

物の製造方法特許の立証責任

～物が新製品でない場合の立証責任はどちらが負うか？～

中国知的財産権訴訟判例解説（第17回）

濰坊恒連漿紙有限公司
再審申請人（一審被告、二審上訴人）
v.
宜賓長毅漿粕有限責任公司
再審被申請人（一審原告、二審被上訴人）

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概 要

特許が物の製造方法に係る場合、当該製造方法により被疑侵害者がその物を製造していることを立証することは困難であるため、被疑侵害者への挙証責任の転換が認められている。専利法第専利法第61条第1項は以下のとおり規定している。

専利法第61条第1項

特許権侵害の紛争が新製品の製造方法に関する発明特許に関わる場合、同一の製品を製造する機関又は組織又は個人は、その製品の製造方法が当該特許方法と異なることを証明しなければならない。

本規定はTRIPS協定34条(1)¹の要請を受けて特許権者の立証負担を軽減するために設けられたものである。

1 TRIPS協定第34条 方法の特許の立証責任

(1) 第28条(1)(b)に規定する特許権者の権利の侵害に関する民事上の手続において、特許の対象が物を得るための方法である場合には、司法当局は、被申立人に対し、同一の物を得る方法が特許を受けた方法と異なることを立証することを命じる権限を有する。このため、加盟国は、少なくとも次のいずれかの場合には、特許権者の承諾を得ないで生産された同一の物について、反証のない限り、特許を受けた方法によって得られたものと推定することを定める。

(a) 特許を受けた方法によって得られた物が新規性のあるものである場合

(b) 同一の物が特許を受けた方法によって生産された相当の可能性があり、かつ、特許権者が妥当な努力により実際に使用された方法を確定できなかった場合