

判決年月日	平成28年3月28日	担当 部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成27年（ネ）第10029号		
○被控訴人における携帯電話通信サービスの提供等が、控訴人の通信網の作動方法及び通信システムに関する特許権の技術範囲に属するか否かが争点となった事案において、控訴人が申し立てた書類提出命令の申立ての判断に当たり、インカメラ審理が採用された事例。			

（関連条文） 特許法70条，102条，105条1項～3項

（関連権利番号等） 特許第4696179号

判決要旨

1 事案の概要等

本件は、「FOMA」という名称の携帯電話通信サービス（被控訴人サービス）を提供する被控訴人（原告）が、本件特許権（特許第4696179号）を有する控訴人（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被控訴人サービスの通信網の作動方法又は通信システム（方法と併せて「被控訴人方法等」という。）を使用して上記サービスを提供した行為等は、本件特許権を侵害するものではないと主張して、不法行為に基づく損害賠償債務及び不当利得返還債務の不存在確認を求めた事案である。

原判決は、控訴人の申立てに係る書類提出命令について、証拠調べの必要性を欠くとして却下した上で、本件方法等は、被控訴人方法等の技術的範囲に属しないとして、被控訴人の請求を認容したので、控訴人が控訴をしたものである。

2 争点

争点は、被控訴人方法等によるサービス提供等が本件特許権の技術的範囲に属するか否かである。

控訴人は、主位的に、被控訴人方法等が、被控訴人の主張するとおりの構成であるとしても、本件特許の「アクセス閾値」について、控訴人の主張するとおりの解釈に従えば、その技術的範囲に属すると主張した（主位的主張）。その上で、予備的に「アクセス閾値」の解釈について被控訴人が主張する解釈をとったとしても、被控訴人方法等は、システムブロック情報（SIB）5及び7において構成されるシステム情報が、現にA（裁判所注：判決本文中において「A」との記載はないが、閲覧制限部分を含んでいるため、本要旨においては、便宜上Aと表記した。なお、SIB5及び7には、N及びA C - t o - A S C マッピングに関する情報を含む。）とされているか、被控訴人のネットワーク内部がAとされることのできるように構築されていると主張して、被控訴人方法等の構成を争った（予備的主張）。

控訴人は、「侵害行為について立証するため」（特許法105条1項）、被控訴人の所持

するB T Sにおいて使用・製造された呼処理アプリケーションプログラムのソースコード及びB T S マニュアル、R N C用プログラムのソースコード及びマニュアル、局データ等のソースコード、マニュアル等の提出を求めた。

3 書類提出命令についての判断

(1) 証拠調べの必要性について

書類提出命令の必要性に関する判断は、民訴法181条1項に基づくものであるところ、特許訴訟における「侵害行為を立証するため」の書類提出命令については、目的物が相手方の支配下にあり、これを入手する途がない場合や、方法発明において物に当該方法についての痕跡が残らない場合など、その必要性が高い場面が少なくない一方、この種の訴訟は、競争する当事者間で争いとなることも多く、また、立証すべき主題が営業秘密に直結するものが多いため、当該情報にアクセスすること自体を目的とする濫用的な申立てや、確たる証拠に基づかない探索的な申立てに対し、応訴を強いられる相手方の不利益も大きい。そこで、濫用的・探索的な申立てを防止する観点から、通常、書類提出命令を求める権利者の側に、侵害行為に対する合理的疑いが一応認められることの疎明を求めるべきものであるところ、書類提出命令自体が、侵害行為について主張立証責任を負う者がその立証のために必要な証拠収集手段として用いられるものであることからすれば、書類提出命令の発令に関しては、当該訴訟の要証事実である侵害行為自体の疎明を求めるものではなく、濫用的・探索的な申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るものと解され、その疎明の程度は、当該文書を取り調べる必要性の有無・程度、当該事項の立証の難易の程度、代替証拠の有無、他の立証の状況等の様々な事情を勘案し、当該事案ごとに判断されるべきであると解される。

これを本件について見るに、…実験結果は、被控訴人の主張するとおりの結果（Aを現に送信していない。）であったが、本件特許の「アクセス閾値」の意義からすれば、予備的主張において控訴人が立証すべき主題は、被控訴人方法等において、Aを現に送信できるシステム上の構成を備えていることである。そうすると、上記のような実験結果が既に提出されているとしても、それは、実験の際に捕捉した当該S I B 5又はS I B 7の信号の状況を示すにすぎず、被控訴人方法等が、仮に、限定された場合にAとする構成を備えていた場合に、これを適時に捉えた結果を検出させることが容易であるとはいえない。また、上記の立証すべき主題は、被控訴人方法等においてどのように設定することができる構成を備えているかという問題であることから、その証拠は被控訴人側に偏在している。さらに、上記の実験結果は、被控訴人主張の事実に沿うものではあるものの、被控訴人による反対事実の立証が十分に効を奏しているとして、証拠調べの必要性を否定することはできない。

そして、被控訴人サービスは、3 G P P規格に準拠しているところ、3 G P P規格はR A C Hの過負荷を制御する仕組みを定めており、これにすべて準拠すれば、本件各構成要件を満たすこととなり、●(省略)●場合に、本件各構成要件を満たさないという関係にある。

以上に加え、控訴人によるこれまでの主張立証の状況も考慮すると、侵害行為に対する

合理的疑いが一応認められるといえ、証拠調べの必要性は否定できない。

（２） 正当理由について

被控訴人は、本件各文書は、いずれも被控訴人の営業秘密に当たり、提出を拒む正当理由があると主張するところ、正当理由の有無は、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る。この比較衡量においては、当該文書によって、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べきである。また、秘密としての保護の程度の判断には、営業秘密の内容、性質、開示により予想される不利益の程度に加えて、秘密保持命令（特許法１０５条の４以下）の発令の有無及び発令の対象範囲並びに秘密保持契約等の締結の有無、合意当事者の範囲、その実効性等を考慮に入れるべきものである。

そこで、裁判所としては、以下のとおり、インカメラ審理を採用し、正当事由の有無を検討した。

具体的には、本件各文書のうち、正当理由の判断における秘密保護の必要性和証拠としての必要性和の比較衡量についての裁判所における判断の難易度及び営業秘密性の程度、相手方の負担の程度や開示自体の難易等を勘案し、インカメラ審理の必要があると判断した一部の書類（具体的には、本件文書①、②（ＢＴＳ及びＲＮＣのマニュアル類）及び、④のうちＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピング及びＮの値についての設定条件について記載した技術仕様書等の技術条件が記載された書類）について、特許法１０５条２項に基づく書類提示の決定を行い、被控訴人の訴訟代理人及び従業員の立会いの下、その提示を受けた。その結果、当該内容について被控訴人の営業秘密に該当することは確認できたが、一方、被控訴人方法等におけるアクセス制御に係る部分の開示により、侵害行為を立証すべき証拠としての有用性を基礎付ける記載は見当たらないことから、当事者間に秘密保持契約が締結されていることを考慮しても、秘密としての保護の程度が証拠としての必要性を上回るものであると判断した。なお、開示を受けた文書のうち、一部について、被控訴人が既に準備書面で主張済みの情報であり、新たに開示する秘密情報を含まない形での提出が可能であると考えられたことから、裁判所において被控訴人に任意の提出を促し、後に提出された。