

国際知財司法シンポジウム 2017

1日目(10月30日) 模擬裁判の事例等

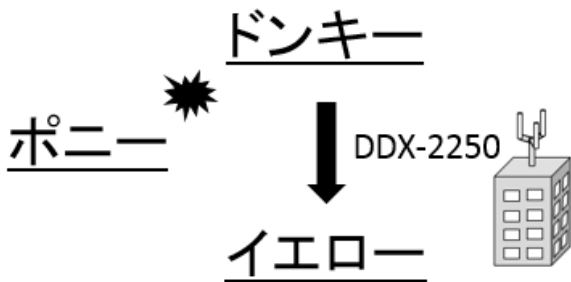
1 事案の概要

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

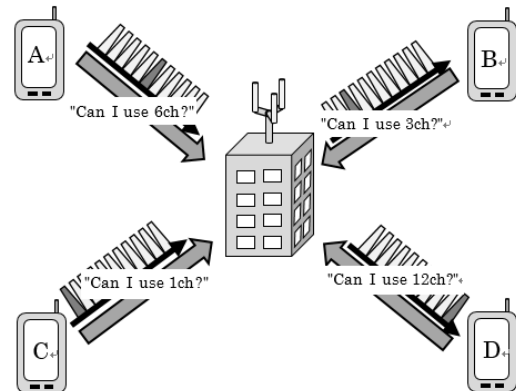
従来技術では、携帯電話端末がチャンネルを選択し、ベースステーションに対し当該チャンネルの使用許可を要求していたが、通信状態が混雑した場合には、携帯電話端末は通信の混雑状況を把握できず、通信

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。

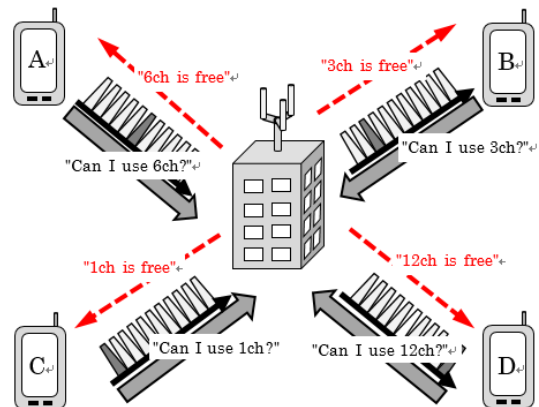
本件特許発明は、ベースステーションから携帯電話端末に対し信号を送信し、携帯電話端末が選択すべき最適なチャンネルを指定することにより、安定的な通信を実現するものである。

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。

従来技術



本件特許発明



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な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-2250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ン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で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。

(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。

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。

Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2017

First day (October 30), Case of the Mock Trial

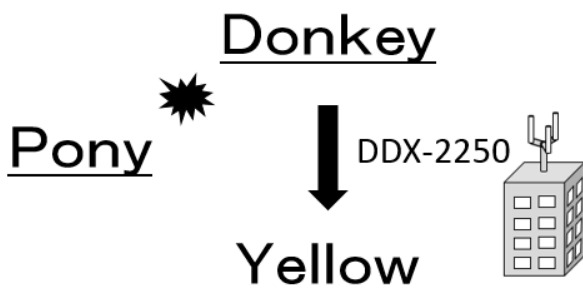
1. Overview of the case

Pony Technology Ltd. (“Pony”, corporation founded under the law of country A) owns a patent (“Patent”), for an invention of a process in which a base station transmits signals to a mobile phone to indicate a suitable channel to be selected by a mobile phone when an air interface is congested.

Donkey Com Ltd. (“Donkey”, corporation founded under the law of country A) manufactures devices for mobile phone network and distributes them to service providers in various countries. Yellow Telecommunications Ltd. (“Yellow”, corporation founded under the law of country A) is a service provider of mobile phone network in country A.

Donkey manufactured DDX-2250 devices for mobile phone network, and assigned them to Yellow in country A.

Pony is confident that the assignment of DDX-2250 devices by Donkey is deemed to constitute infringement of the Patent right because the DDX-2250 device is equivalent to “a base station” described in the claims of the Patent and used exclusively for the process in which a base station transmits signals to a mobile phone.



2. Patented invention

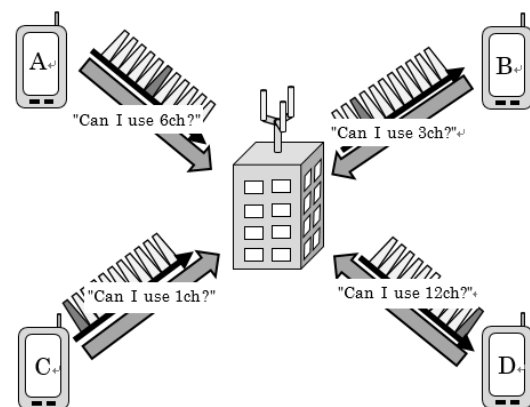
In prior art, a mobile phone selects a channel and transmits a request for permission to use said

channel to a base station; however, when an air interface is congested, a mobile phone cannot select the suitable channel due to the difficulty of figuring it out, and as a result, the state of the communication becomes unstable.

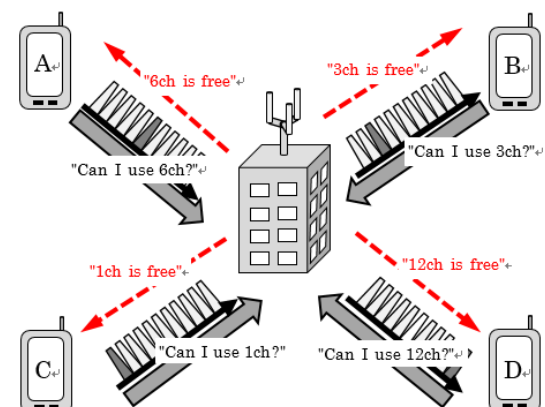
The patented invention enables stable communication by means of the process in which a base station transmits signals to a mobile phone to indicate a suitable channel to be selected by a mobile phone.

The patent right was registered in country A. In addition, the corresponding patent right was also registered in country B.

Prior Art



Patented Invention



3. Detailed process of negotiation

(1) Pony conducted a test on a DDX-2250 device that is actually installed in country B, on Z/Z/2016, in collaboration with an independent expert, Dr. Cheval who resides in country B. The results showed that the DDX-2250 device transmitted signals to a mobile phone to indicate a suitable channel to be selected by a mobile phone when an air interface is congested, although it did not do so all the time.

Pony, then, filed a patent infringement lawsuit against Donkey in country B based on the allegation that the production and assignment of DDX-2250 devices by Donkey in country B infringed a corresponding patent which Pony owns in country B. Pony is preparing to produce an expert opinion of Dr. Cheval in the lawsuit.

(2) Pony obtained information that Yellow had been installing the DDX-2250 devices in country A. However, Pony has not got detailed information such as the number of installed devices and their locations, because DDX-2250 devices were released just recently in country A and Pony cannot obtain the cooperation from Yellow on this issue.

Pony sent a cease and desist letter to Donkey seeking a suspension in production and assignment of DDX-2250 device in country A, and also requested to disclose the documents on sales volume of DDX-2250 etc.

Responding to the cease and desist letter, Donkey asserted that the production and assignment of DDX-2250 devices did not infringe the Patent right because DDX-2250 devices manufactured and assigned in country A stayed within the realm of prior art. Donkey explained that a mobile phone itself always selected a channel and requested for a permission to use the channel to a base station, therefore, the base station never transmitted any signals to indicate a channel to be selected by a mobile phone.

Pony presumes that, in country A, the DDX-

2250 device switches the mode to transmit the signals to a mobile phone to indicate a suitable channel to be selected by a mobile phone, at least when an air interface is congested to a preset level, because DDX-2250 device actually has that mode and it is difficult to secure stable communication under a congested air interface without using such mode.

(3) Pony is preparing to file a lawsuit against Donkey in country A as well, seeking injunction and damage compensation based on the allegation that the assignment of the DDX-2250 devices to Yellow is deemed to constitute infringement of the Patent right and constitutes a tort. At the present stage, Pony does not plan to send a cease and desist letter or file a lawsuit against Yellow, considering future business relation with it.

4. Preparations to produce evidences

(1) Expert opinions

Pony plans to produce an expert opinion of Dr. Cheval as evidence (witness and/or documentary evidence) in the lawsuit in country A.

On the other hand, anticipating a possible lawsuit launched by Pony, Donkey conducted a test on the DDX-2250 device installed by Yellow in country A, on Y/Y/2017 from 2pm to 3pm, in cooperation with Yellow. Donkey provided the test data to Prof. Ane, an independent expert, and asked him to submit an expert opinion. Prof. Ane said that, according to the test data provided by Donkey, it was natural to conclude that the DDX-2250 device did not transmit signals to indicate a channel to be selected by a mobile phone. Donkey therefore plans to produce an expert opinion of Prof. Ane as evidence (witness and/or documentary evidence).

(2) Inspection of DDX-2250

Pony intends to, before or after filing a lawsuit, obtain an order for inspection of a DDX-2250 device actually installed by Yellow in country A to confirm the setting and the operating system of it.

(3) Internal documents on DDX-2250

Pony intends to, before or after filing a lawsuit, obtain an order to disclose or present documents related to a DDX-2250 device (a manual for manufacturing and setting, a copy of a manual for installation, operation and maintenance for Yellow, source code of the control program), which are supposed to be kept in Donkey's office in country A.

On the other hand, Donkey opposes disclosing those documents, arguing that disclosure of them will release trade secrets contained in them and cause competing products to go on the market, as a result, Donkey will be hit with significant losses, since the sales profit of DDX-2250 devices comprises a majority of the revenue at Donkey.

(4) Former employee of Donkey

Mr. Esel, currently working at Pony in country A, had engaged in sales business of DDX-2250 devices in country B as an employee of Donkey.

He proclaims to be knowledgeable on setting and operating of DDX-2250 devices and has stated to the representative of Pony that various internal documents possessed by Donkey (containing many trade secrets), would show that, at least in country B, a DDX-2250 device switches the mode to transmit the signals, whenever an air interface is congested up to a preset level.

Furthermore, he has also stated that he possesses a copy of a manual for installation, operation and maintenance for purchaser of DDX-2250 device in country B, without bringing back it to Donkey at the time of his resignation, although it must be returned to Donkey when resigning or transferring to other section under its internal rules.

Pony plans to produce this declaration of Mr. Esel as evidence (witness and/or documentary evidence), and produce the copy of the manual possessed by him as evidence (documentary evidence); however, anticipates that Donkey, as the former employer of Mr. Esel, will strongly challenge them.

(5) Materials on sales

Pony also needs to obtain materials which prove the number of DDX-2250 devices and price of them assigned by Donkey in country A to prove the damage.

5. Reference

(1) DDX-2250

Donkey manufactures and distributes DDX-2250 devices in several countries. DDX-2250 device complies with international standards; however, in compliance with the local regulations of the country where it is installed in, there is a need to modify software setting, including whether to set a mode to use the function that transmits signals from a base station to a mobile phone. For this reason, Donkey has adopted a policy that the final procedure of manufacturing, which includes final setting process of software, must be carried out at Donkey's factory in each country. DDX-2250 device is designed to be used exclusively as a base station for mobile phone network and cannot be used for other purpose because of the nature of this product.

DDX-2250 device is a product that was just recently put on the market, and in country B the replacement of prior model with DDX-2250 devices is generally completed, but the status on installation in country A is not confirmed.

(2) Contents of internal documents

Donkey has a manual for manufacturing and setting, a copy of a manual for installation, operation and maintenance for Yellow, and source code of the control program, as internal documents on DDX-2250 devices.

The manual for manufacturing and setting is a common manual for DDX-2250 devices. It contains an instruction on how to use it when it is being set to the mode to use a function to transmit signals from a base station to a mobile phone; however, it does not contain the information whether each DDX-2250 device is set to a mode to use the said function when an air interface is

congested.

The copy of the manual for installation, operation and maintenance for Yellow contains the information on whether each DDX-2250 device assigned to Yellow is set to a mode to use the function to transmit signals to a mobile phone when an air interface is congested.

If the source code of the software control system can be decoded, it will become clear whether said DDX-2250 device is set to a mode to use a function to transmit signals to a mobile phone when an air interface is congested. However, it is technically difficult to specify the part which describes the ability to use the said function; and hypothetically if this section is produced as evidence, many trade secrets will be disclosed.

(3) Document management at Donkey

Donkey designates a manual for manufacturing and setting, copies of the manual for installation, operation and maintenance for purchaser, and the source code of the control program as trade secret under the internal rules, and manages them in accordance with the laws and regulations on trade secret protection in the country located. In addition, Donkey has concluded a non-disclosure agreement with a purchaser when delivering the manual for installation, operation and maintenance for the purchaser.

(4) Sales contract between Donkey and Yellow on DDX-2250

Yellow concluded a sales contract on DDX-2250 devices with Donkey on X/X/2016, and received delivery of them. On the same day, Yellow received from Donkey the manual for installation, operation and maintenance for Yellow, and concluded a non-disclosure agreement with Donkey in which Yellow agreed to keep the manual as secret and not to disclose the protected information to others. Since then, Yellow has maintained the manual as a secret pursuant to the contract.

6. Issues

(1) Can Pony produce an expert opinion of Dr. Cheval as documentary evidence? Further, can Donkey produce an expert opinion of Prof. Ane as documentary evidence? If such documentary evidence is produced, is adverse party allowed to examine the expert at oral hearing concerning the testing of DDX-2250 devices? If parties cannot produce expert opinions as documentary evidence, what kind of evidentiary means can the parties adopt? Should the court appoint another expert witness?

(2) Should the court allow the inspection of DDX-2250 device installed by Yellow in country A?

(3) Should the court issue an order to disclose or present documents, which includes internal documents possessed by Donkey (a manual for manufacturing and setting, a copy of the manual for installation, operation and maintenance for Yellow, and the source code of the control program)?

(4) What protection should the court provide when trade secrets of the possessor are contained in the evidentiary materials?

(5) Can Pony produce a declaration of Mr. Esel as documentary evidence? If such documentary evidence is produced, is Donkey allowed to examine Mr. Esel at oral hearing? If a declaration of Mr. Esel cannot be produced as documentary evidence, what kind of evidentiary means can Pony adopt?

(6) Can Pony produce a copy of the manual for installation, operation and maintenance for purchaser of DDX-2250 device in country B, which is possessed by Mr. Esel in country A?

(7) Should the court issue an order to disclose or present materials possessed by Donkey, which include the number of DDX-2250 devices assigned?