁 平成27年(モ)第10003号
- 6) 自主的な交渉等に加え、仲裁機関の利用や、東京地方裁判所・大阪地方裁判所による知財調停(令和元年10月1日から新運用開始)の活用等も考えられる。
- 7) 製造方法に関しては、以下の過去論説も参照されたい。
知財管理 Vol.57 No.11 pp.1769~1780 2007「製造方法に関する特許権で権利行使をする際の留意点」

- 8) 例えば4. 2節のp型窒化Ga系化合物半導体製法事件におけるアニーリング雰囲気条件等。
- 9) 米国ディスカバリー手続を利用した証拠収集—サムスン対アップル・スマートフォン事件を中心として—, 大野聖二, 別冊パテント第19号(日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第44号), p.35 被疑侵害者が米国に子会社や現地事務所を開設している場合は、検討の余地がある。
- 10) 平成27年3月23日, 東京地裁 平成24年(ワ)第31440号 自白の撤回には相手方の同意があること, 反真実かつ錯誤に基づくものであること, 等の要件があるが, 自白の撤回が認められず証拠のひとつとして採用された。
- 11) 平成29年7月27日, 東京地裁 平成28年(ワ)35763号 キーワードに対する勘定科目の自動仕訳における科目決定のアルゴリズムが主な争点となり, 当該アルゴリズムの証拠のために特許出願が証拠として提出された。
- 12) 前掲注2)
- 13) 書類提出命令の発令には, ①「証拠調べの必要性」と, ②「提出を拒む正当な理由のないこと」の要件があり, ①に関しては, 濫用的・探索的申し立ての疑いが払拭される程度に, 侵害行為の存在について合理的な疑いを生じたことが疎明されれば足り, 文書を取り調べる必要性の有無・程度, 立証の難易の程度, 代替証拠の有無, 他の立証の状況等の事情を勘案し, 事案ごとに判断される。②については, 開示することにより文書の所持者が受けるべき不利益(秘密としての保護の程度)と, 文書が提出されないことにより書類提出命令の申立人が受ける不利益(証拠としての必要性)とを比較衡量して判断されるべきものであり, 申立人の特許発明と異なる構成を相手方が用いていることが明らかとなる場合には, 保護されるべき営業秘密の程度は相対的に高くなる一方, 申立人の特許発明の技術的範囲に属する構成を相手方が用いていることが明らかになる場合には, 営業秘密の保護の程度は, 相対的に低くなると考えられることから, 侵害行為を立証し得る証拠としての有用性の程度が考慮される, と判断がなされた。

(原稿受領日 2019年10月21日)