

スイカの特許侵害訴訟に関する 判決の論考

～日本版ディスカバリー制度の導入を提言する～

東京理科大学知財専門職大学院 馬場 錬成



要 約

JRの自動改札口でカードをかざすだけで通過できる非接触ICカード「Suica（以下スイカ）」⁽¹⁾の技術は、特許権を侵害しているとして東日本旅客鉄道（JR東日本）、ソニーを相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた裁判の判決は、一審（平成19年（ワ）第21051号）、二審（平成20年（ネ）第10077号）とも原告敗訴となって決着した。訴えの根拠となった特許は、①特許第3574452号（以下452特許と略称）で発明の名称「非接触伝送装置」、②特許第1601672号（以下672特許と略称）で発明の名称「信号伝送装置」の2件である。

452特許は19年かかって査定された特許であり、本件訴訟に関する権利主張は1年にも満たない期間であった。出願から査定に至る論考については本誌の2009年9月号で報告した。控訴審では、判決言い渡し直前まで実証実験に取り組んでいた原告側が、判決期日2日前に新たな実験データを揃えて弁論再開の申し出を行った。裁判所は申出書を受理したもののこの件についての応答はなく、判決でも何も触れなかった。本稿では侵害事実を原告側が立証しなければならない我が国の現行法制度のあり方について考察し、我が国でのディスカバリー制度導入について提言する。

目 次

1. 事案の概要

- 1.1 根拠となった2つの特許について
- 1.2 争点の整理

2. 東京地裁及び知財高裁での争点

- 2.1 452特許の争点2-1（構成要件J）
- 2.2 452特許の争点2-2（構成要件J, L）
- 2.3 452特許の争点3（構成要件L）
- 2.4 672特許の争点4（構成要件N）
- 2.5 672特許の争点5（構成要件Q）
- 2.6 672特許の争点6（構成要件R1, R2）
- 2.7 672特許の争点7（構成要件R2の間欠的について）
- 2.8 672特許の争点8（構成要件Tの対向状態の検知について）

3. 東京地裁の判断

- 3.1 452特許の侵害の有無の判断
- 3.2 672特許の侵害の有無の判断

4. 知財高裁の判断

- 4.1 構成要件J, L（争点2-2）の判断
- 4.2 構成要件L（争点3）の判断
- 4.3 構成要件Q（争点5）の判断
- 4.4 構成要件R1, R2（争点6）の判断

4.5 構成要件R2-間欠的に（争点7）の判断

4.6 構成要件T（争点8）の判断

5. 東京地裁及び知財高裁の判決に対する論考

- 5.1 争点を整理して絞ると3点になる
- 5.2 「受信電力変化量の信号」をめぐる争いについて
- 5.3 構成要件Lにある「制御」はされていたか
- 5.4 構成要件Qにある「コンデンサ」とは何かをめぐる争い

6. 弁論再開に対する裁判所の対応について

- 6.1 判決予定日直前に原告・被告間を往復した書面
- 6.2 実験結果と被告側の反論と裁判所の判断を推測すると

7. 日本版ディスカバリー制度導入の提案

・引用文献

1. 事案の概要

1.1 根拠となった2つの特許について

この訴訟の原告であり、訴訟の根拠となった2件の特許の発明者は、神奈川大学名誉教授の松下昭博士である。松下博士は、大学の研究者だった1985年に大手製缶メーカーとの共同研究から非接触による缶の品質管理方式を発明し、それをさらに発展させて非接触

伝送装置（452 特許）及び信号伝送装置（672 特許）を發明して出願し、いずれも特許査定となった。

侵害の根拠になった 2 つの特許

*特許番号第 3574452 号（以下、452 特許）

- (1) 發明の名称 非接触伝送装置
- (2) 出願日 平成 15 年（2003 年）6 月 24 日（原出願日は昭和 60 年（1985 年）6 月 3 日であるがその後、分割出願されたものである。）
- (3) 登録日 平成 16 年 7 月 9 日

*特許番号第 1601672 号（以下、672 特許）

- (1) 發明の名称 信号伝送装置
- (2) 出願日 昭和 60 年 12 月 5 日
- (3) 登録日 平成 3 年 2 月 18 日
- (4) 無効審判 平成 16 年 6 月 16 日（無効 2004-80078）
- (5) 訂正請求 平成 16 年 12 月 28 日
- (6) 審決 平成 17 年 3 月 15 日「訂正を認める、本審判の請求は成り立たない」との審決が出され、特許は維持された。

なお、判決文や原告・被告の主張での引用も含め「対象カード」及び「対象リーダ／ライター」という言葉については、実態に沿うようにするため、判決原文など特例を除いてスイカ、リーダ／ライターという言葉に統一した。

1.2 争点の整理

原告はこの 2 件の特許権を根拠に 2007 年 8 月 14 日、東京地裁に JR 東日本、ソニーを相手取って特許侵害による総額 20 億 502 万円の損害賠償請求訴訟を起こした。JR の改札口で使用されているスイカの技術が 2 件の特許を侵害しているかどうか争われたものだ。一審、二審で争われた 2 件の特許請求項の構成要件による争点をまとめたものが表 1 であり、対象製品（スイカ及びそのリーダ／ライター）の構成をまとめたものが表 2 である。

スイカは、ほとんどの人が日常的に使用していると思われるので、本件訴訟の概略を理解するために、体験的な利用状況を説明した後に請求項の構成要件のどの部分が争点になったかを示すことにする。

スイカの利用者は、駅の自動改札口に近づくとゲートになっているリーダ／ライターにスイカカードを接近させ、リーダ／ライターとカードとの間で情報を送信させて自動的に清算し、改札口を通過する。

スイカは無電力であり、リーダ／ライターにある距離以内に接近するとリーダ／ライターから電力がスイカに伝送され同時に信号も伝送される。スイカにあらかじめ入金されている金額情報と乗車賃の清算を自動的に行い、利用者を通りかかせるかストップさせるかを判断する。概念的にはそのような機能で動いている装置である。

表 1 で見るように 452 特許では、請求項の構成要件 J, K, L が争点となり、672 特許では構成要件 Q, R1, R2, T が争点となった。

なお 2 件の特許について被告側は、進歩性に言及して特許権の無効を訴えたが、一、二審とも裁判所は特許を有効としたうえで判断を示した。従ってこれに関する争点は割愛した。

2. 東京地裁及び知財高裁での争点

2.1 452 特許の争点 2-1（構成要件 J）

表 2 にある構成 j 前段部分の「負荷変調回路の抵抗値を変更することによって振幅変調した 13.56MHz の周波数の電磁波を用いて」との構成が、構成要件 J の「信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として」との部分に充足するかどうかの争いである。

原告は、構成要件 J の「データ信号および受信電力変化量の信号を信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として」とは、「…信号を、信号伝送用周波数である 13.56MHz により、何らかの変調を施した電磁波として」を意味すると主張。

被告は、「構成要件 J の「信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として」とは、「『周波数変調』を施した電磁波として」との意味である」と主張。さらに「変調を施した電磁波」を「何らかの変調を施した電磁波」と解すると、特許請求の範囲に記載された「変調を施した」が何ら技術的意味を有しない結果となってしまうと主張した。

2.2 452 特許の争点 2-2（構成要件 J, L）

表 2 にある構成 j 後段部分の「スイカとリーダ／ライターは電磁結合しているため、①スイカをリーダ／ライターに近接させると、リーダ／ライターの作る総磁束のうち、スイカの第 2 のアンテナと錯交する磁束の割合が大きくなり、スイカに最初よりも高い高周波電圧が誘起される。②この誘起は、スイカの磁界を変化させ、変化した磁界がリーダ／ライターの第 1 のアンテナと錯

表 1

特許第 3574452 号の請求項の構成要件		争点	
A	固定側装置と、前記固定側装置に対し離間して交信することができる移動側装置とを備え、		
B	前記固定側装置に設けられた第 1 の電磁ヘッドのコイルと前記移動側装置に設けられた第 2 の電磁ヘッドのコイルとの間で、電磁波を非接触で伝送するようにした装置であって、		
C	前記固定側装置は、電力送信部と信号受信部とを含み、		
D	前記電力送信部は、前記移動側装置の前記第 2 の電磁ヘッドに向けて電力と指令制御信号の電磁波を送信する手段を備え、		
E	前記信号受信部は、前記第 1 の電磁ヘッドにより受信したデータ信号の復調処理を行う手段と、前記データ信号を外部回路に送出する手段とを有し、		
F	前記移動側装置は、電力受信部と信号送信部とを含み、		
G	前記電力受信部は、前記第 2 の電磁ヘッドが前記第 1 の電磁ヘッドと近接したときに前記電磁波を受信して処理する手段と、	争点 1	
H	受信した前記電磁波の一部を整流して電源用電力を形成し、当該移動側装置に給電する手段とを有し、		
I	前記信号送信部は、前記電源用電力が与えられて前記データ信号を入力する入力手段と、		
J	前記データ信号および受信電力変化量の信号（争点 2-2）を信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として（*）前記固定側装置の信号受信部に伝送する手段を備え	争点 2-1（*）	争点 2-2
K	前記第 2 の電磁ヘッドが前記第 1 の電磁ヘッドに接近したときに、前記移動側装置は受信した前記電磁波により動作に必要な電力を得て、	争点 1	
L	該移動側装置の電力受信部で受信した電力の変化量に応じて、該移動側装置の信号送信部から伝送されて前記固定側装置の信号受信部で受信される電力変化量の信号（争点 2-2）に基づいて前記固定側装置の電力送信部の送信出力を制御する機能を備えたことを特徴とする	争点 3-1	争点 3-2
M	非接触伝送装置		
特許第 1601672 号の請求項の構成要件		争点	
N	電気回路で構成した運動体側と固定体側にそれぞれ装着される能動用と受動用との複数のモジュールのそれぞれに送信ヘッドと受信ヘッドとを有する伝送部を備え、	争点 4	
O	他のモジュールの伝送部と互いに対向した状態で、デジタルやアナログ的な各種のデータ信号を、電磁波を用いて互いに非接触で伝送することができ、		
P	その中の何れか一方のモジュールの動作に必要な電力を他方のモジュールから電磁波により非接触で伝送するように構成された信号伝送装置において、		
Q	前記電力を受電する側のモジュールにコンデンサや電池の如き蓄電機器を装備して受電電力により充電し、	争点 5	
R1	その充電状態を判定した上で、	争点 6	
R2	これを電源として（*）所要のタイミングで間欠的に他方のモジュールにデータ信号の送信動作を行なうに際して、	争点 6（*）	争点 7
S	電力伝送の電磁波の周波数を、伝送したいクロック周波数と同一、又は、その整数倍にしておき、両モジュールのクロック周波数を共通にすると共に、		
T	前記モジュールの各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることによって、その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司るようにしたことを特徴とする	争点 8	
U	信号伝送装置		

注：構成要件のアルファベット項目の網掛け項目はスイカシステムも充足していて争いが無い。

交することにより、リーダー／ライタのアンテナ端電圧は、最初よりも低下する。①から②のプロセスが繰り返され、短時間の間に一定の値に収束する。この際、

スイカからリーダー／ライタに伝送される電磁波は、当該電磁波が変調波である場合は、振幅が異なるがやはり変調波となっている。」との構成は、構成要件 J の「受

表2 対象製品（スイカカード及びそのリーダー/ライター）の構成。
構成jについては、便宜上、前段部分と後段部分に分けて記載した。

<p>本件発明1（特許番号第3574452号）に対応する構成</p> <p>a リーダー/ライターと、リーダー/ライターに対し離間して交信することができるスイカ（ICカード）とを備えている。</p> <p>b リーダー/ライターに設けられた送受信兼用の1個のアンテナ又は送信用及び受信用の2個の第1のアンテナと、スイカに設けられた送受信兼用の1個の第2のアンテナとの間で、互いに対向した状態で、デジタルデータを、電磁波を用いて非接触で伝送するようにした装置である。</p> <p>c リーダー/ライターは、電力送信部と信号受信部とを含む。</p> <p>d リーダー/ライターの電力送信部は、スイカの第2のアンテナに向けて、電磁波によって電力及びコマンドを送信する手段を備えている。</p> <p>e リーダー/ライターの信号受信部は、第1のアンテナにより受信したデータ信号の復調処理を行う手段と、同データ信号を外部回路に送出する手段とを有している。</p> <p>f スイカは、電力受信部と信号送信部とを含む。</p> <p>g スイカの電力受信部は、その第2のアンテナとリーダー/ライターの第1のアンテナとの通信距離がおよそ100mm以内に接近した場合に、電磁波を受信して処理する。</p> <p>h スイカは、受信した前記電磁波の一部を、コンデンサを用いて直流の電源用電力を形成し、スイカの回路に給電する。</p> <p>i スイカの信号送信部は、コンデンサの電圧状態を判定し、2.8V以上になった場合に、これを電源として前記データ信号を送信する。</p> <p>j 前段部分 スイカは、前記データ信号を負荷変調回路の抵抗値を変更することによって振幅変調した13.56MHzの周波数の電磁波を用いて、リーダー/ライターの信号受信部に送信する。</p> <p>j 後段部分 スイカとリーダー/ライターは電磁結合しているため、①スイカをリーダー/ライターに近接させると、リーダー/ライターで作る総磁束のうち、スイカの第2のアンテナと鎖交する磁束の割合が大きくなり、スイカに最初よりも高い高周波電圧が誘起される。②この誘起は、スイカの磁界を変化させ、変化した磁界がリーダー/ライターの第1のアンテナと鎖交することにより、リーダー/ライターのアンテナ端電圧は、最初よりも低下する。①から②のプロセスが繰り返され、短時間の間に一定の値に収束する。この際、スイカからリーダー/ライターに伝送される電磁波は、当該電磁波が変調波である場合は、振幅が異なるがやはり変調波となっている。</p> <p>k スイカの第2のアンテナとリーダー/ライターの第1のアンテナとが接近した場合、スイカは、受信した前記電磁波により動作に必要な電力を得る。</p> <p>l リーダー/ライターのアンテナ端電圧は、スイカが接近すると、前記構成jのとおり、低下する。リーダー/ライターのソースインピーダンスは、リーダー/ライターとスイカの相互インダクタンスによる影響を考慮して、設計されている。スイカには、過電流保護回路が設けられている。</p> <p>m 非接触伝送装置である。</p> <p>本件発明2（特許番号第1601672号）に対応する構成</p> <p>n スイカ及びリーダー/ライターは、いずれも電気回路で構成されている。リーダー/ライターは、送受信兼用の1個のアンテナ又は送信用及び受信用の2個の第1のアンテナを有している。スイカは、送受信兼用の1個の第2のアンテナを有している。</p> <p>o リーダー/ライターに設けられた送受信兼用の1個の、又は送信用及び受信用の2個の第1のアンテナと、スイカに設けられた送受信兼用の1個の第2のアンテナとの間で、互いに対向した状態で、デジタルデータを、電磁波を用いて非接触で伝送するようにした装置である。</p> <p>p スイカは、動作に必要な電力を、リーダー/ライターの電力送信部から電磁波により非接触で伝送するように構成された信号伝送装置である。</p> <p>q スイカ内に配置された整流平滑回路のコンデンサは、リーダー/ライターから絶え間なく受け取る電磁波を整流した後に平滑化するもので、これにより直流電圧が得られる。</p> <p>r スイカは、整流平滑回路のコンデンサの充電電圧が2.8Vになった場合に作動するように構成されている。</p> <p>s 電力伝送の電磁波の周波数13.56MHzは、データ通信速度211.875kbpsの整数倍となっており、スイカとリーダー/ライターのクロック周波数は共通となっている。</p> <p>u 非接触伝送装置である。</p>
--

信電力変化量の信号」との部分、構成要件Lの「電力変化量の信号」との部分とを充足するかどうか争われた。

原告は、構成要件Jの「受信電力変化量の信号」とは、「固定側装置から送信した電力搬送波を移動側装置の第2のコイルで受信すると、受信電力変化量その

ものである高周波電圧が誘起される。その誘起電圧による磁界の変化を受けて固定側装置の第1のコイルに生じる電圧振幅」を意味するものである。構成要件Lの「電力変化量の信号」とは、移動側装置の信号送信部から伝送されて固定側装置の信号受信部で受信される返信データに該当する電磁波であって、この「電力

変化量の信号に基づいて固定側装置の送信出力を制御する機能を備えるもの」を意味するものだと主張した。

被告は構成要件Jの「受信電力変化量の信号」、構成要件Lの「電力変化量の信号」とは、「データ信号」とは別の独立の信号であり、移動側装置が固定側装置から受信する電力変化量を信号にしたものであり、移動側装置が固定側装置に送信し、これに基づいて「固定側装置の電力送信部の送信出力を制御する」（構成要件L）ものを意味する。本件特許査定に至る審査段階での手続補正書に記載されていた内容などから、「単に固定側装置が発信し、移動側装置が反射的に伝送する信号の検出レベル（強度ないし振幅）ではない」と主張した。

2.3 452 特許の争点3（構成要件L）

表2にある構成1の「リーダー／ライタのアンテナ端電圧は、スイカが接近すると、前記構成jのとおり、低下する。リーダー／ライタのソースインピーダンスは、リーダー／ライタとスイカの相互インダクタンスによる影響を考慮して、設計されている。スイカには、過電流保護回路が設けられている。」は、構成要件Lの「送信出力を制御する」との部分に充足するかどうか争われた。

原告は、構成要件Lにいう「送信出力」とは、リーダー／ライタの「アンテナ端電圧」を意味する。構成要件Lにいう「送信出力を制御」とは、制御対象に所要の操作を加えることに限られず、制御対象が所定の状況において所定の状態となるようにあらかじめ設計し、それに従って当該状態が実現される場合を含むと主張した。

被告は、構成要件Lにいう「送信出力」とは、固定側装置の電力送信部から送信する電力の出力を意味する。構成要件Lにいう「送信出力を制御」とは、「ある物理量を所望の目標値に適合させるために、制御対象に所要の操作を加えること」を意味すると主張した。

そして上記「制御」は、人間が手動で行う場合のほか、自動制御において機械が操作を行う場合を含むが、2つのコイルに発生する誘導起電力が両コイル間の距離に応じて変化する相互誘導作用そのものを含むものではない。移動側装置は、固定側装置から受信する電力変化量を信号にしたものを生成していないし、電圧の変化は、距離の変化によって当然生じる物理現象（相互誘導作用）を示しているにすぎないと主張した。

2.4 672 特許の争点4（構成要件N）

表2の構成nの「送受信兼用の1個の第2のアンテナを有している」との構成は、構成要件Nの「送信ヘッドと受信ヘッドとを有する」との部分に充足するかどうか争われた。

原告は「送信ヘッドと受信ヘッドとを有する」は、送信用アンテナと受信用アンテナとを独立のものとするだけでなく、単一のアンテナ（ヘッド）が送信用及び受信用を兼用するものも含むと主張した。

これに対し被告は、構成要件Nの文言は「送信ヘッド」と「受信ヘッド」とを明確に区別しているなどと主張した。

2.5 672 特許の争点5（構成要件Q）

表2にある構成qの「整流平滑回路のコンデンサ」との構成は、構成要件Qの「蓄電機器」との部分に充足するかどうか争われた。

原告は、構成要件Qの「蓄電機器」とは、運動体側に備わっており、受信電力によって充電され、その充電状態を判定した上で、蓄電機器を電源としてデータ信号を送信するものであり、蓄えられる電圧の量や時間等に限定はない。対象カード内に配置された整流平滑回路のコンデンサは、構成要件Qの「蓄電機器」に該当し、同構成要件を充足するものと主張した。

被告は、ここで言う「蓄電機器」とは、データ信号送信動作を行うための主電源を意味すると解すべきであり、運動体側が固定体側から継続的に電磁波を受信し、整流平滑回路により直流電圧が供給されてデータ送信を行う場合を含まないことは明らかであると主張した。

2.6 672 特許の争点6（構成要件R1, R2）

表2にある構成rの「対象カードは、整流平滑回路のコンデンサの充電電圧が2.8Vになった場合に作動するように構成されている。」は、構成要件R1の「充電状態を判定」との部分、構成要件R2の「これを電源として」との部分に充足するかどうか争われた。

原告は、構成要件R1にいう「その充電状態を判定し」とは、整流平滑回路のコンデンサの充電状態を判定することを意味すると主張した。

被告は対象カードの整流平滑回路のコンデンサは、「蓄電機器」に該当しないと主張した。

2.7 672 特許の争点7 (構成要件 R2 の間欠的について)

スイカは、構成要件 R2 の「間欠的に」との部分で充足するかどうか争われた。

原告は、「間欠的に」とは、「送信の一過程において、送信と非送信状態が交互に存在する状態」を意味すると主張。

被告は、「間欠的に」とは、充電時間と放電時間とが一对となって、所定のインターバルで繰り返される蓄電機器の放電時間ごとに送信動作を行うことを意味すると主張した。

2.8 672 特許の争点8 (構成要件 T の対向状態の検知について)

対象製品は、構成要件 T にある「前記モジュールの各伝送部が互いに対向した状態を検知する検出回路を備えることによって、その検知信号に基づき前記蓄電機器に対する充電の時間や前記データ信号の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司るようにしたことを特徴とする」を充足するかどうか争われた。

原告は、「互いに対向した状態を検知する検出回路」とは、①運動体側と固定体側の双方に存在し（両者が同一の構成である必要はない）、②それぞれにおいて運動体側と固定体側の対向を検知したことに基づき、③蓄電機器に対する充電の時間やデータ送信の送信動作に係わる回路の駆動時間などのタイミングを司るように構成にしたことを意味する。対向の検知の方法は、物理的に1つの手段が2つの機能を兼ねることも排除されないから、充電機器の充電判定動作でも足りると主張した。

被告は、「互いに対向した状態を検知する検出回路」とは、固定体側で、運動体側からの「信号レベル」を検知することにより両モジュールが対向状態にあるか否かを判断することを意味する。また、同検出回路は、「コンデンサの電圧が所定の電圧を超えたことを検出する回路」とは別の回路であり、互いに対向した状態を検知する検出動作は、充電機器の充電判定動作とは別なものでなければならぬと主張した。

3. 東京地裁の判断

3.1 452 特許の侵害の有無の判断

請求項構成 L にある「固定側装置の電力送信部の

送信出力を制御する」の「制御」をしているかどうかで東京地裁は「特許請求の範囲の記載、『制御』の通常の意味、本件明細書1の記載などから、本件発明は少なくとも、移動側装置の受信信号が均一になるように送信信号の出力強度を制御することを目的とするものである」と判断した。

続いて「構成要件 J (争点 2-1, 2-2) 及び L (争点 3-1, 3-2) にいう「受信電力変化量の信号」は、移動側装置の受信信号が均一になるように固定側装置の電力送信部の送信出力を操作することができるものでなければならず、「電力変化量の信号に基づいて…制御する」とは、移動側装置の受信信号が均一になるように固定側装置の電力送信部の送信出力を操作することであると解すべきである」とした。

その上で「スイカの受信電圧は、通信可能な範囲内である通信距離が 125mm 以内においても、距離に応じて、約 3V から約 6V の間で変動しており、一定になっているとはいえないことが認められる」とし、「対象カードの受信信号が均一になるように「制御」されているとはいえない」とし、その余の判断をするまでもなく 452 特許を侵害していないと判断した。

3.2 672 特許の侵害の有無の判断

構成要件 Q (争点 5) についての原告・被告の争いは、構成要件にある「コンデンサや電池の如き蓄電機器」の意味を巡るものだった。主電源として送信動作をするほどの容量を持つものか、あるいは単に受信した電力を整流平滑化するために一時的に蓄電するだけの整流平滑回路も含むのかが争われた。

裁判所は、「スイカ内に配置された整流平滑回路のコンデンサは、リーダ/ライターから絶え間なく受け取る電磁波を整流し、これにより直流電圧が得られるものであるが、同コンデンサが、リーダ/ライターから送信される電力が小さくなった場合でも、安定した通信ができるように電力を蓄え、自ら蓄電した電力をカード内の回路に供給して送信動作を行うものであることを認めるに足りる証拠はない」とした。つまり、構成要件 Q で言う蓄電機器とは、「それ自体が電源として動作するだけの容量を持つもの」との判断を示した。

また、構成要件 Q が充足していないので構成要件 R1 (争点 6), R2 (争点 7), T の一部 (争点 8 の一部) も充足しないとされた。さらに構成要件 T の一部について裁判所は「原告らは、対象製品は、被告ソニーの

ホームページ図中で、①移動側と固定側の双方に対向に検知する回路を有し、②それぞれにおいて対向を検知したことの信号に基づき、③その後の「読み出し」「書き込み」といったデータ送信の送信回路の駆動時間などのタイミングが司られている旨主張するが、原告らの指摘するホームページ中の箇所からは、一連の動作が開始されることは認められるものの、動作の開始を実現する構成はどのようなものか及び対象リーダー/ライターと対象カードの双方に検出回路が設けられていることを認めるに足りる証拠はない」として672特許を侵害していることにならないと判断した。

4. 知財高裁の判断

4.1 構成要件 J, L (争点 2-2) の判断

控訴審の最大の争点になったのは、構成要件 J の「受信電力変化量の信号」の部分と構成要件 L の「電力変化量の信号」の部分を対象製品（スイカとリーダー/ライター）が充足しているかどうかの判断である。

知財高裁は、「構成要件 J 及び構成要件 L によれば、固定側装置の電力送信部の『送信出力を制御する』ことは、移動側装置から固定側装置に伝送され、固定側装置の信号受信部で受信される『受信電力変化量の信号』に基づいてされるものであり、①『受信電力変化量の信号』は、移動側装置で受信した電力変化量に応じて、移動側装置から信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として伝送させる『信号』でなければならない、②『送信出力を制御』した結果、固定側装置の電力送信部の送信出力は、『移動側装置の電力受信部で受信した電力の変化量』に応じた送信出力となることが示されている」とした。

「構成要件 J の『受信電力変化量の信号』との部分、構成要件 L の『電力変化量の信号』との部分を充足するためには、移動側装置で受信した電力変化量に応じて、移動側装置から信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として伝送される『信号』でなければならないというべきである。そして、移動側装置で受信した電力の変化量である『受信電力変化量』そのものは、電力変化量に応じて伝送される『信号』には該当しないし、変調を施した電磁波として伝送させるものでもないから、構成要件 J の『受信電力変化量の信号』との部分、構成要件 L の『電力変化量の信号』との部分を充足しないというべきである」として、スイカ技術は 452 特許の技術的範囲に属さないものであると

判断した。

4.2 構成要件 L (争点 3) の判断

判決は、次のように述べている。

「『送信出力を制御』した結果、固定側装置の電力送信部の送信出力は、『移動側装置の電力受信部で受信した電力の変化量』に応じた送信出力となるものでなければならないものと解されるから、構成要件 L の『送信出力を制御する』との部分を充足するためには、『送信出力を制御』した結果、すなわち『制御する』という能動的な働きにより、固定側装置の電力送信部の送信出力が、移動側装置の電力受信部で受信した電力の変化量に応じた送信出力とならなければならないというべきである。本件においては、リーダー/ライターの送信出力がスイカにおける受信電圧に従って制御した結果、変化したこと、及びリーダー/ライターの送信出力が変化した結果としてスイカの受信電圧がほぼ一定に保たれることを具体的に立証するに足りる証拠はない」として退けた。

4.3 構成要件 Q (争点 5) の判断

知財高裁は、対象製品のスイカで使用されている「整流平滑回路のコンデンサ」との構成は、構成要件 Q の「蓄電機器」との部分に充足しないとする判断であり、「スイカは、リーダー/ライターとの距離が大きくなった場合にまでデータ信号の送信動作を行うことができるとは認められず、それに要する電力を供給する容量を備えた蓄電機器を有するものではない」として被告側の主張を認めた。

4.4 構成要件 R1, R2 (争点 6) の判断

争点 5 を認めなかった以上争点 6 も認めないことになる。判決では「構成要件 Q, R1, R2 から、構成要件 R1 の「その充電状態」とは、構成要件 Q の「蓄電機器」の充電状態を意味し、構成要件 R2 の「これを電源として」とは、構成要件 Q の「蓄電機器」を電源とすることを意味すると解されるとした」として対象製品は侵害していないとの判断をした。

4.5 構成要件 R2-間欠的に (争点 7) の判断

原告らは、「構成要件 R2 にいう『間欠的に』とは、『送信の一過程において、送信と非送信状態が交互に存在する状態』を意味する。」と主張するが、本件特許明

細書によれば、構成要件 R2 の『間欠的に』とは、データ信号の送信動作を行う期間と受信動作を行う期間が交互に存在することであるとともに、そのみならず、蓄電機器（構成要件 Q の「蓄電機器」）が放電状態となる期間と充電状態となる期間が交互に存在する状態を意味するものと解されるから、原告らの上記主張は、採用することができない」とした。

4.6 構成要件 T（争点 8）の判断

「対象製品が構成要件 Q の「蓄電機器」との部分で充足することを認めるに足りる証拠はないから、対象製品においては、蓄電機器（構成要件 Q の「蓄電機器」）に対する充電の時間のタイミングを司ることはできない。したがって、対象製品は、構成要件 T の『互いに向向した状態を検知する検出回路』を備えることはなく、構成要件 T を充足しない。」とした。

5. 東京地裁及び知財高裁の判決に対する論考

5.1 争点を整理して絞ると 3 点になる

スイカを使用している光景を思い浮かべながら司法判断の論考を試みる。スイカの使い方は誰でもよく知っているように、駅の改札口に近づくとカードを手にしてリーダー/ライターが内蔵されているゲートの読み取り部分にかざす。その後の瞬間的に処理される内容は、ユーザーには分からないが、無電力であるスイカにリーダー/ライター側から電力が供給され、その電力をもとにスイカとリーダー/ライターとが交信を行い、カードに記録されている情報を読み取り、プリペイドされている金額の残高があればゲートを通過することを表示し、ユーザーはゲートを抜けて駅の構内に入る。改札口を出るときも同じ操作が行われる。

訴訟で問題となったのは、ユーザーには全く分からない部分であり、スイカシステムのブラックボックス化されている部分での処理を巡るものであった。それはスイカとリーダー/ライターの間で行われているデータの伝送方法であり、電力の伝送方法である。

この種の特許侵害の係争は、さまざまな機械、電気、通信などの装置の機能や稼働状態を、具体的に実証データをもとに現認しながら侵害の有無を確定するのではなく、高度な技術的思想として表記された請求項の文言がそれらの装置や機能や稼働状態のあり様が充足しているかどうかをあくまでも文言上で争うものである。そうなるとうとうしても念には念を入れた文言表

記になり、屋上屋を重ねたような表現になるため、原告・被告が提出している準備書面の主張も判決文も煩雑で分かり難くなるのが宿命である。

本件でも多数の書面による文言上の争いがあり、そのすべてについて限られた紙数の中で論考することは困難なので、ここでは 3 つの争点に絞って論考してみたい。

第 1 は、452 特許の構成要件 J の「受信電力変化量の信号」の部分と構成要件 L の「電力変化量の信号」の部分で対象製品（スイカとリーダー/ライター）が充足しているかどうかの判断である。

第 2 は、452 特許の構成要件 L にあるように、リーダー/ライターの送信出力がスイカにおける受信電圧に従って制御されているかどうかの判断である。

第 3 は、スイカで使用されている「整流平滑回路のコンデンサ」は、672 特許にある「コンデンサや電池の如き蓄電機器」との部分で充足しているかどうかの判断である。

知財高裁の判断は、この 3 点についていずれも全面的に被告ソニー側の主張を採用したものであり、原告敗訴となった。この 3 点について論考してみたい。

5.2 「受信電力変化量の信号」をめぐる争いについて

請求項 J にある「データ信号および受信電力変化量の信号を信号伝送用周波数により変調を施した電磁波として前記固定側装置の信号受信部に伝送する手段を備え」の解釈をめぐる争いが激しく争われた。

「受信電力変化量の信号」について原告側は、固定側装置が送信した電力搬送波を移動側装置で受信すると、受信電力変化量そのものである高周波電圧を誘起する。その誘起電圧による磁界の変化を受けて、固定側装置に生じる電圧振幅が「受信電力変化量の信号」であると主張した。

表 2 の対象製品の構成 j 後段部分にある②のプロセスの間に変化した磁界が、対象リーダー/ライターの側に生じる電圧を「受信電力変化量の信号」であると主張したが知財高裁は認めなかった。つまり、対象製品のスイカとリーダー/ライターのシステムは「信号伝送用周波数によって変調を施した電磁波として伝送される信号」などは用いていないとしたものである。

452 特許の請求項を読み解いてみると、構成要件 J の冒頭にある「前記データ信号」という意味は、前項の構成要件 I の信号送信部の入力手段で入力される

「電力搬送波を有しない情報波形だけの信号」と読み解くこともできる。

とすると構成要件Jの「受信電力変化量の信号」の部分は、移動側装置のコイルで受信された無変調の電力の大きさ（振幅）による磁界の変化を受けて、固定側装置に生じる電圧変化を示す信号であり、「前記データ信号」及び「受信電力変化量の信号」の2つの信号により変調波を形成して、信号伝送用周波数により固定側に伝送されることを意味し、この変調波として移動側から固定側装置に伝送されるのが、構成要件Lの「電力変化量の信号」という理解の仕方でもできる。

しかしいずれにしても、スイカとそのリーダー/ライタの内部で実行されていることは、つまるところ技術設計書とか具体的な技術内容を精査しない限り真相は分からないままである。これでは原告側に不満が残るのは当然であり、同時に真実が明示できないままになる被告側にとっても不満が残る決着ではなかったかと思わざるを得ない。

5.3 構成要件Lにある「制御」はされていたか

一審の東京地裁が原告敗訴を決定づけたものは、「制御」をしていないとする判断である。スイカは請求項の構成Lにある「固定側装置の電力送信部の送信出力を制御する機能を備えていない」という判断であった。

裁判所はまず、452特許は「移動側装置の受信信号が均一になるように送信信号の出力強度を制御することを目的とするものである」と解釈した。そしてさらに、構成要件J（争点2-1, 2-2）及びL（争点3-1, 3-2）にいう「受信電力変化量の信号」は、「移動側装置の受信信号が均一になるように固定側装置の電力送信部の送信出力を操作することができるものでなければならない」とした。

一審では「対象カードの受信電圧は、通信可能な範囲内である通信距離が125mm以内においても、距離に応じて、約3Vから約6Vの間で変動しており、一定になっているとはいえないことが認められる」とし、受信信号が均一になるように制御されているとはいえないとした。

知財高裁は、送信出力を制御していることは、「リーダー/ライタの送信出力であるアンテナ端電圧が、送信出力の制御という能動的な働きにより、スイカの電力受信部で受信した受信電力変化量に応じた値になるこ

とを立証しなければならない」とした。

原告側は、使用されているスイカカードと市販されていたリーダー/ライタとを使ってスイカがリーダー/ライタに接近したとき、スイカの受信電圧が距離に関わらずほぼ一定の値に収束している実験データを提出している（甲第19号, 35号証）。原告側が主張している準備書面によると、ソニーの技術資料に掲載している観測法に準拠し、市販されていたスイカと同じ技術であるFelica（以下フェリカ）⁽²⁾のリーダー/ライタ「RC-S440C」とフェリカカード「RC-S860」を用いて実験を行った。その結果疑似カードは、発振器のアンテナから50mmほどに接近するあたりから急激に受信電圧を増大しているが、フェリカカードの電圧はほぼ一定の電圧になっていることを示した。

これに対し被告側は、「甲第19号証の実験結果は、リーダー/ライタのアンテナ端電圧が相互インダクタンス（対象カードとの距離により変化する）に応じて変化することを示しているに過ぎない」とした。そしてリーダー/ライタはスイカとの距離が最大100mmになっても正常な通信が可能となる送信出力を考慮して設計されているのみであり、送信回路に入力される電源電圧と水晶発振器のキャリア信号電圧振幅は常時一定である。「スイカの距離に応じてその送信出力をコントロールする機能を備えていない。スイカには、過電流保護回路が設けられており、対象カードに過大な電力が供給された場合、回路の正常動作に不必要な電力を消費する構成となっている」としている。

裁判とは文言の争いである。特に特許権をめぐる侵害訴訟は、請求項に書かれている文言、つまり請求項に書かれている高度な技術的思想の意味をどのようにとらえるかにかかってくる。そのような文言の争いでありながら、実際の真実の究明は具体的な技術内容にある。ここで争っている制御についても、被告側がスイカとリーダー/ライタの技術内容を公開すれば、請求項に属しているものかどうか明らかになるはずだ。

技術とは万人が納得できる現象であるから、技術上の争いは技術の論証によって決着するべきではないか。原告側だけでなく被告ソニー側もその方を望んでいるはずだ。文言だけの争いになると、ともすれば水かけ論になってしまいかねないし、当事者はそう考えなくても第三者からは水かけ論に見えることもある。

5.4 構成要件 Q にある「コンデンサ」とは何かをめぐる争い

構成要件 Q にある「コンデンサや電池の如き蓄電機器」の意味をめぐる争いである。

コンデンサとは、一般的に蓄電するデバイスを指すものである。本件訴訟で被告側が主張したのは、スイカには整流平滑回路のコンデンサが配置され、リーダ／ライターから絶え間なく受け取る電磁波を整流して直流電圧を得られるものとしている。つまり整流平滑用の機能だけのコンデンサであるという主張だ。

裁判所は、672 特許明細書に書かれている全体から読み取ると構成要件 Q の文言は、安定して通信を行うために自ら蓄電した電力を電源にして送信動作をすることができるだけの容量を持つものに「限られる」とし、電力を整流平滑化するために一時的に蓄電する整流平滑回路は、672 特許で言うところのコンデンサとは言えないという判断だ。

これは意見の分かれるところだろう。請求項の構成要件 Q に書かれているコンデンサという言葉は独立した文言としてとらえた場合は、スイカの平滑回路コンデンサは、その両端に直流電圧を得て動作をするものであるから構成要件を充足しているとも読み取れる。しかし裁判所は、コンデンサを専門的な辞書での解説だけで構成要件を読み取るのは、文脈を無視した議論であるとし原告側の主張を採用しなかった。

6. 弁論再開に対する裁判所の対応について

6.1 判決予定日直前に原告・被告間を往復した書面

この控訴審は、2009 年 3 月 25 日に知財高裁で言い渡しがあった。原告側が公表している情報によると、判決日の 2 日前になる 3 月 23 日に、「口頭弁論再開申立書」を知財高裁に提出し、受理された。その翌日、知財高裁から被告側が知財高裁に提出した「上申書」の副本が原告側に届けられた。

この一連のやり取りは、原告→裁判所→被告という流れと被告→裁判所→原告という流れの中で「申立書」と「上申書」が提出されたことが当事者には分かったものの、判決言い渡しは予定通り行われ、原告側の敗訴が言い渡された。判決文の中には、この弁論再開申立書に関する記述はなく、従ってこの申立書と一緒に提出された「実験結果報告書」についての記述もなかった。

原告側が提出した口頭弁論再開申立書に、次のよう

な記述がある。

「控訴人（筆者注：原告）らは、被控訴人（筆者注：ソニー側）らの主張の根幹を覆す実験及びその実験方法を検討し、そのために必要な実験装置を求め、一部は自ら作製して準備を重ねていた。そして今般、漸く当該実験が成功し、別紙の通り重要なデータを取得するに至った。これらのデータは、これまでの被控訴人の主張と相反するものであり、裁判所の判断の帰趨に影響を与える極めて重要なデータである。よって控訴人らは、当該事実に基づき必要な主張・立証を行うために口頭弁論を再開することを申し立てるものである」としている。

これに対し裁判所から原告側への応答はなく、翌日の 3 月 24 日に 1 枚の「上申書」の副本が届けられた。それは、被告側が知財高裁に提出したもので、次のような内容であった。

「控訴人より平成 21 年 3 月 23 日付けで口頭弁論再開申立書が提出された。しかしながら、控訴人らが同日付で提出した実験成果報告書は、時機に遅れたものであるし、被控訴人らの準備書面（1）で主張した非侵害論及び無効の抗弁を覆すに足りるものではない。したがって、被控訴人ソニーは、口頭弁論を再開する必要は無いと思料する」とあった。

結局、この文書のやりとりがあっただけで、判決言い渡しは予定通り行われた。裁判所がこの件で「無言」であったので、これから先は推測で考察するよりない。その推測を列挙すると次のようになる。

1. 判決予定日の 2 日前に提出された実験成果報告書を添えた口頭弁論再開申立書は、時機に遅れたものであるから裁判所は判断する必要はない。
 2. 提出された実験成果報告書に対して被告側は、「準備書面（1）で主張した非侵害論及び無効の抗弁を覆すに足りるものではない」としており、裁判所はこの原告側の「再開申立書にある報告書」と被告側の「上申書」の提出により双方の主張は出揃ったと判断し、そのうえで「無言」で対応した。
 3. 知財高裁は、提出された報告書の主張には改めて判断するほどのものではなく、従って判決文を変える必要はないと判断して判決を言い渡した。これらの判断のいずれかによって、この申し立てを「無言」で通したものであろう。
- それでは、口頭弁論再開申立書に添付された「実験

成果報告書」は、いったいどのような内容なのか。これは知財高裁が受理し、被告側にも届けられ、被告側からも裁判所に「上申書」が出され、それを裁判所から原告側に届けられている一連の動きを見ると、存在そのものがないものとして扱われているものではない。被告ソニー側が上申書の中で「準備書面(1)で…」と反論しているので、この報告書の内容について論考することにする。

6.2 実験結果と被告側の反論と裁判所の判断を推測すると

この「実験成果報告書」は、大学の研究者によって行われた実験結果である。一審東京地裁は「固定側装置の電力送信部の送信出力を制御していない」と判断し、侵害にあたらなかったことを覆すための実験結果である。実験の概要は3つある。

- (1) リーダ／ライターは、カード側から発信された信号に基づき、リーダ／ライター側から送信出力を制御していることを示す実証実験結果
- (2) リーダ／ライターとプローブカードの距離を固定したまま、プローブカードの電源負荷を重くして電圧を意図的に下げた場合に、リーダ／ライターからの送信電力は減少しないで上昇していることから、プローブカードの電圧（受信電力）を確保するためにリーダ／ライターが送信出力を制御していることを示す実証実験結果
- (3) リーダ／ライターからカードへの送信出力の制御に用いられている主たる情報が、アナログ信号ではなくデジタル信号であると推定できることを示した実証実験結果

(1) については、フェリカの疑似カードとプローブカードの状態を4つのパターンに変えた時のリーダ／ライターからの送信電圧と送信電流を測定してプロットした。その結果をグラフにしてあらわしているが、4つのパターンはどれも距離に依存して変化していないことを示した。

(2) については、リーダ／ライターの送信電圧と送信電流及びプローブカードの受信電圧をオシロスコープによって観察したものだ。プローブカードの電圧が減少するとリーダ／ライターの送信電圧は上昇している。そのときリーダ／ライターの送信電流は変化がないので、送信電力（電圧と電流の積）としては増加している。これは、プローブカードの電圧が減少するとリー

ダ／ライターの送信出力を制御していることになる。

(3) は、カードから送られてくるアナログ信号（コントロール基板への入力電圧の大きさ）を変化させたときに、リーダ／ライターからの送信電圧と送信電流がどのような影響を受けるかどうかを確認したものだ。結果は、リーダ／ライターへのアナログ信号入力の変化にも関わらず、カード受信電圧がほとんど変化しなかった。これはリーダ／ライターはアナログ信号（信号電圧の大きさなど）ではなく、デジタル信号を用いた制御を行っていることになる。

この報告書に対し、被告側は、控訴審の準備書面(1)の中で制御していないと主張している。そこでその部分を読み取ってみる。

「リーダ／ライターは、スイカとの距離が100mmになっても正常な通信が可能となる送信出力を考慮して設計されているのみであり、送信回路に入力される電源電圧とキャリア信号電圧振幅は常時一定であり、スイカの距離に応じてその送信出力をコントロールする機能を備えていない」

「スイカには、過電流保護回路が設けられており、スイカに過大な電力が供給された場合、回路の正常動作に不必要な電力を消費する構成となっている。リーダ／ライターとスイカが接近すると、リーダ／ライターのアンテナ端電圧は相互インダクタンスに応じて低下するが、この電圧変化は距離の変化によって当然生じる物理現象（相互誘導作用）を示しているにすぎない。原告側の実験結果は、リーダ／ライターのアンテナ端電圧が、相互インダクタンス（スイカとの距離により変化する）に応じて変化することを示しているに過ぎない」

このように制御に関して原告側・被告側の主張は、真っ向から対立した形になっているが、知財高裁は次のように判断している。

「仮に原告側が甲第19証（前述した証拠資料）などの実験結果からスイカの受信電圧が距離に関わらずほぼ一定になっているということができたとしても、そのことから直ちにリーダ／ライターの送信出力を制御した結果であるということとはできないし、リーダ／ライターの送信出力が、対象カードにおける受信電圧に従って制御した結果、変化したということとはできない。

リーダ／ライターの送信出力が、スイカにおける受信電圧に従って制御した結果、変化したこと、及び対象リーダ／ライターの送信出力を制御した結果としてスイ

カの受信電圧がほぼ一定に保たれることを具体的に立証するに足る証拠はない」としている。

この判決内容から知財高裁が弁論再開に応じなかった理由を推測すれば、原告側が弁論再開の申立書と一緒に出してきた実験結果でも、制御していることを「具体的に立証するに足る証拠」ではないと判断したのだろう。

結局、このように技術的な問題で対立した場合、第三者である筆者から見た場合、実際に稼働しているスイカのリーダー/ライターとスイカを使って技術検証をすれば、それですべて明らかになるのではないかという思いである。裁判とは、真相を明らかにする場ではないのか。原告・被告が対立する技術的内容については、原告、被告双方とも真相が明らかになって納得したいと考えているのではないか。

本件訴訟については、被告ソニー側は自分たちの言い分が採用されて勝訴したとしても、真相が明らかになることを望んでいるのではないのか。でなければ、莫大な訴訟費用を負担してまで原告側の言い分に対抗することは意味がなくなってしまう。

裁判所にしても、現行の侵害訴訟の法的な制度からみても立証責任は原告側にあり、弁論の中で立証するに足る証拠がないと判断すれば、原告側の言い分をしりぞけるよりない。

このように文言だけの主張では分かりにくい争いの場合、日本版ディスカバリー制度のような場を設け、もっと合理的に真相が解明できる制度を考えてもいいのではないか。

7. 日本版ディスカバリー制度導入の提案

本件訴訟の原告・被告側の争点で主張している論点は、それ自体を独立して読んだだけでは、双方の見解に相違があったとしても、いずれも妥当な主張と思えるものが大半であった。第三者から見た場合、この主張だけでは真実はなかなかつかめない。双方の主張をくみ取って判断し、真実を究明するところが裁判所なのだが、技術的な現象、特に眼には見えない電気的な現象を特許請求項や明細書に記載されている文言だけで判断するのは極めて困難である。

本件訴訟は、スイカという日常的に使用している電子マネーシステムの特許侵害かどうかをめぐる訴訟である。毎日使用してなじんでいるシステムであり、スイカはいつも持っているし、リーダー/ライターにも毎日

接触している。ソニーが公開している様々な資料を見るまでもなく、スイカの中身は簡単な構造であるし、ときおり駅の改札口でリーダー/ライターのメンテナンスをするためにカバーを開放しているところを垣間見た印象で言っても、それほど難解な機械的構造をしたシステムとは思えない。

争点となったのは、スイカへの電力の供給、信号のやり取り、その際の制御の有無などであり、これとて技術的にはそれほど難しいようには思えない。ならば、このスイカシステムが、原告側が主張する452特許、672特許を侵害しているのかどうかを調べるのは、スイカとリーダー/ライターのシステムについて技術的な検証と鑑定をすればいいのではないかと思うのだが訴訟になるとそうはいかない。

被告ソニー側の立場で言えば、人には知られたくないノウハウがあるのかもしれないし、特許の侵害訴訟は請求項に書かれている文言をめぐる法理論の争いである以上、技術の検証によって白黒を決着するという方法は現実的ではないということになる。しかし、米国のディスカバリー制度を特許侵害訴訟に導入すれば効率のいい真相解明になり、早期に原告・被告の合理的な理解が得られることで、裁判にかかる費用、時間も節約できるのでないか。事実米国では、ディスカバリー制度の導入によって知財紛争の審理が早くなっているという。

米国のディスカバリー制度は、1938年の連邦民訴規則の制定と同時に制定されたもので、当事者に基本的な争点、事実、証拠を開示した正当な競争をさせることにある⁽³⁾。米国のディスカバリー制度は、トライアル（事実審理：trial）のための準備である。簡単に言えば、争点の洗い出し証拠の整理である。訴訟に関する要件の事実について、相手側に開示要求ができることが最大の特長であり、これはいわば当事者の「捜査権限」とも言える権利である。「ディスカバリー手続には通常1年から3年かかり、事件の9割以上がその手続の途中または終了の段階で和解により終了しており、公判に至るのは全体のわずか3.5%である」という⁽⁴⁾。

開示要求を受けた場合、プリビレッジ（秘匿特権：privilege）に該当しない限りは、相手側の要求に応えて情報を開示しなければならない。ディスカバリーの手段としてあげられるのは質問書（interrogatory）、立入検査、情報収集のためのデポジション（証言録取：

deposition), ドキュメント・プロダクション・リクエスト (文書開示要求: document production request) などである。このような準備を経て集中審理方式のトライアルが開始されるので短時日で決着することになる⁽⁵⁾⁽⁶⁾。

本件をディスカバリー制度の中で紛争解決するならば、最大の争点になった「制御」の問題や「コンデンサ」の問題は、ソニー側の設計仕様書や各種の技術書、製造工程などを開示することによって真実が明らかになるだろう。被告ソニーにとっても、文言による記述の積み重ねの闘いよりも、技術レベルで明示した方がよほどすっきりするはずだ。裁判所にとっても同じことが言えるだろう。原告・被告の文言主張だけでなく、技術的な現象を明確に証拠づける文書や証言が付加されれば、判断する場合の動かぬ根拠となるだろう。

原告にしても被告側の技術書、仕様書などを見せられ、実際の機械、装置、システムの中身を見せられれば、侵害に当たるかどうか明白になるので、訴訟の帰趨もその時点で事実上決着することになる。

近年、技術が高度・専門的になってきたことによって特許の侵害訴訟も優れて専門知識が要求されるようになってきた。米国でディスカバリー制度が根付いたのは、訴訟の合理的な審理の遂行を目指したものが、同時に原告・被告の争点の真相を究明するための文書や証言がどうしても必要であるという観点から出てきたものだ。

米国のディスカバリー制度と同じ制度を日本に導入するのは、法の仕組みや文化から見ても無理があるが、日本の法制度に合致する日本版ディスカバリー制度の導入は随分前から提起され論議されてきた。司法制度改革審議会でもディスカバリー制度導入をするべきという観点からの発言が出ている。しかしこれに対する法務省、最高裁は、米国制度での手続き違反者に対する制裁措置などは、日本国民には受け入れられないのではないかなど例外的な事例を引き合いに出して消極的な姿勢を見せている。また、最高裁にしても、米国での制度濫用による企業秘密の漏えい、訴訟遅延、タイムチャージ制による弁護士費用の高騰など、ここでも真相を究明するという本筋とは違った理由をあげ消極的な態度に終始している⁽⁷⁾。

米国でのディスカバリー制度について日本の法律関係者、知財関係者に聞くと米国式をそっくり導入するのは難しいとの認識を持っている。しかし2008年6

月に、永島賢也弁護士が米国視察したことの報告書を読むと、「米国ではディスカバリー制度は完全に実務に根付いており、費用がかかるなどの様々な批判も、同制度を廃止しようとする意見ではなく、あくまでディスカバリーという制度を前提として、その運用に関することが分かりました。現場では、いまさらディスカバリー以前には戻れない、あるいは腹の探り合いでは和解にもならないなどの意見に多数接した」⁽⁸⁾とある。

またディスカバリー制度導入反対の意見に対して滝田氏は次のように述べている。「ディスカバリー制度についてはその負担が大きすぎるという批判がある。よくトラックで何台分かの証拠資料という表現がなされるが、この点については証拠提出側に証拠一覧表の提出を義務付け、その表に基づいて請求された証拠について順次開示することを義務付けるというような工夫もあり得る。開示しなかった資料に基づく抗弁は認めないとすれば良いのである」とし、「米国の制度に対するアレルギー反応をそのまま持ち続ける必要はない」としている⁽⁹⁾。

本件訴訟で、一審で敗訴した原告側が控訴したとき、その控訴状の中で争点を明確にするためにJRの「改札機、券売機、売店等に設置された電子マネー精算機等の対象製品の現実の実施品において、対象リーダー／ライタのアンテナと対象カードが現実にとどの距離まで接近する構造とされているかにつき、被控訴人（筆者注：ソニー側）がデータ提出を行うよう裁判所に訴訟指揮を求める」と裁判所に要請したが、知財高裁は応じなかった。

米国のディスカバリー制度を日本の民事訴訟全般にそのまま導入するのは困難であっても、知財の侵害訴訟に限り日本版ディスカバリー制度の導入を考えてもいいのではないか。筆者らは2002年に知的財産国家戦略フォーラム（当時の代表は荒井寿光氏であるが、現在は安念潤司氏である）を結成し、日本再生の切り札として「知財立国へ100の提言」という政策提言を行った。

その中で民事訴訟法の規定によれば当事者間の情報収集手段として「当事者照会」を採用し、「文書提出命令」を強化したが、証拠を引き出すことは難しい。相手方当事者に対してしか情報提供を求めることができないうえに、非協力に対する制裁もないことを指摘し、日本版ディスカバリー制度の導入を提言した⁽¹⁰⁾。

知財分野の侵害訴訟に限った日本版ディスカバリー制度の導入という考えを検討するならば、次のようなことが提案できる。

まず第1に、原告側が要求する対象製品の設計図や設計仕様、製品の機能を規定している文書類などの裁判所への提出とそれを担当した技術者の証言である。提出文書が機密に属するものであれば、裁判所が決める第三者機関や専門家に鑑定を依頼するようにすればいい。また証言とその内容についても、同じ手続きの中で処理して鑑定書を裁判所に提出することによって、あとは裁判所の判断に委ねることにする。

本件訴訟の場合で具体的に言えば、ソニー側が公開しているフェリカのリーダー/ライタの説明書にある「RC-S440A (20mm用)」と「RC-S440C (100mm用)」などのコントロール仕様と設計回路、その制御に関わるソフトウェアなどである。この中身さえ分かれば、本件訴訟の難解で煩雑な文言論争は、たちまちにして真実が究明できるだろう。

特許侵害訴訟においては、日本版ディスカバリー制度を実施すれば、侵害訴訟の実質審理は迅速で合理的に遂行できるはずだ。今後、増加すると予想される侵害訴訟への対応制度として是非、実効性のある日本版ディスカバリー制度を実現するべきだ。

引用文献

- (1) Suica は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標である。
 (2) Felica はソニー株式会社の登録商標である。

- (3) 小林秀之「新版・アメリカ民事訴訟法」(弘文堂, 平成8年)
 (4) 村上政博, 浅見節子「特許・ライセンスの日米比較」(弘文堂, 2004年)
 (5) 松本直樹 (松本法律事務所, 弁護士)
 「米国特許法による三倍賠償とディスカバリー」
<http://homepage3.nifty.com/nmat/SANBAL.HTM>
 (6) マイケル V. ソロミタ (アムスター, ロススタイン & エーベンスタイン法律事務所パートナー, 米国特許弁護士)
 「米国における知財訴訟実務の最前線 米国特許侵害訴訟の全プロセス」<http://www.ipnext.jp/journal/kaigai/michaelvs.html>
 (7) 司法制度改革審議会第22回議事録概要 平成12年6月13日
<http://202.232.58.50/jp/sihouseido/dai22/22gijiroku.html>
 (8) 永島賢也 (筑波アカデミア法律事務所, 弁護士) 2008年6月, 米国視察メモ「ディスカバリー」による。
<http://tsukuba-academia.com/sf01.html>
 (9) 滝田清暉 (IP国際技術特許事務所, 弁理士)
 「裁判員制度と特許裁判」パテント2002 Vol.55 No.10
 (10) 荒井寿光 + 知的財産国家戦略フォーラム「知財立国 日本再生の切り札100の提言」(B&Tブックス 日刊工業新聞社)

(原稿受領 2009. 9. 4)