

# 国際知財司法シンポジウム 2017

## 第1日(10月30日) 模擬裁判の事例等

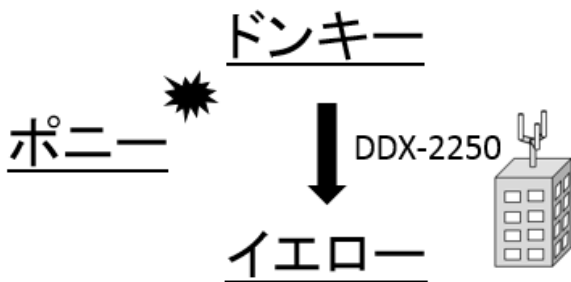
### 1 事案の概要

ポニー・テクノロジー社(ポニー。A国法人)は、通信状態が混雑した場合に、ベースステーションから携帯電話端末に対し信号を送信することによって、携帯電話端末が選択すべき最適なチャンネルを指定するという方法の発明に係る特許権(本件特許権)を有する。

ドンキー・コム社(ドンキー。A国法人)は、携帯電話網を構築するための装置を製造し、各国の事業者에게これを供給している。イエロー・テレコミュニケーションズ社(イエロー。A国法人)は、A国内において携帯電話網を構築している事業者である。

ドンキーは、A国内で、携帯電話網を構築するための装置であるDDX-2250を製造し、これをイエローに販売した。

ポニーは、DDX-2250は本件特許の特許請求の範囲に記載されたベースステーションに相当し、ベースステーションから携帯電話端末に対し信号を送信するという方法の使用にのみ用いる製品であるから、ドンキーによるDDX-2250の販売行為は、間接侵害を構成し、本件特許権を侵害するとみなされると考えている。

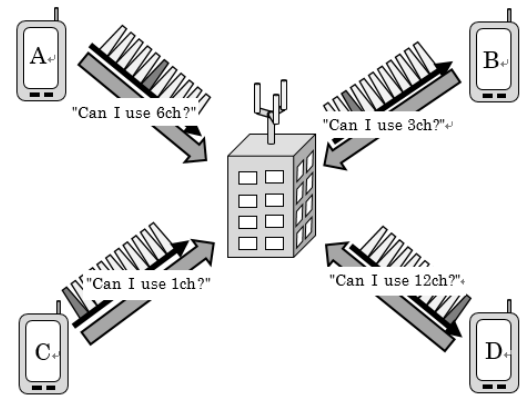


### 2 本件特許発明の内容等

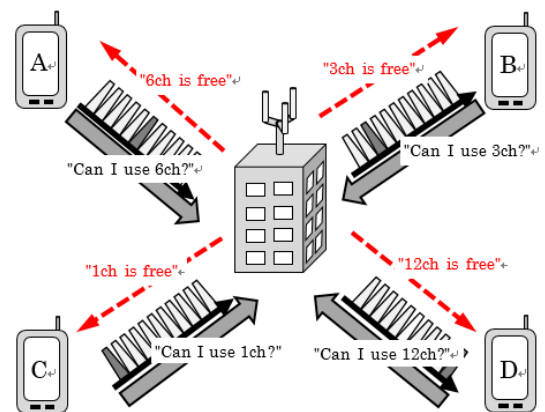
従来技術では、携帯電話端末がチャンネルを選択し、ベースステーションに対し当該チャンネルの使用許可を要求していたが、通信状態が混雑した場合には、携帯電話端末は通信の混雑状況を把握できず、通信するに最適なチャンネルを選択することが困難であるため、携帯電話の通信が不安定になるという問題があった。

本件特許発明は、ベースステーションから携帯電話端末に対し信号を送信し、携帯電話端末が選択すべき最適なチャンネルを指定することにより、安定的な通信を実現するものである。

#### 従来技術



#### 本件特許発明



本件特許発明は、A国で設定登録されているほか、対応特許がB国でも設定登録されている。

### 3 これまでの交渉経緯等

(1) ポニーは、2016年Z月Z日、B国内において、独立の専門家であるシェヴァル博士（B国在住）の協力の下、実際に設置されているDDX-2250についてテストを実施した。テスト結果は、DDX-2250は、常時ではないものの、通信状態が混雑しているとみられる状況において、携帯電話端末に対し信号を送信し、携帯電話端末が選択するチャンネルを指定していることを示すものであった。

そこで、ポニーは、ドンキーに対し、DDX-2250のB国内における製造販売行為は本件特許権のB国の対応特許であるポニーの特許権を侵害するものであると主張して、B国において特許侵害訴訟を提起した。B国の訴訟において、ポニーは、シェヴァル博士の専門家意見を証拠として提出する準備を進めている。

(2) ポニーは、A国内において、イエローによるDDX-2250の設置が進められているとの情報を入手した。しかし、A国内でのDDX-2250の販売は比較的最近であり、イエローの協力も得られないことから、その設置数や設置場所などの具体的情報を入手できていない。

そこで、ポニーは、ドンキーに対し、DDX-2250のA国内における製造販売の停止を求める侵害警告書を送付するとともに、DDX-2250の販売数量に関する資料の開示等を求めた。

この警告書に対し、ドンキーは、A国内で製造販売されているDDX-2250の仕様は、常に携帯電話端末がチャンネルを選択し、その使用許可をベースステーションに対して要求するものであって、ベースステーションが携帯電話端末に信号を送信することにより、携帯電話端末が選択すべき

チャンネルを指定することはなく、その点では、従来技術と異なるから、その製造販売行為は本件特許権を侵害しないと回答した。

しかし、ポニーは、DDX-2250は携帯電話端末に信号を送信し、携帯電話端末が選択するチャンネルを指定するという機能を現に備えたものであること、通信状態が混雑した場合には、当該機能を用いずに安定的な通信を実現するのは困難であることから、A国内でも、少なくとも通信状態が事前に定められた程度に混雑した場合には、DDX-2250は、モードを切り替え、上記機能を使用するものと考えている。

(3) このため、ポニーは、A国内においても、ドンキーがDDX-2250をイエローに販売した行為は、本件特許権を侵害するものとみなされるとして、ドンキーに対し、特許権侵害に基づく差止請求及び不法行為に基づく損害賠償請求を求める訴訟を提起する準備を進めている。なお、ポニーは、イエローに対しては、将来の事業提携を考慮し、現段階では、侵害警告書を送付したり、訴えを提起したりすることを予定していない。

### 4 立証活動に向けた準備

#### (1) 専門家意見

ポニーは、A国における訴訟においても、シェヴァル博士の専門家意見を証拠（書証・人証）として提出することを考えている。

一方、ドンキーは、ポニーから提訴された場合に備え、2017年Y月Y日午後2時から同日午後3時の間、イエローの協力の下、同社がA国内に設置済みのDDX-2250を使用してテストを実施した。そして、ドンキーは、テストデータを独立の専門家であるアン教授に提供して専門家意見を求めた。同教授は、ドンキーから提供されたテストデータによれば、DDX-2

250は携帯電話端末に信号を送信することにより、携帯電話端末が選択すべきチャネルを指定していないと考えられると述べている。そこで、ドンキーは、アン教授の専門家意見を証拠（書証・人証）として提出することを考えている。

#### (2) DDX-2250の検証

ポニーは、訴え提起前又は提起後に、イエローがA国内に実際に設置したDDX-2250の検証命令を得て、同装置の設定、運用方法を確認したいと考えている。

#### (3) DDX-2250の内部文書

ポニーは、訴え提起前又は提起後に、ドンキーのA国内の事業所に保管されているであろうDDX-2250に関する内部文書（製造・設定マニュアル、イエロー向け設置・運用・保守マニュアルの控え、制御プログラムのソースコード）について提出命令を得ることを考えている。

他方、ドンキーは、DDX-2250の販売利益は、同社の営業利益の多くを占めるため、これに含まれる営業秘密が開示され、競合製品が市場で販売されると同社が多額の損失を被ることになるとして、その開示に反対している。

#### (4) ドンキーの元従業員

イーゼル氏は、かつてドンキーの従業員としてB国内でDDX-2250の販売事業を担当していたが、現在はポニーの従業員としてA国内で働いている。

イーゼル氏は、ポニーの代表者に、自身がDDX-2250の設定、運用に詳しく、ドンキーの保有する様々な関連文書（なお、これには多くの営業秘密が含まれる。）によれば、少なくともB国においては、DDX-2250は、通信状態が事前に定められた程度に混雑した場合、常にモードを切り替え、信号を送信する機能を使用しているのは間違いないと述べている。

また、イーゼル氏は、ドンキーを退職するに当たり、ドンキーの内規では退職や他部署への異動時には会社に返還すべきこと

が義務付けられていたものの、DDX-2250のB国内の購入者向け設置・運用・保守マニュアルの控え1部を返還せずに、そのまま所持している、とも述べている。

ポニーは、このようなイーゼル氏の供述を証拠（書証・人証）として、また、同氏が所持するマニュアルの控えを証拠（書証）として提出することを考えているが、その場合、同氏の前の雇用主であるドンキーはこれに強く異議を述べるであろうとも考えている。

#### (5) 販売数量等に関する資料

ポニーは、損害額の立証のため、ドンキーがA国内において販売したDDX-2250の数量及びその販売価格を示す資料も必要としている。

## 5 参考情報

### (1) DDX-2250

ドンキーは、複数国で、DDX-2250を製造販売している。DDX-2250は、国際規格に準拠するものであるが、設置される国のローカル規制に応じて、携帯電話端末に対し信号を送信する機能を設定するかどうかを含め、ソフトウェアの設定は修正する必要がある。このため、ドンキーは、ソフトウェアの最終設定を含む最終製造工程は、各国に所在するドンキーの工場を実施する方針を採用している。また、DDX-2250は、製品の性質上、ベースステーション以外の用途に用いることはできない。

DDX-2250は、比較的最近販売開始となった製品であり、B国内では、旧モデルとの入替えによる設置はおおむね完了したが、A国内での設置状況は明らかではない。

### (2) 内部文書の内容

ドンキーは、DDX-2250に関する内部文書として、製造・設定マニュアル、イエロー向け設置・運用・保守マニュアルの控え及び制御プログラムのソースコード

を所持している。

製造・設定マニュアルは、DDX-2250に共通のマニュアルである。携帯電話端末に信号を送信する機能を使用するモードに切り替えられた際の利用方法についての記載はあるが、通信状態が混雑した場合に、個別のDDX-2250が当該機能を使用するモードに切り替わるよう設定されているかまでの情報は記載されていない。

イエロー向け設置・運用・保守マニュアルの控えには、イエローに販売された個別のDDX-2250が、通信状態が混雑した場合に、携帯電話端末に信号を送信する機能を使用するモードに切り替わるよう設定されているか否かの情報が記載されている。

制御プログラムのソースコードを解読できれば、当該DDX-2250が、通信状態が混雑した場合に、携帯電話端末に信号を送信する機能を使用するモードに切り替わるよう設定されているか否かについて明らかになる。しかし、当該ソースコードのモードの切替設定に関する部分は、他の機能とも密接に関連するため、この部分のみを特定することは技術的に困難であり、仮にこの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になる。

(3) ドンキーにおける文書の管理状況

ドンキーは、製造・設定マニュアル、購入者向け設置・運用・保守マニュアルの控え及び制御プログラムのソースコードを、いずれも社内規定上の営業秘密に指定するとともに、所在国の営業秘密保護に関する法規制に沿った態様で管理している。また、ドンキーは、購入者向け設置・運用・保守マニュアルを、DDX-2250の購入者に交付する際、当該購入者との間で秘密保持契約を締結している。

(4) ドンキー・イエロー間のDDX-2250の譲渡契約

イエローは、2016年X月X日、ドン

キーとの間で、DDX-2250の売買契約を締結し、その引渡しを受けた。また、同日、イエローは、ドンキーから、イエロー向け設置・運用・保守マニュアルの交付を受けるとともに、ドンキーとの間で秘密保持契約を締結し、同マニュアルを秘密として管理し、その内容を第三者に開示しないことを約した。以後、イエローは、同マニュアルを、上記秘密保持契約に従い、秘密として管理している。

## 6 争点

(1) ポニーはシェヴァル博士の専門家意見を意見書として提出できるか。また、ドンキーはアン教授の専門家意見を意見書として提出できるか。意見書が提出された場合、相手方は、各専門家に、DDX-2250のテストに関して、口頭で尋問する機会を与えられるか。

もし、専門家意見を意見書として提出できない場合、当事者は、どのような証拠方法を用いることができるか。裁判所は、新たに専門家証人を選任すべきか。

(2) 裁判所は、イエローがA国内に設置したDDX-2250の検証の申出を認めるべきか。

(3) 裁判所は、ドンキーが所持する内部文書（製造・設定マニュアル、イエロー向け設置・運用・保守マニュアルの控え、制御プログラムのソースコード）等の開示又は提出命令を認めるべきか。

(4) 裁判所は、所持者の営業秘密が証拠資料に含まれる場合、当該営業秘密をどのように保護するか。

(5) ポニーは、イーゼル氏の供述書を提出できるか。供述書が提出された場合、ドンキーは、イーゼル氏に、口頭で尋問する機会を与えられるか。

もし、イーゼル氏の供述書を提出できない場合、ポニーは、どのような証拠方法を用いることができるか。

(6) ポニーは、イーゼル氏がA国内に

において所持する、DDX-2250のB国内の購入者向け設置・運用・保守マニュアルの控えを提出できるか。

(7) 裁判所は、ドンキーが所持するDDX-2250の販売数量等を示す資料の開示又は提出命令を認めるべきか。