



令和元年 (2019年) 9月24日 (火)

No. 15018 1部370円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知的財産権侵害訴訟と証拠収集 (上) …… (1)

☆知的財産関連ニュース報道 (韓国版) …… (9)

☆知的財産研修会 (最近の商標審判決における識別力・

類否判断の傾向に照らした自社商標保護の図り方) (12)

知的財産権侵害訴訟と証拠収集 (上)

弁護士法人 内田・鯨島法律事務所

弁護士・弁理士 梶井 啓順

第1 はじめに

平成30年5月30日、不正競争防止法等の一部を改正する法律が「平成30年法律第33号」として公布された。当該法律には特許法も含まれる (以下「平成30年改正特許法」という。)。平成30年改正特許法では、知財紛争処理手続の拡充を目的として、インカメラ手続の拡充を定めた条文が追加された。

特許法105条に規定される書類提出命令は、証拠調べの必要性があることが発令の要件とされている (特許法105条1項、民事訴訟法181条1項)。もっとも、

特許権者にとっては、実際の書面を見ることなく書類を証拠として取り調べる必要性を立証することは難しく、裁判所にとっては、実際の書類を見る前に申立書の主張のみで提出の必要性を判断することが困難な場合が多い。そのため、上記改正前には、証拠調べの必要性が書類提出命令発令の障壁となっているとの指摘がされていた¹。このような事情もあり、上記改正においては、書類提出の必要性を判断するためのインカメラ手続が導入された (特許法105条2項)。

本稿では、上記改正前において証拠調べの必要性



情報を推進力に



知的財産権の調査・解析・外国出願および技術翻訳
企業実務に精通したプロ集団

トヨタテックイノベーション株式会社

お問合せ先 IP事業本部 西田 Tel 0565-43-2931 Fax 0565-43-2980
E-mail tt-dc-ip@ml.toyota-td.jp

文書提出命令が発令されたケース

		侵害立証目的	損害立証目的	その他
被告が文書を提出しなかった	原告の主張が真実なものと認定された		1件	
ケース	その他		1件	
その他				1件
合計			2件	1件

文書提出命令の申立が却下されたケース⁴

		侵害立証目的	損害立証目的	その他
民事訴訟法222条1項非充足				1件
文書提出の必要性がないとされたケース	必要性がないことは明らか	1件		3件
	文書が提出されたとしても結論に影響なし	1件	1件	1件
	提出済みの証拠から認定が可能または認定された	4件	4件	
	侵害行為との関連性がない	1件		
	十分な疎明がなされていない	4件		
	理由の明記なし			3件
「正当な理由」(特許法105条1項ただし書)あり		3件		
当事者間の衡平の観点から認められなかったケース			1件	
申立てが明らかに失当だとされたケース				1件
合計		11件	6件	9件

について問題となった書類提出命令の事案を含め、知的財産権侵害訴訟における文書提出命令の事案について検討する。

令和元年5月12日に裁判所のウェブサイトの「裁判例情報」における「知的財産判例集」²において公開されている裁判例の中からから文書提出命令に関する判決・決定(平成26年以降³に判決等の言渡がされたもの)を検索したところ、28件の裁判例が抽出された。類型ごとの内訳は上表のとおりである。なお、文書提出命令が発令されたのは、3件である。

後記「第2」においては、28件の裁判例のうち、筆者が特に興味深いと考える事案について紹介する。なお、裁判例の引用箇所は、説明の便宜上、文書提出命令に関する箇所以外の箇所も含み、適宜下線等の強調を付している。

第2 裁判例

1 東京地判平成26年12月25日・平成24年(ワ)第11459号及び知財高判平成28年3月28日・平成27年(ネ)第10029号

(1) 事案の概要

「FOMA」という名称のW-CDMA方式を使った第3世代携帯電話通信サービス(本件通信サービス)を提供する原告が、特許第4696179号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する被告に対し、ランダムアクセスチャネル(RACH)へのアクセス制御に関する通信網の作動方法又は通信システム(方法と併せて「本件通信方法等」という。)を使用して上記サービスを提供した行為は当該特許権を侵害しないと主張し、不法行為に基

づく損害賠償債務等の不存在確認を求めた事案である。なお、判決には閲覧制限部分があり、以下では当該閲覧制限部分を「●(省略)●」と表記する。

(2) 特許請求の記載の範囲

本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項9の発明(以下「本件発明1」という。)は、原審において以下のとおり分説された。本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項22の発明(以下「本件発明2」という。)については、本件発明1と概ねカテゴリ違いの発明であるため説明を省略する。

「A 少なくとも1つの基地局(100)を備える、移動無線網として構成された通信網の作動方法であって、

B 前記基地局は、少なくとも2つの移動局(5、10、15、20)の存在する無線セルを展開し、

C 前記基地局(100)は、前記少なくとも2つの移動局(5、10、15、20)に情報信号と、当該情報信号とともにアクセス権限データ(55)を送信し、

D 当該情報は、どの移動局(5、10、15、20)に対して、複数の移動局により共通に使用可能通信チャネル(30)上で基地局に送信するための権限が割り当てられているかという情報を含んでいる方法において、

E 前記アクセス権限データ(55)は、アクセス閾値(S)に対するアクセス閾値ビット(S3、S2、S1、S0)と、複数の移動局(5、10、15、20)のユーザクラスに対するアクセスクラス情報(Z3、Z2、Z1、Z0)を含んでおり、

F 前記アクセス権限データ(55)は、共通に使用可能な通信チャネル(30)への移動局(5、