

平成29年（モ）第12005号書類提出命令申立事件（基本事件・当庁平成28年（ワ）第22017号特許権侵害差止等請求事件）

決 定

A国千代田区（以下省略）

申 立 人	ポニー・テクノロジー
代表者代表取締役	甲 野 太 郎
代理人弁護士	平 野 恵 稔

A国世田谷区（以下省略）

相 手 方	ドンキー・コム
代表者代表取締役	乙 野 二 郎
代理人弁護士	村 田 真 一

主 文

- 1 相手方は、別紙文書目録記載の文書を提出せよ。
- 2 申立人のその余の申立てをいずれも却下する。

理 由

第1 申立ての趣旨及び理由等

申立ての趣旨及び理由は別紙「証拠申出書」（写し）記載のとおりであり、相手方の意見の趣旨及び理由は別紙「証拠申出書に対する反論書」（写し）記載のとおりである。

第2 事案の概要

- 1 本件は、申立人が、相手方が販売しイエロー・テレコミュニケーションズ（以下、単に「イエロー」という。）が携帯電話網に設定して使用するDDX

ー 2 2 5 0 (以下「本件製品」という。)は、申立人の特許発明 (以下「本件特許発明」という。)の方法の使用にのみ用いる物であり、特許法 1 0 1 条 4 号にいう間接侵害を構成するとして、相手方が所持する本件製品の製造・設定マニュアル (以下「本件ドンキーマニュアル」という。)、イエロー向け設置・運用・保守マニュアル (控え) (以下「本件イエローマニュアル」という。)及び本件製品に係る制御プログラムのソースコード (以下「本件ソースコード」といい、本件ドンキーマニュアル及び本件イエローマニュアルと併せて「本件申立文書」という。)は、当該侵害行為について立証するために必要であると主張して、特許法 1 0 5 条 1 項に基づき、本件申立文書について書類提出命令の申立て (以下「本件申立て」という。)をした事案である。

2 これに対し、相手方は、本件申立文書には相手方の営業秘密が記載されているため、その提出を拒むことについて特許法 1 0 5 条 1 項ただし書にいう「正当な理由」があると主張し、また、相手方が実施した検証結果によれば、イエローが本件特許発明を実施していないことは明らかであるから、本件申立文書を取り調べる必要性が認められないなどと主張して、これを却下するよう求めている。

### 第 3 当裁判所の判断

1 当裁判所は、本件申立ては本件イエローマニュアル中〇〇頁から××頁まで (以下「本件イエローマニュアル部分」という。)の提出を求める限度で理由があり、その余は理由がないと判断する。その理由は、次のとおりである。

#### 2 認定事実

疎明資料及びインカメラ手続の結果によれば、次の事実を認めることができる。

##### (1) 本件製品の内容、売買契約等

ア 本件特許発明は、通信状態が混雑しているときに、ベースステーション

から携帯電話に対し、携帯電話が選択するチャンネルを指定するチャンネル信号（以下「本件信号」という）を発信する機能（以下「本件機能」という。）を使用することによって、携帯電話が通信するのに最適なチャンネルにつき、ベースステーションが携帯電話に直接指定して通信状態の混雑を緩和し、もって安定的な通信を実現する方法の発明である。

イ DDX-2250は、上記にいうベースステーションに相当するものであり、DDX-2250の購入者は、これを携帯電話網に設定するに当たり、その国の通信状態に応じて本件機能を設定するか否かを選択することができる。仮に、イエローが本件製品を設置するに当たり本件機能を設定した場合には、本件製品は、特許法101条4号に規定する「方法の使用にのみ用いる物」に該当する。なお、少なくともB国に設定されたDDX-2250は、本件機能が設定されているものと認められる。

ウ 相手方は、少なくとも本件申立文書に記載されている情報については、これを秘密として管理しており、当該情報は、不正競争防止法2条6項にいう「営業秘密」に該当する。

エ 相手方は、イエローに対し、2016年X月X日、本件製品を売り渡す旨の契約を締結し、同日、本件イエローマニュアル及び本件ソースコードを交付するとともに、本件製品を引き渡した。この場合において、イエローは、相手方に対し、本件イエローマニュアル及び本件ソースコードを秘密として管理してその内容を第三者に開示しないことを約した。

## (2) インカメラ審理の結果等

ア 裁判所は、証拠調べの必要性があるとされた本件申立文書につき、特許法105条1項ただし書に規定する「正当な理由」があるかどうかの判断をするため必要があるとして、インカメラ手続による審理を採用し、相手方に対し本件申立文書を提示するよう命じた。

イ 裁判所は、本件申立文書を検討した結果、上記「正当な理由」があるか

どうかについて判断するには、申立代理人に本件申立文書を開示してその意見を聴くことが必要であるとして、相手方に対し、申立代理人に本件申立文書を開示するとの心証を示した。

ウ 上記秘密保持命令に係る裁判所の事前協議において、裁判所は、上記イの心証を前提として、相手方に対し、本件申立文書につき申立代理人を名宛人として秘密保持命令の申立てをするかどうかを確認した。その後、相手方は、当該合意を前提として、本件申立文書につき申立代理人を名宛人として秘密保持命令の申立てをした。

エ 裁判所は、上記ウの申立てに対し、特許法105条の4に基づき、申立代理人に対し、本件申立文書に記載された情報を使用又は開示してはならない旨の秘密保持命令を発令した。その上で、裁判所は、申立代理人に対し、本件申立文書を開示して意見を求めた。

オ 本件イエローマニュアル部分には、申立代理人の意見のとおり、本件製品に本件機能が設定されているか否かについての情報（以下「本件情報」という。）が記載されていることが認められ、他方、同部分には本件機能以外の機能に関する営業秘密は記載されていないことが認められる。

これに対し、本件ドンキーマニュアルは、DDX-2250に共通のマニュアルであることが認められ、これらには本件機能を設定したものと仮定した場合における使用方法等が記載されるにとどまり、本件情報は直接記載されていない。

また、本件ソースコードには、本件情報が記載されていると推認されるものの、本件ソースコードの本件機能に関する部分は、他の機能とも密接に関連するため、本件情報が記載されている部分のみを特定することは技術的に困難であり、仮に本件情報に関連する部分を証拠として提出した場合には、他の機能に関する多数の営業秘密が開示されることが認められる。

### 3 書類提出命令の発令の可否について

特許法105条1項の書類提出命令の発令のためには、証拠調べの必要性があり、かつ、提出を拒む正当な理由のないことが必要である。そこで、以下、それぞれについて検討する。

#### (1) 証拠調べの必要性について

ア 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、競業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。

イ これを本件についてみると、前記認定事実2(1)ア及びイによれば、本

件機能は、携帯電話網において安定的な通信を実現するためのものであるところ、DDX-2250は携帯電話網に設置するに当たり本件機能を設定することが可能であり、現に少なくともB国のDDX-2250には本件機能が設定されていることが認められる。

上記認定事実によれば、本件製品についても、B国と同様に、本件機能が設定されている疑いが残るといふべきである。

そうすると、本件申立文書には、本件製品における本件機能の存否に関する情報が記載されていることがうかがわれるため、侵害行為の存在について合理的な疑いを生じたといえる。

したがって、本件申立文書については、その他に的確な代替証拠が提出されていないことを踏まえると、侵害行為について立証するため、証拠として取り調べる必要性があると認めるのが相当である（民事訴訟法181条1項）。

## (2) 正当理由の該当性について

ア 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（証拠としての有用性）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。

イ(ア) これを本件についてみると，前記認定事実2(2)オによれば，本件イエローマニュアル部分には，本件機能に関する本件情報が記載されていることが認められる。そうすると，本件イエローマニュアル部分については侵害行為を立証し得る証拠としての有用性の程度が高いといえる。のみならず，同部分には本件機能以外の機能に関する営業秘密は記載されていないと認められるから，本件情報に含まれる営業秘密の保護の程度は，相対的に低くなるものと認められる。

他方，前記認定事実2(2)エによれば，本件申立文書に係る情報に対しては，名宛人を申立代理人に限定した上で秘密保持命令が発令されているのであるから，本件イエローマニュアル部分が証拠として提出された場合であっても，予想される相手方の不利益の程度は極めて低いものと認められる。

これらの事情の下においては，本件イエローマニュアルのうち，少なくとも本件イエローマニュアル部分については，その秘密としての保護の程度は，同部分の証拠としての有用性を上回るものではないものと認められる。

(イ) これに対して，前記認定事実2(2)オによれば，本件ドンキーマニュアルには，本件機能を設定したものと仮定した場合における使用方法等が記載されるにとどまり，本件情報は直接記載されていない。また，同認定事実によれば，本件ソースコードには，本件情報が記載されていると推認されるものの，本件ソースコードの本件機能に関する部分は，他の機能とも密接に関連するため，本件情報が記載されている部分のみを特定することは技術的に困難であり，仮に本件情報に関連する部分を証拠として提出した場合には，他の機能に関する多数の営業秘密が開示さ

れることが認められる。

そうすると、本件ドンキーマニュアルについては、侵害行為を立証し得る証拠としての有用性の程度が低く、また、本件ソースコードについては、本件機能以外の機能に関する営業秘密が数多く含まれるのであるから、これらに含まれる営業秘密の保護の程度は、相対的に高くなるものと認められる。

したがって、本件イエローマニュアル部分については、相手方においてその提出を拒むことについて正当な理由があるとは認められず、本件イエローマニュアルのその余の部分並びに本件ドンキーマニュアル及び本件ソースコードについては、正当な理由があると認められる。

以上によれば、本件申立てのうち、本件イエローマニュアル部分に限り提出を命じ、その余をいずれも却下するのが相当である（民事訴訟法223条1項）。

ウ 相手方は、本件製品が2017年Y月Y日午後2時から午後3時までの間に携帯電話に対し本件信号を一切発信していないことを検証したとして、本件申立文書を証拠として取り調べる必要性が認められない旨主張する。しかしながら、上記検証の結果は、特定の日時において1時間に限り実施されたものにすぎず、本件信号が上記の時間帯に発信されていなかったとしても、通信状況が混雑するその他の時間帯においてまで本件チャンネル信号が発信されないことまでをも立証するに足りない。

したがって、上記検証の結果は、侵害行為の直接証拠である本件イエローマニュアル部分の取調べの必要性を左右するものとはいえない。

また、相手方は、本件申立文書には相手方の営業秘密が含まれるため、その提出を拒むことについて、特許法105条1項ただし書にいう「正当な理由」があると主張する。しかしながら、上記イにおいて説示したとおり、前記認定事実2(2)エによれば、本件申立文書に係る情報について



は、名宛人を申立代理人に限定した上で、秘密保持命令が発令されているのであるから、本件イエローマニュアル部分が証拠として提出されたとしても、予想される相手方の不利益の程度は極めて低いものと認められる。そうすると、相手方の主張は、その前提を欠くものである。

したがって、相手方の上記主張は、いずれも採用することができない。

4 よって、申立人の本件申立ては、本件イエローマニュアル部分の提出を求める限度で理由があり、その余は理由がないから、主文のとおり決定する。

平成29年10月30日

東京地方裁判所模擬裁判部

裁判長裁判官 清 水 節

裁判官 関 根 澄 子

裁判官 中 島 基 至

(別紙)

文 書 目 録

イエロー向け設置・運用・保守マニュアル（控え）中〇〇頁から××頁まで