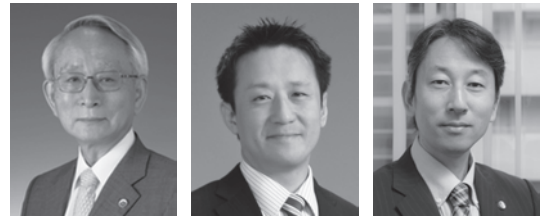


特集《弁理士と隣接する人》

# 弁理士が説明しておきたい、クライアントがいざというとき泣かないための証拠のお話

会員・弁理士 後藤 昌弘  
会員・弁理士 川岸 弘樹  
弁理士 大橋 厚志



## 要 約

知的財産紛争では、権利の有無や技術内容それ自体だけでなく、それを裏付ける「証拠」をいかに確保し、いかに使うかが、勝敗を大きく左右する。しかも、証拠は紛争が起きてから慌てて集めようとしても、すでに失われていたり、残っていても使い方を誤ればかえって不利に働いたりする。本稿は、侵害訴訟や不正競争、防御・立証の実務に携わってきた筆者らの経験を踏まえ、平時の資料保存、共同開発や秘密保持の留意点、権利化段階での落とし穴、さらには紛争化後の証拠収集・提出の工夫までを、実例を交えて整理するものである。弁理士が日常業務の中で依頼者に伝えておくべき視点を確認し、いざというときにクライアントが「泣かない」ための実務的な手掛かりを示したい。

## 目次

1. はじめに
2. 平時における証拠収集等
  2. 1 電子メール、FAX、開発途中の資料等の保管
  2. 2 資料保管の問題
  2. 3 共同開発に絡む問題
  2. 4 開発経過に関する意識的な記録化
    - (1) 試作品等の記録化・証拠化
    - (2) 写真
    - (3) 議事録
    - (4) 秘密保持契約について
3. 権利化にあたっての留意事項
  3. 1 実施品との不一致
  3. 2 新規性喪失の例外規定の適用
4. 紛争化後の証拠の収集、提出
  4. 1 証拠の収集
  4. 2 立証趣旨に着目した収集提出
    - (1) 周知性立証に関して
    - (2) いわゆるアンケート調査に関して
    - (3) ユーザーの声
  4. 3 証拠収集の手段
    - (1) 弁護士法 23 条の 2 による弁護士会照会の活用
    - (2) 公証人の活用
    - (3) 技術説明会の準備における協働
5. おわりに

## 1. はじめに

弁護士登録直後、独立する兄弁から、「最終弁論に出るだけだから。」と言われて記録を渡された。当方が真空パックの機械を売ったのに被告が代金を払わないというシンプルな事件である。記録を読むと、当方の営業マンが魚介類の販売業者に対して「この機械で真空パックすれば生魚を入れても腐りません。」と言って売り込んでいた。そもそも280万円の機械で完全な真空になるはずがないし、酸素が無くとも増える細菌もある。できもしないことを出来ると称して無理矢理売り込んだことは証拠上明らかであった。ところが相手の抗弁（反論）は、機械の瑕疵（欠陥）のみ。最終弁論の法廷で裁判官は、「被告代理人、ご主張は機械の瑕疵のみですか？」「ほかにご主張はありませんか？」と水を向けるが、相手の弁護士は「ありません。」と言うのみ。それで裁判官がこちらを向いて、「原告代理人、この事件は和解は無理ですか？」と言うので2割引きで和解した。

付記弁理士の資格をお持ちの方は分かると思うが、この事件で被告側が「騙された（詐欺）」もしくは「勘違いした（錯誤）」と言言え、当方の全面敗訴である。しかしながら、弁論主義の下では、証拠上明らかでも裁判所としては当事者が主張しない限りこうした主張を採用できない。私としては、このままなら確実に1審は全面勝訴となるが、控訴審で弁護士が交代すれば、時機に後れた攻撃防御方法（民事訴訟法157条）にあたるか否かの点は別としてひっくり返る可能性が高いため和解に応じたのである。半額でも良かったかもしれないが。

いずれにしても、民事裁判が無効審判手続のように職権探知主義であれば私の側は敗訴していたであろう。この点で「正義に反する」と感じた方がおられるかもしれない。しかし、全ては自己責任、それが民事裁判のルールなのである。これは主張のみならず証拠も同じである。自分に有利な証拠は自分で提出する、証拠が無ければ敗訴になる。また、提出した証拠は有利不利を問わず判断資料となる。出さなければ勝てないが、余分に出せば不利な証拠にもされるのである。

筆者らの経験上、弁理士の中には、こうした裁判の実情を正確に理解されていない方も散見された。本稿は、侵害訴訟についてあまり経験が無い方々に向けて、筆者ら3名がこれまでの経験から弁理士が陥りやすい陥穽について実例を挙げながら触れて行きたい。理屈の話は避ける予定であり、コーヒーでも飲みながら気楽にご一読賜れば幸いである。

## 2. 平時における証拠収集等

### 2. 1 電子メール、FAX、開発途中の資料等の保管

発明者や先使用権、公知性の立証のために、自社における開発途中の開発ノート、図面、FAX（協力会社や取引先とのやりとり等）、電子メール等は有益な証拠の一つである。ただ、いざ紛争化した場面において、これらは十分には残されていないことの方が多い。

この点で印象深い事件があった。元は中小企業の依頼人が相手の中小企業から損害賠償を求められた事件だったが、特許権侵害の問題が背景にあったため、権利者である名だたる大企業が相手方に参加してきたのである。主要な争点は、依頼人が大企業の持つ特許権を侵害していたか否かである。依頼人の社長は現場での新製品開発や創意工夫が大好きな典型的技術屋で、ちゃんとした文書管理部署などないワンマンカンパニーである。当方は相手の権利に対して属否を争うとともに、大企業が譲り受けた特許権は譲渡人である別の大企業との共同開発であり発明のキモは当方のアイデアである、本来当方にも実施する権利があったとして、共同出願違反を理由にその特許権の有効性を争った。大企業側は、当方は単なる製造委託先に過ぎなかったと主張し、当時の製造委託契約書や当該特許出願にかかる書類一式を揃えて、「証拠」として提出してきた。当然ながら社長に対して、開発当時の資料を求めたが、「20年近くも前の資料などありゃあせん。僕は嘘は言っていないから負けるはずが無い。」とのたまう。真実だから勝てるというなら弁護士は楽なものであるが、ここは知財専門部、そんな寝言が通用するはずもない。「資料が無ければ絶対に負けるよ！」と渋る社長の尻を叩いて資料を探させた。埃をかぶったファイル綴りの中から、何とか若干のFAXのやり取りなどが出てきた。中には裏側にメモの鉛筆書きが書かれている物もあったと記憶する。立証責任のある当方としてはいささか心許ない証拠群であったし、社長自身高齢で尋問に際しても開発当時の状況を理路整然とは説明できないなど、かなり危ない状況ではあったが、原告本人の尋問内容が更にひどかつ

たためか、何とか勝訴で終えることが出来た。

この事件は、資料管理の点でいくつか参考になることがある。1つは、資料保管の問題であり、今1つは他社との共同開発に絡む問題である。以下個別に述べることとする。

## 2. 2 資料保管の問題

先ほどの事件で、依頼人が文書管理規程が整備され、定期的に文書を廃棄しているきちんとした大企業であった場合、断片的とはいえ当方に有利な証拠資料が残っていただろうか。20年近く前の資料を残しておくような文書管理規程などは見たことがない。開発大好き、文書整理はファイルごと段ボール箱に入れておくという社長だからこそ、20年近く前の埃をかぶった資料が出てきたはずなのである。ちなみに、文書等の保存について、多くの企業では7年間の保存とする例が多いようである。7年というのは税法上の時効期間が背景にあると思われる。会計関係の資料であれば7年で良いであろうが、知財紛争においては7年では足りない。この事件のように20年近く前の資料が必要になることも現実にあるのである。

また、この例の事件は古い話だったのでFAXでのやり取りであったが、最近は打ち合わせなどもメールで行われることが多い。こうした電子メールであれば頻繁にやり取りされるために細かな交渉経緯が残るし、日付も特定できるため、証拠としての価値は高い。その意味で、メールをプリントアウトして保存されている場合も多いが、できればメールデータ(.msg、.eml)のままで保管しておくことが望ましい。WordやExcel等のアプリケーションで作成したファイルについては、変更が容易であっても、メールに添付されているファイルについては、メールの送受信の時点の内容であることも証明しやすくなるからである。

ただ、FAXなどはいったん用済みとなると廃棄されてしまうことが多いし、メールについても日々削除されてしまうことも少なくない。最近目立つのが、OSのサービス終了に伴う旧パソコンの入れ替えである。「パソコンを新しくしたために、過去のデータはありません。半年前でしたら残っていたのですが」、依頼者からこう言われて、肩を落としたことは1度や2度ではない。また、ペーパーレスが提唱され、保管場所のスリム化が推奨される傾向にある中では、製品開発途中の資料（試作品に関するもの等）についても、製品完成後には廃棄されてしまっているケースも多い。弁理士の皆さんには、依頼者との出願の打合せの際などに、当該出願以外の開発に関しても、こういった資料については極力削除しないことやバックアップの重要性をアドバイスしておいていただけるとありがたい。

しかし、多数の開発案件を抱える大手企業において、それぞれの開発案件に関する大量のFAXやメールのデータをどうやって長期間保存するのか、この点は悩ましい問題である。こうした場合の対処策としては、資料やデータを全部まとめて電子データとして保管すると良いと思う。開発案件であれば、図面等はPDFにすれば良いし、パソコンの入れ替え時であればメールデータをできれば一定期間ごとにまとめて記録媒体に移し、記録媒体を保存するのである。電子データであれば、さほど大きな場所は必要ないし、後日探すことも紙よりは楽である。なお、残すデータと廃棄するデータを選別するというやり方もあるだろうが、その選別作業そのものが手間であるし、そもそも紛争が起きてもない段階で当該資料の重要性を判断することは素人には難しい。後日探すのは大変だが、証拠が見つからず泣き寝入りすることを考えれば、とにかく残しておいてもらうことを推奨したい。

なお、昨今は、裁判所においても、Teamsを利用したウェブ裁判が主流となっており、これに伴ってか、証拠を原本として提出する機会は大幅に減っている。原本を提出しようとしても、裁判所から、写しでもいいんじゃないですかと言われ、写しによる提出となることも多い。もちろん、全てが写しで足りるわけではなく、原本性が争点になるような場面においては原本の提出が求められる場合もあるので、契約書などは原本を保管するべきであるが、要はメリハリを付けて保管方法を選択することが重要であると思う。

## 2. 3 共同開発に絡む問題

先ほどの事例でもう1点の問題は、相手の大企業の管理体制である。相手は天下の大企業であり、赤い印鑑の押してある製造委託契約書は保存してあったが、開発経緯に関する補助的資料は全く出てこなかった。権利を買い

取った立場なのでやむを得ないところはあるし、契約書があるからそれで十分と考えた可能性もあるが、結果的には、断片的とはいえ当時の相手方担当者とのやり取りが書かれたFAXの書面の方が単なる契約書よりも裁判官の心証により強い印象を与えたのではないと思われる。他の事件でも、交渉経緯がポイントとなる事件においては、最終的な合意文書もさることながら、途中経過のFAXやメールのやり取りという生の資料の方が経緯が具体的に理解できるため、そちらが決め手となる事件は少なくない。この点は案外見過ごされがちな点であろう。

この事件は、大手企業が技術力を持つ中小企業に開発を委託したという案件であるが、大手企業といえどもこうした事例は少なくない。こうした場合には、しっかりと権利関係の処理をしておかないと、時間が経った後、その発明者認定や権利の帰属をめぐる大きな紛争を招くことになる。上記の事件では、開発に際してどのような金銭処理がなされたかは争点にはならず不明であるが、相当額の委託費用の授受の資料が出てきたら、結論が変わった可能性は高い。特に裁判にまでなると、権利無効の判断を招くような事態も生じ得るので、小手先の書類上の整備にとどまることなく、発明に見合う対価の支払い等、真に開発委託先の納得が得られるような適正な権利処理を行うとともに、その背景となる証明資料の確保が今後ますます委託側の大手企業にとっても欠かせないということになると思われる。

余談であるが、こうした共同開発においては、交渉から契約に至る過程では双方共に幸せになることしか考えていないため、将来のリスクに対するチェックも甘くなる傾向があるし、資料の保管もルーズになりやすい。幸せになろうとする時ほど、更なる注意が必要であることに留意していただきたい。

## 2. 4 開発経過に関する意識的な記録化

### (1) 試作品等の記録化・証拠化

先に紹介した事案は契約交渉に関する紛争であったが、ことは新製品開発に際しても同じである。新製品の開発に際しては、試作品の段階では複数の試作品を作るが、最終的に製品化されなかったものはボツになる。しかし、数年後にボツになった製品が復活し、市場に出したところ、その間に他社が特許権を取得し提訴されたという事例もある。相手の出願よりも先に試作していたのだから先使用権があるはずだが、ボツになった資料は多くの場合廃棄されるため、証拠が無いという悲しい事態になるのである。

その意味では、製品化されたもののみならず、試作品の図面や開発経緯の記録化、証拠化を意識した対応が求められる。開発途中の開発場面や試作品等について、こまめに写真や動画でも撮影するなどしておけば、後日泣きを見ることは防げよう。なお、そのような撮影の際には、Exif情報（撮影日時、撮影場所等）を含むデータ形式で撮影し、また、製品そのものだけでなく、開発会議の模様等の周辺情報も撮影しておくことが望ましい。また、試作品を含めた商品デザインにつき、一定期間ごとに公証役場で確定日付を取得する等の対応をとっている企業も多いと思う。なお公証人の活用については後にも触れることにする。

### (2) 写真

写真について印象深い事件がある。昭和の時代の話であるが、かつて二人で一緒にトラ櫓を開発し販売していたが、その後喧嘩別れをした後に相手が特許権を取得し、依頼人の輸入を税関で差し止めようとしたという事案であった。先使用権があるし、むしろ相手の権利には出願前公知での無効理由すらある。しかし古い話で証拠がなかなか見つからなかったのだが、偶然会社の関係者があるイベントの写真を撮影しており、そこに問題のトラ櫓が写っていたのである。写真には日付は無かったが、今同じ位置から写真を撮ると、問題の写真には写っていなかったビルが写っているという。早速背後に写っているビルの登記簿を調べたら、保存登記の日付は相手の出願よりも前であった。これで出願前に製品が存在し、かつ使用されていた事実が証明され、輸入差止を簡単に回避することができたのである。この1枚のスナップ写真が無ければ立証に苦労したことは間違い無い。製品のための写真よりも、こうした写真の方が時期を明確にできることは覚えておいていただきたい。

ただ、近年のデジタル技術、AIの進歩はめざましく、写真や動画については、過去のように「動かぬ証拠」とは言えなくなってきてはいる。依然として証拠としての重要性は変わらないというものの、怖い時代になったも

のである。

### (3) 議事録

開発会議でのやりとり等に際しては、その都度議事録を作成することは可能な限り励行すべきである。特に、中小企業が自社が開発した技術を利用した製品を大企業に提案するような場合に、当該技術の発明者認定の立証のために、自らが行った開発業務の過程はしっかり時系列で資料を「証拠」として記録し、残しておくことは非常に重要である。

過去に、依頼人が大手企業に提案した技術について、採用された数年後に他社からの発注に切り替えられたという事件があった。やむなく訴訟に踏み切ったが、相手方は共同で発明したものであると主張した。議事録は残っていなかったが、幸い関連する資料が十分に残っていたため、当方に有利な和解で解決した。

開発担当者としては、開発に専念したいがために、資料作成のための時間や労力をかけたくないという思いがあると思うが、可能であれば、ボイスレコーダーやビデオで録音・録画をしておく、また、会議の内容の記録化を意識して、打合せの際に作成した打合せメモや資料に、日付と参加者のサインをもらっておくといった対応は最低でも行うべきである。最近では、AIを使った文字起こしや議事録が作成できるようなボイスレコーダーやサービスもある。正確性の確認は必要ではあるものの、省力化には資するものではないかと思われる。

なお、議事録について、弱い側に下書きを作らせても、強い立場の側が一方的に内容を書き換えて押しつけてきたという事案をかつて耳にしたことがある。今どきこのような企業はないと思うが、AIに任せれば手間もかからないし、事実と反する議事録を押しつけられることもないのだから、大いに活用されるとよいと思う。

### (4) 秘密保持契約について

部品や資材のメーカーの場合、新たな工夫を加えた新製品を作ってみても、客先が採用してくれないと売れない。そのため、開発直後の新製品について客先を訪問し、その反応を見て製品化するか否かを決めることが多いようである。また、特許等を出願したり登録まで持つて行くには結構な費用がかかるので、採用の目処がたったところで出願することもまた多いのが実情であろう。しかし中にはずいぶん客先もあり、見た目で特徴が分かる物については、「検討してくわ。」と言って追い返した後に、出入りの業者に指示して安く作らせるという事例もある。その後権利化した後に「特許権があるので、当社の製品を採用してくれ。」とお願いすると、出願前公知である、と言われた事例もあった。また、他社との共同開発に際して秘密保持契約が締結されていなかったために、後日新規性の喪失が問題となった事例もある。

その意味では、可能であれば、こうした開発案件については事前に秘密保持契約を締結しておくことは必須であるし、それが困難であるならば、試作品を見せる際のやり取りを録音しておき、「新製品で企業秘密ですが。」との前振りを録音するなど、きちんと証拠を残しておく必要がある。本来は、こうした試作品の段階で出願しておくべきところではあるが。

横道にそれるが、最近では、何かというと秘密保持契約の締結が求められている。しかし大手企業であっても、秘密保持契約の締結のみで安堵し、秘密保持や情報管理にまで頭が及んでいない例をよく見る。しかし、最も肝要なことは、その運用である。秘密保持契約の柱は、秘密情報の第三者への漏洩等の禁止、目的外使用の禁止であるが、例えば「秘密情報」が秘密である旨の明示がある情報に限定されているにもかかわらず、~~秘~~等の記載がないまま情報の開示がなされているといったケースや、そもそも契約において目的の定めが抽象的にすぎ、目的外使用の禁止が有名無実化している、といったケースはしばしば目にする。また、企業秘密として保護を求める以上は、当該情報についてきちんと秘密として管理していることが必要である。しかし、秘密として当該情報を管理するとなると、管理担当者がいないとパソコンからその情報が取り出せないなど、不便なことも事実である。利便性と秘密として管理する必要性との兼ね合いで決めていくしかないが、運用としては悩ましい問題である。

ちなみに、秘密保持契約を取り交わしたとしても、それが万全というものではない。大手企業同士ならば相手が秘密保持契約に違反するリスクは低いであろうが、売り上げの8割を相手に依存しているなど力関係に大差がある

場合には現実の問題として文句が言えない場合もあろう。また、秘密の内容によっては、契約違反があったとしても、損害額の立証が難しい場合もある。この意味で、どこまでを開示するかは慎重な検討を要する。日常的に開発部署と接する弁理士の方々におかれては、こうした点のアドバイスもして頂けるとありがたい。

### 3. 権利化にあたっての留意事項

#### 3. 1 実施品との不一致

特許権などは、基本的に早い者勝ちである。現実には、ライバルとの出願日が一週間も違っていなかった事例も経験している。しかし、早すぎたことがまずかったという例もある。

当該特許権はプリント基板の製造装置に関わるものであったが、裁判の過程で特許のキモとなる部品が特許請求の範囲の記載と異なっていることが明らかになり、敗訴となった。裁判の後、依頼人の社長が、「実は特許出願は試作品ができた段階で出願したのですが、その後市場に出すに際して部品を変更した方がコスト面で有利だと分かったので変更したのです。相手の製品は弊社のデッドコピーなんです。」と言った。「先に言ってよ!」と言いたかったが後の祭りである。

ただ、こうした事例は案外多い。特に特定分野でライバルと競っている場合、相手に先に権利を取られたら基本的に負けである。この点でのんびりしているわけには行かないが、特に依頼人が中小企業の場合には、後で自社製品が特許の権利範囲と異なっていたということのないように、単に依頼人の言うとおりに出願するのではなく、改良の余地の有無も含めて確認し、場合によっては特許請求の範囲の記載を変えることもアドバイスして頂けると弁理士としてはありがたい。

#### 3. 2 新規性喪失の例外規定の適用

特許法第30条は、同法第29条第1項の例外を定めた規定であり、その解釈適用は、例外を定めた趣旨に合致するように発明者を救済するために必要な限度で行われるべきであり、発明者を必要以上に保護したり、社会一般に不測の損害を与える結果を招来したりすることがあってはならないと解されている。そのため、新規性喪失の例外規定の適用を受ける手続を行う上では、権利者の行為に起因して公開された発明が複数ある場合には、それぞれにつき特許法30条2項の適用を受ける手続（同条3項）を行う必要がある。審判例や裁判例においては、「密接に関連する行為」についても、かなり厳格に判断されているように思われる。

現実には、過去に経験した事件では、自社のウェブサイトにて製品のプレスリリースがされており、これについては例外の適用手続が取られていたものの、それ以外に、他社が運営するプレスリリースサイトでも公開行為を行っていたことが調査の結果判明した。プレスリリースサイトの記事において、自社サイトのURLも掲載されており、自社のプレスリリースに誘導されるようになっていたが、このような場合でも、プレスリリースサイトでの公開行為は「密接に関連する」行為とは認められず、これにより新規性を欠くと判断され、当方の勝利で終わったのである。

したがって、出願にあたって新規性の例外規定の適用を受ける場合には、出願前の公開行為について、漏れがないよう依頼人からのヒアリングを十分に行うことが必要であるし、例外規定があるとはいえ、依頼人には、できる限り公開前出願をするようアドバイスするべきである。

### 4. 紛争化後の証拠の収集、提出

#### 4. 1 証拠の収集

被疑侵害品の販売開始時期、先使用、周知性、公知例の存在等の立証等のため、公報の検索の他、書籍、雑誌、新聞、業界紙の収集等は、一般的にも行われている。筆者らにおいても、過去における製品の一般的な製品形態に関する文献を収集すべく、国立国会図書館に籠もったこともある。また、別の事件では、中小企業が原告（当方の依頼人）となり、ある上場企業を被告とした特許侵害訴訟を提起した。侵害論の審理は原告側に有利に運び、審理も大詰めとなったところで、被告側が1960年代のフランスの特許公報を探し出して提出した結果、形勢が180度

逆転し、新規性欠如の無効理由があるとの心証を開示され、敗訴的和解を余儀なくされた。

また、別の件であるが、顧問先の某工業系大学の事務方から相談を受けたことがある。何年も前の大学院生の修士論文について、東京の弁護士が来て、何月何日に大学図書館の本棚に掲示されたのか是非とも証明して欲しいと頼まれたというのである。事務方としては、当該論文が教授会を通った日付は判明しているが、順次製本して図書館に並べているため、日付までは分からないので困っているとのことであった。聞いてみると、相手の特許権の出願日は9月頃とのことである。それで、遅くともいつ頃までに掲示作業が終わるかを尋ねたら、毎年6月末までには終わる、とのことであったので、その通り回答してあげたら良い、と答えた。後日、東京の弁護士が大喜びで証明書を持って帰ったそうである。

1960年代のフランスの特許公報や、地方大学の、しかも博士論文ではなく修士論文が特許紛争の勝敗の決め手になるのである。考えてみると、いずれの案件も、よくぞ調べたものだと思心するしかない。裏返して言えば、特許訴訟の怖さというべき点でもある。権利無効については我々弁護士としては責任範囲外ではあるのだが。

なお、こうした従前からの証拠の他に、インターネットにおける情報収集は、気軽でもあると共に、重要性は高まっている。過去の時点におけるウェブサイトの記載内容については、インターネットアーカイブ<sup>(1)</sup>で確認できる場合もある。参考にして頂きたい。

また、一般民事事件では、関係者の供述内容をまとめた「陳述書」と題する書面がよく利用されている。知財事件では、当事者や証人の供述内容のウエイトが低いことが多く、必ずしも利用は多いとはいえないが、過去の開発や創作の経緯に関する証拠が断片的なものしかない場合には、発明者・創作者・著作者の認定、先使用权の立証にあたって、それらを架橋ないし補充するものとして有用な場合もある。但し、重要証人の場合には後日裁判官の面前で証人尋問ということにもなるため、陳述書に作文が過ぎると裁判官の心証を大きく損ねることにもなりかねないので、作成に当たっては留意する必要がある。

いずれにせよ、次に述べるような、立証趣旨に着目した証拠収集が重要である。

## 4. 2 立証趣旨に着目した収集提出

### (1) 周知性立証に関して

商標権侵害や不正競争防止法違反が問題になる紛争では、訴訟をはじめとするその紛争解決手続きにおいて、いわゆる周知性の立証を求められる事案が多々存在する。

このような場合、立証側から、対象となる製品に関して、過去の売上げや宣伝広告についてその実績の大きさによって周知であることを示そうと、関連する膨大なカタログや記事、取引伝票等の証拠が提出されることが多い。

しかしながら、単にその対象製品が全体として実績を上げて、すでに業界では有名になったということを漠然と示せたとしても、具体的にその対象製品の何が周知になったのか、求められる特定の対象を意識した立証を心掛けないと、奏功しないばかりか、かえって逆効果となって足をすくわれるケースもある。筆者らが関わった事案で、税関差止の事件であったが、相手方（輸入者）製品が当方の登録商標に、①類似か、②先使用が認められるか、が争われたことがあった。相手方は大手の輸入雑貨品取扱企業で、対象製品についても当方の本件商標登録よりかなり前からそれなりの規模で取扱いを行っているという実績もあった。それで相手方は当該製品について大量のカタログや記事、取引伝票などを「証拠」として提出し、少なくとも上記「②先使用」が認められるだけの「周知性」はあったと主張してきたのである。

これに対し、当方は、「確かに当該カタログに写った商品の写真には本件商標の文字が認識できるものが多く存在するが、肝心の紹介タイトルには、別のブランド名が付されており、取引伝票の品名も軒並みその別ブランド名が記載されている」と指摘して、これでは相手方製品の出所表示として本件商標が先に「周知」であったことの立証にはならない、かえって上記別ブランドの方が相手方製品の出所表示として周知になっていた事実が如実に示されている、と反論し、最終的に当方の主張が認められた。

このように、周知性の立証のために、とにかく大量に過去の関係する資料を出せばいいと思って見境なく提出すると、かえって相手方に有利に援用されてしまうリスクがある。その意味で、何を立証する必要があるのか、この

点をしっかり把握した上で証拠を提出する必要がある。「証拠」は厳選すべきである。

この点については、特許庁における審査・審判系の手続においても、例えば商標法第3条第2項のいわゆる「特別顕著性」立証のために権利出願側から同様の資料提出が必要になるため、多くの弁理士はすでに経験済みの話とも思う。ただ、当事者系の紛争解決手続きにおいては、特許庁の職権調べとはまた違った視点が必要であり、相手方からの反撃に備えるべきことも大きいことから、本稿においてあらためて注意喚起させていただく。

## (2) いわゆるアンケート調査に関して

不正競争防止法第2条第1項第1号に基づく請求をする場合、原告側の商品等表示に該当する部分が周知であることを立証する必要がある。この周知性立証の一つの手法として、訴訟中に原告側がアンケート調査を実施し、その結果を証拠として提出することも多い。このアンケート調査を用いた立証についてはすでに本誌でも秀逸な論稿（「不正競争防止法上の諸要件立証のための需要者アンケート ―セカンダリー・ミーニング、混同のおそれ、普通名称化―」<sup>(2)</sup>）が出されているので、詳細はそちらに譲るとして、本稿でも筆者らの経験に基づき、少し言及しておきたい。

前項の事案のように、周知性立証の対象が、例えばブランド名やロゴマークのようなものであれば、カタログや記事への掲載実績自体が直接周知性を示すものであるため、これら資料に加えてさらに「証拠」として費用をかけてまでアンケート調査を行う必要性は低い。

しかし、カタログや記事では、通常は当該形態だけが独立して掲載されることは少なく、これに関連するブランド名やロゴマーク等も付された商品の形で掲載されることが多い。そのため、いわゆる商品形態そのものに関して周知性を立証しようとする場合には、他の要素による影響を排除した周知性を明らかにするために、アンケート調査結果を「証拠」として提出する意義が出てくることになる。

筆者らが関わった訴訟においても、アンケート調査結果が証拠として提出されたのは、そのほとんどが、相手方が不正競争防止法違反に基づく差止・損害賠償を請求する事案で、相手方製品の商品形態について同法2条1項1号の「商品等表示」の周知性の立証として行われたものであった。

ただ、筆者らの実感としては、これらアンケート調査による立証が奏功している例は極めて少ない。相当な費用をかけて大手調査会社に委託して調査を実施しているケースが多いので、調査対象の設定・抽出、データ収集の手順等については配慮がなされ、形式的には一定の信用性は確保できているように見える。しかしながら、肝心の質問内容については、抽象的な質問では回答も立証趣旨からみて不明確なものとなるし、立証趣旨に即した回答を求めようとすればどうしても誘導的な質問にならざるを得ない。せっかく費用をかけてアンケート調査を行っても、相手方からは当然のごとく質問の仕方が誘導的・恣意的であるとの反論を受け、回答やその分析の客観性が明確にはならないのである。結局、商品形態そのものが出所表示として周知なのか、会社自体や商品名が周知なのかのかが判然とせず、裁判所の認定に堪え得る「証拠」レベルには達しにくいのであろうと思われる。

なお、こうした誘導・恣意性の批判を回避するため、これらアンケート調査の多くが選択式の回答に加えて自由記載欄での補充を試みている。しかし、そうであれば、もはや例えば過去の商品レビューの中から有効な回答を抽出するのとあまり変わらないことにもなりかねず、「証拠」としてどこまで有用なのか、費用対効果も含めた検討が必要になろう。

## (3) ユーザーの声

不正競争防止法2条1項1号については、昔、葉書に書かれたユーザーの声が有力な証拠となった事件があった。依頼人は特徴的な形態の容器の液体石けんを温泉旅館などの浴場に置いてもらい、旅館の売店でその液体石けんを販売してもらっていた。使用感を評価して購入してくれた人は、その後は箱の中の注文葉書で直接購入するというシステムで、通常の店舗では販売していないことを売りにしていた。値段は高めだったが結構売れていたようである。

余談であるが、利幅が大きくよく売れている商品は偽物が出る。売れていない製品をパクリる者などいないし、利

幅の薄い商品をパクっても手間がかかるだけである。その意味では、パクリ商品が出るということは商品としては勲章ともいえよう。案の定、この特徴的な容器を模倣した製品や酷似した製品が出てきた。意匠権ではなく、武器は不正競争防止法2条1項1号である。

不正競争防止法2条1項1号では商品の形態が周知であることと、需要者が誤認混同していることを立証する必要がある。証拠として万という数の注文葉書を提出したが、その中に僅かであるが、「ご意見」欄に注目する記載がある葉書があった。「店頭販売はしていないと書かれていたのに、\*\*の店頭に並んでいた。けしからん。」との抗議の記載もあれば、「店頭に並んでいたのを買ってみたら使い勝手が全く違う。よく見たら別のメーカーの製品だった。こんな悪徳商法を放置してはいけない。」などというものもあった。周知性立証のついでに、期せずして誤認混同についてまで立証できたわけである。

特殊な販売形態であり一般化はできないが、この意味で、ネット販売におけるユーザーの声も証拠として使える余地は大いにある。但し、よく確認しないと、「ユーザーはちゃんと識別して購入している。」との逆の証拠にもなるので、この点は留意しておくことが大切ではある。

#### 4. 3 証拠収集の手段

##### (1) 弁護士法23条の2による弁護士会照会の活用

立証すべき対象が相手方の被疑侵害品に関わる事項である場合には、その証拠の収集は困難な場合が多い。ただ、こうした場合でも、平素より相続・離婚を含めた一般民事事件における紛争処理に慣れた弁護士と協働することにより、それなりの成果が得られることがある。

例えば、弁護士には、弁護士法23条の2に基づき、受任している事件に関することを条件に、所属している弁護士会を通じて、当該証拠の保有先に照会を求める手段が認められている。これは法律上弁護士に認められている数少ない証拠収集の武器である。

相手先に対して代理人から直接問い合わせることも可能ではあるが、一般的には知らない相手からの、しかも弁護士からの問い合わせとなれば、相手先も紛争に巻き込まれることを恐れて慎重になり、回答が得られないことが多い。この点で、公的組織である弁護士会からの照会であれば、法的根拠もあるし、弁護士会での審査を経た照会には信用性もあるため、金融機関や通販サイト、大手販売・物流業者などは当該弁護士会照会の手続きであれば応諾するケースも多い。そのため、被疑侵害品に関する情報を円滑に入手することが期待できるので、活用されると良いと思う。

##### (2) 公証人の活用

「公証人」という人たちがいる。裁判官や検察官・法務省の元公務員といった方々が就任している。遺言書作成でお世話になった方もおられると思う。公証人は文字通り公に証明する人であり、公証人の証明は証拠としては最も信用力の高いものといえる。

例えば、被疑侵害品を入手できたとして、その中身の複雑な構造が権利内容となっているような場合、特許権の構成要件該当性等を立証するために、当該製品を分解して各構成要素の対比を示す必要が生じることもある。筆者らが扱った事件では、合板の積層構造が特許請求の範囲に属するか否かが問題となった。相手方のカタログにはいろいろな合板のサンプルが貼り付けてあったのでそれを入手し、切断して積層構造を確認し、侵害の確証を得た。問題は、それをどのように客観的な証拠にするかである。当方の分析したサンプルについて、「当社の製品ではない。」と言われる可能性があるからである。

それで、公証人に事務所に来てもらい、公証人の面前でサンプルをカタログから切り取り、封筒に封をした上で分析機関に出すことにした。そして、この一連の経緯を公証人に公正証書として記録してもらったのである。公証人は、自らが直接見聞・体験した事実を公正証書にしてくれる。事実実験公正証書というようである。公証人の作った公正証書であれば、虚偽の事実が書かれることは制度上ありえないので、より信用性の高い証拠と評価されることが期待できるのである。

また、先ほども触れたが、先使用权の証拠となる内部資料について、内部資料であるが故に、「後日日付を変えてねつ造した」、などと言って争われることがあるが、これについて、当該内部文書について公証人役場に持参して確定日付を取っておくことは有効な手段である。これにより、当該文書が確定日付の日に存在したことが証明されるからである。

このように、証拠の客観化の面では、公証人という制度はもっと活用されても良いと思う。

### (3) 技術説明会の準備における協働

特許権侵害訴訟等では、裁判所における期日において、訴訟法上の規定はないものの、いわゆる技術説明会として、当事者双方から主に技術的事項についてプレゼンテーションする機会が設けられることが多い。

知財専門部とはいえ、裁判官はほとんどが法学部出身であり、技術的な知見は乏しい。それを補うために特許庁から裁判所に調査官が派遣され、また最近では当該分野について専門的知見を有する専門委員を介在させる制度も出来ている。それであっても、言葉で書かれた特許請求の範囲について、写真や動画でその特徴や機構、効果をビジュアルに説明することは、裁判官に与える印象が極めて強いことは明らかであり、またその主張を口頭で闘わせる事実上の立証機会としても、ますますその重要性が高まっている。

特に弁理士にとっては、技術の専門家として裁判所に対象技術を正確に理解してもらう役割は大きく、当該プレゼンテーションのために周到な準備が求められる。

筆者らが関わった事案でも、住宅設備の構造に関する発明の権利者側として、特許庁の審判では進歩性欠如により無効判断が下された特許権について、知財高裁での審決取消訴訟では、共同代理人弁理士と協力しながら、プロダクトパイププロセスのクレームに沿って、当方特許クレームと引用発明クレームそれぞれに基づき製造過程を実演したビデオ映像（30分くらい）を作成し、「証拠」として提出するとともに、「技術説明会」でも上映して、双方の発明の根本的な発想の違いを裁判官並びに専門委員に理解してもらって、審決を覆せたことがあった。

また商品形態に関する不正競争防止法違反訴訟においても、裁判所で行った検証手続で原告・被告の製品を並べて見てもらったが、検証調書においては双方の製品について正面と背面、それと上下左右の写真が添付されただけであった。これでは、裁判官の異動があった場合に後任の裁判官には違いがよく分からないおそれがある。当方としては、より多角的な角度から見てもらいたいと考え、双方の製品やその他の参考製品を全て3D画像データとし、一部を書証とした上で、書証の原本として3Dデータが入ったCDを提出した。このデータはPDFのソフトで開くことができ、パソコン上で各製品の画像について上からでも下からでも自由自在に角度を変えてあらゆる方向から視認できるようになっている。これが奏功したかどうかは不明だが、とりあえず有利な判決を得ている。

最近では、裁判所も電子データによる証拠提出にますます寛容になってきているので、大型かつ複雑な構造を有する対象製品について、3Dデータを活用して技術説明や証拠提出を行うことで裁判所の理解を勝ち取ることも増えていくと思う。

このように、特許の構成要件該当性のような法的評価が争点になる事案であっても、対象技術の理解を得るために、係争勃発後に事後的に、分かりやすい技術資料を「証拠」として準備することの重要性は、特に弁理士代理人には求められるようになってきていると実感している。ただ1点指摘したいのは、理解を求める相手が技術の素養を欠く裁判官であるという点である。弁理士の書面などを見ていると、ときに、「この程度は分かるだろう。」と思われて入り口部分の説明を省かれることがあるのだが、実は裁判官が理解していなかったという事例もあるのである。この点では、技術的素養の無い弁護士が基準となる。弁護士が理解できれば裁判官の方が概ね優秀であろうから裁判官も理解できるだろうが、弁護士が理解できなければ裁判官が理解できない可能性が生じる。弁護士としては依頼人の前で「分かっていない」ことを示すのが嫌で分かったふりをする者もいるが、この点は弁理士から常に確認していただきたい。

## 5. おわりに

これまで3名とも様々な事件を経験してきたが、ほぼ全ての事件で弁理士と一緒に裁判を戦ってきた。最近の知

財訴訟では、侵害論の中で権利無効も争点となるため、以前にも増して弁護士と弁理士との共同作業の必要性は高まっていると痛感している。その意味で、付記弁理士試験の受験者が減少気味なのは残念である。しかし、付記資格がなくとも補佐人として同様の活動はできるし、弁護士と共同での作業であるから不安に思われる必要はない。ダビデとゴリアテの戦いのような訴訟でも、知財訴訟では天下の大企業に勝つこともできるし、そのときの依頼人の喜び様は通常訴訟の比ではない。弁理士の皆さんにおかれては、知財訴訟に積極的に取り組んでいただきたい。

また、これまで様々な士業の方々とお付き合いしてきたが、雑ばくな印象であるが、税理士・社会保険労務士の方々は、中小企業に対して、大企業における経理部や総務部の仕事をいわばアウトソーシングのような形で担っていると感じる。定期的に会社を訪問し、ときに簡単な法律的な相談にものり、弁護士の出番となればこうした方々から事件を紹介されてきた。しかし、こと弁理士については、どちらかと言えば出願の手続のみを担当し、日常的に相談にのっている方は少数のように思える。顧問弁護士を抱える企業は多いが、中小企業で顧問弁理士を抱えている企業は私の顧問先でも少数である。大企業であれば知財部があるが、知財部のアウトソーシングとして弁理士を使っている中小企業は少ないのである。個人的な感想ではあるが、顧問税理士や顧問社労士と同様、メーカー系の企業については、もっと顧問弁理士が増えて然るべきではないかと思う。その意味で、今後弁理士の皆さんが顧問弁理士として中小企業の知財分野のアドバイザーとして活躍して頂くことを祈って本稿を書かせて頂いた。皆さんの活躍を祈念している。

#### (参考文献)

- (1) <https://archive.org/> (2026年3月10日最終閲覧)
- (2) 井上由里子、パテント vol76、No.12 (別冊 No.29) p57～78

(原稿受領 2026.2.24)