EXHIBIT B

MICHAEL A. JACOBS (CA SBN 111664)
mjacobs@mofo.com
ALISON M. TUCHER (CA 171363)
atucher@mofo.com
MORRISON & FOERSTER LLP
425 Market Street
San Francisco, California 94105-2482
Telephone: (415) 268-7000
Facsimile: (415) 268-7522

Attorneys for APPLE INC.

UNITED STATES DISTRICT COURT

NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA

SAN JOSE DIVISION

In re Ex Parte Application of

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,

Applicant,

For an Order Pursuant to 28 U.S.C. § 1782 Granting Leave to Obtain Discovery from Apple Inc. for Use in Foreign Proceedings.

Case No. 12-cv-80275-LHK (PSG)

SUPPLEMENTAL DECLARATION OF YUKIO NAGASAWA IN SUPPORT OF APPLE'S SUR-REPLY TO SAMSUNG'S EX PARTE APPLICATION FOR AN ORDER PURSUANT TO 28 U.S.C. § 1782 GRANTING LEAVE TO OBTAIN DISCOVERY FOR USE IN FOREIGN PROCEEDINGS

I, Yukio Nagasawa, hereby declare as follows:

1. I previously submitted the Declaration of Yukio Nagasawa in Support of Apple's Opposition to Samsung's Ex Parte Application for an Order Pursuant to 28 U.S.C. § 1782 Granting Leave to Obtain Discovery for Use in Foreign Proceedings. (Document 8-1.) I submit this supplemental declaration in support of Apple Inc.'s Sur-Reply to Samsung's Ex Parte Application for an Order Pursuant to 28 U.S.C. § 1782 Granting Leave to Obtain Discovery for Use in Foreign Proceedings. I have personal knowledge of the facts set forth in this declaration, and if called upon, I can and would testify as follows.

2. I have reviewed Samsung's Reply in Support of Its Ex Parte Application for an Order Pursuant to 28 U.S.C. § 1782 Granting Leave to Obtain Discovery for Use in Foreign Proceedings (Document 9) and the Declaration of Seiji Ohno in Support [Thereof] (Document 9-1).

3. In paragraphs 9 and 10 of his declaration, Mr. Ohno "conclude[s] that a Japanese court cannot order Apple to produce the materials Samsung seeks in Japan" because "the material Samsung seeks locates [sic] in the U.S." He also states, at paragraph 18, that " if a party wishes to gather evidence located in a foreign country under Japanese proceedings, the party needs to ask a foreign court's cooperation. ... The Japanese court cannot compel the other party to produce the evidence because such compulsion violates sovereign power of the foreign country." Mr. Ohno cites only one authority for his conclusion, a book called International Civil Procedure (2nd ed., 2012) by Yasunori Honma et al. In particular, he quotes from page 147, stating:

> In this connection, an authority states as follows:
>
> > In court procedures having international legal elements, it is not unusual that evidence exists in a country other than the country where the protection is sought. The subject who examines the evidence is the court, and examination of evidence constitutes a part of exercise of the court's jurisdiction. Thus, examination of the evidence located in a foreign country constitutes execution of sovereign power and it will cause a matter of violation of sovereign power of the foreign country. Therefore, in examining the evidence that exists in a foreign country, cooperation of such foreign country is required.

I note that this passage does not state that a Japanese court cannot order a party to produce evidence located outside Japan.

4. Moreover, the Ohno Declaration omits a more relevant passage that begins just one page later. The same book states, at pages 148-149:[1]

> **[3. Procedures for the Examination of Evidence]**
>
> * * *
>
> Documentary Evidence, Observation, Expert Testimony; Examination of Parties
>
> * * *
>
> In regards to physical evidence, for objects for observation and documents that a party possesses, in most cases the party will voluntarily make submission; for objects for observation and documents that are in a counterparty's possession, **as long as the party submits to the jurisdiction of courts in Japan, the issue of an order to present an object for observation (Article 232 of the Code of Civil Procedure) or order for submission of documents (Article 223 of the Code of Civil Procedure) is naturally allowed**. What becomes a problem are objects and documents possessed by third parties. In general, third parties other than litigation parties also owe an obligation to submit objects for observation and an obligation to submit documents, but this is an obligation under national law stipulating cooperation with courts, and assumes that the third party submits to the jurisdiction of the courts of Japan. Accordingly, while it is allowed to issue orders to submit objects or orders to submit documents to persons who do not submit to the jurisdiction of Japanese courts, this will be nothing more than a request for voluntary submission, and non-penal fines and other sanctions cannot be imposed on such persons.
>
> (International Civil Procedure, at pp. 148-49) (emphasis added.)[2]
>
> * * *

---

[1] This passage and other relevant portions from the same chapter have been translated into English and submitted as Attachment A-1 attached hereto.

[2] The corresponding original Japanese text follows each quotation from the treatise. Attachment A-2 contains the original Japanese text.

> また、物証に関しては、当事者が所持する検証物や文書については、任意に提出されることが多いであろうし、相手方が所持する検証物および文書について、検証物の提示命令（民訴 **232** 条）や文書提出命令（民訴 **223** 条）を出すことは、当事者がわが国の裁判権に服している以上、当然に許される。問題となるのは、第三者が所持する検証物・文書である。一般に、当事者以外の第三者もまた、検証物提示義務、文書提出義務を負うものとされるが、それは裁判への協力を内容とする国法上の義務であり、第三者がわが国の裁判権に服していることを前提とする。したがって、わが国の裁判権に服しない者に対して検証物の提示命令や文書提出命令を発することは許されるとしても、任意の提出を求める意味しか持ち得ず、過料等の制裁を課すことはできない。
>
> (「国際民事手続法〔第 2 版〕」 148-49 頁) (emphasis added.)

Mr. Ohno's authority thus states that it is "naturally allowed" for Japanese courts to order a party to produce a document or an object located outside Japan.

5. Although there is no express mention of location of evidence in the quoted passage from pages 148-149 (hereinafter "the Excerpt"), it is clear from the overall context that the Excerpt is referring to discovery of documents and objects located outside Japan. For example, both the passage Samsung quotes and the Excerpt are from the same chapter, titled "Examination of Evidence." This chapter starts by describing a hypothetical "Case ①" that involves a U.S. company involved in a Japanese litigation and possessing relevant evidence in the United States:

> **Chapter 7 Examination of Evidence**
>
> **Case** ① Japanese company X, claiming that US company Y had stolen X's corporate secrets using employee Z and had improperly used such secrets, filed a lawsuit in the Tokyo District Court, demanding compensation for damage. X believes that in order to establish the fact of infringement of corporate secrets, certain evidence must be examined, such as communications between Y and Z and business records of Y. However, all this evidence is kept in the US, Y's home country. In addition, X believes it is necessary to examine Z, who lives in New York, as a witness. ...
> (International Civil Procedure, at p. 146.)

第 7 章 証拠調べ

【Case】 ① 日本企業 X 社は、米国企業 Y 社が従業員 Z を使って、X 社の企業秘密を盗み出し、不当にこれを使用したとして、東京地方裁判所に損害賠償請求の訴えを提起した。X 社は、企業秘密侵害の事実を立証するためには、Y と Z の通信内容や Y の営業記録等の証拠調べを必要と考えている。しかし、それらはすべて、Y の本拠地である米国に保管されている。また、X は、ニューヨークに住む Z の証人尋問も必要と考えている。(「国際民事手続法〔第 2 版〕」 146 頁)

6. Thus it is clear that this entire chapter is dedicated to the available procedures for discovery and examination of evidence located outside Japan, using Case ① as a study vehicle. Furthermore, the Excerpt is located under the heading "Procedures for the Examination of Evidence," and "Case ①" is mentioned just prior to the Excerpt:

> **3. Procedures for the Examination of Evidence**
>
> Governing Law
>
> Under the principle of "according to the law of the court of jurisdiction", for such matters as the division of responsibility and authority regarding the submission of evidence, procedures for examination of evidence, evidence competence, evaluation of evidence and degree of determination, the procedural laws of the court of jurisdiction will apply. For example, in **Case** ①, if Z's communication records are required, even if the telecommunications company is a foreign carrier, the Tokyo District Court could commission it to conduct an examination pursuant to Article 186 of the Code of Civil Procedure. What is to be proven is also something that is decided by the laws of the court of jurisdiction. Accordingly, in proceedings in courts in Japan, Japanese law will be the court of jurisdiction with respect to the foregoing issues. As a result, in litigation in Japan, under the principle of free determination, in principle, there are no restrictions on evidentiary methods, and in regards to extent of proof, a preponderance of evidence is insufficient, and in principle, a high objective probability is required.
>
> (International Civil Procedure, at pp. 148-149) (emphasis added.)[3]

[3] The underlined portions further show that Japanese courts permit discovery of evidence located outside Japan.

> **3 証拠調べ手続き**
>
> 準拠法
>
> 「手続は法廷地法による」の原則に従い、証拠提出に関する責任や権限の分配、証拠調べ手続、証拠能力、証拠評価、心証の程度などについては、法廷地訴訟法が適用される。たとえば、【Case】①で、Zの通信記録が必要とされた場合、東京地方裁判所は、たとえ通信会社が外国企業であったとしても、民訴法186条に基づいて調査嘱託を利用することが考えられる。証明の対象もまた、法廷地法により決せられる。したがって、わが国裁判所での手続においては、これらの諸問題に関しては、日本法が準拠法となる。その結果、わが国の訴訟においては、自由心証主義のもと原則として証拠方法に制限はなく、証明の程度としては、証拠の優越では足りず、客観的な高度の蓋然性が原則として必要とされる。
>
> (「国際民事手続法〔第2版〕」148-49頁) (emphasis added.)

7. Therefore, the Excerpt discusses whether a Japanese court can order the production of documents and objects located outside Japan in Case ①, and states that a Japanese court can issue such an order. This comports with my understanding of Japanese law. It also comports with my understanding of Japanese law as explained in my original declaration, where I concluded that the Japanese Code of Civil Procedure allows a Japanese court to order any party, whether foreign or domestic, to produce evidence.

8. In paragraph 9 of his declaration, Mr. Ohno states "there is no court precedent where a court ordered a party to produce a document or an object which is located in a foreign country." The more pertinent point, however, is that neither Mr. Ohno or I are aware of a court precedent where a court stated that it cannot order a party to produce a document or an object which is located in a foreign country.

9. For the reasons stated in Paragraphs 4-8 above, Mr. Ohno's conclusion that a Japanese court cannot order Apple to produce documents and objects located outside Japan is not

correct. For the same reasons, the Kobayashi Declaration's premise that a Japanese court cannot order a foreign party to produce a document or an object is similarly not correct.

10. Mr. Ohno's statement in paragraph 16 of his declaration that Samsung could not have sought discovery of the evidence it seeks in the present application through the court in Japan before November 16, 2012 is incorrect for several reasons.

11. In paragraph 12 of his declaration, Mr. Ohno states "[a]lthough the Apple's Complaints filed on June 17, 2011 and August 23, 2011 referred to the dependent claims (20-23, 25, 28-36, 58-61, 71-75) of JP 919, Apple clearly alleges patent infringement based on the three Independent Claims (19, 55 and 66) and did not clearly allege patent infringement based on the dependent claims. Thus, initially, Samsung and Apple only argued the Independent Claims." This is not an accurate statement of the procedural history of the cases.[4]

12. Under Japanese law, a complaint for patent infringement has to describe the patent owner's infringement contentions in detail. My understanding is that a typical complaint for patent infringement in Japan contains more specificity and detail regarding the alleged infringement than in the United States.

13. Apple's Complaints filed on June 17, 2011 and August 23, 2011 specifically alleged infringement of independent claims 19, 55 and 69 of JP 4747919, and dependent claims 20-23, 25, 28-36, 58-61, and 71-75, which depend from these independent claims. Except for claims 69-75, almost all of the asserted claims--including the ones Samsung is filing the present application for--are counterparts to the claims of U.S. Patent No. 7,469,381 asserted against Samsung in the U.S. District Court for the Northern District of California in *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., et al.*, Case No. 11-cv-01846-LHK.

---

[4] These cases are cases 2011 (Yo) 22049 and 2011 (Wa) 27781 currently pending in the Tokyo District Court, the same two identified in my initial declaration at paragraph 2 and in Mr. Ohno's declaration at paragraph 6.

14. In addition to the clear and detailed infringement contentions for the independent claims complete with 17 sets of photographs of the accused products in operation, which are also relevant to the dependent claims, the August 23, 2011 Complaint also identified Samsung's infringing products for the dependent claims and provided a table that compares the claim elements of each asserted dependent claim with the corresponding features in the accused products. Attached as Attachment B-1 is a translation of excerpts from the August 23, 2011 Complaint.[5] Please see pages 1-5, 10, 28-31, 34-36, 56-57 and 62-64 in particular.[6] In fact, Samsung refers to Apple's infringement arguments regarding the dependent claims in the August 23, 2011 Complaint in Samsung's November 16, 2012 brief. Attached as Attachment C-1 is a translation of excerpts from Samsung's November 16, 2012 brief.[7]

15. Therefore, Mr. Ohno's statement that "Apple ... did not clearly allege patent infringement based on the dependent claims" and "initially, Samsung and Apple only argued the Independent Claims" is not correct. He is correct, however, that Samsung initially chose to respond only to the independent claims and not to the dependent claims. Samsung never explained why it was not rebutting Apple's infringement allegations of the dependent claims, during which it filed four briefs on just the independent claims.

16. In paragraph 13 of his declaration, Mr. Ohno states "[o]n the June 22, 2012 preparatory hearing date, Apple wished to examine the dependent claims first. In response to such request, Samsung filed August 6, 2012 Brief where we alleged non-infringement and invalidity arguments and made clarification requests on Apple's allegation with respect to the dependent

---

[5] Attachment B-2 contains the original Japanese text.

[6] The August 23, 2011 Complaint was for a damages action. The June 17, 2011 Complaint was for a preliminary injunction proceeding, which was initiated separately and is subject to stricter confidentiality requirements regarding disclosure of pleadings and filings.

[7] Attachment C-2 contains the original Japanese text.

claims." This is a mischaracterization of what transpired. At the hearing, the court asked Apple whether it would be willing to withdraw some or all of the dependent claims to narrow the issues for the court. In response, Apple subsequently withdrew some of the dependent claims on September 7, 2012, but continued to assert dependent claims 25, 35-36, 61 and 74-75.

17. Apple's withdrawal of some of the originally-asserted dependent claims in September 2012 has no impact on whether Samsung could have filed its invalidity defenses more than a year earlier. As Mr. Ohno acknowledges, Samsung finally responded to Apple's infringement contentions regarding the dependent claims in the Complaints in Samsung's August 6, 2012 brief, wherein it alleged non-infringement and invalidity with respect to all of the dependent claims even though Apple had yet to withdraw any. It is therefore clear that Samsung could easily have made these and its subsequent invalidity allegations much sooner and at any time after it was served with Apple's Complaints.

18. In paragraph 15 of his declaration, Mr. Ohno further states "[b]ased on the Apple's allegations in response to Samsung's clarification requests [in Apple's September 7, 2012 brief], Samsung filed the November 16, 2012 Brief in which it is explained that the public uses of the first generation iPhone destroy the novelty of the Dependent Claims." This is also incorrect. Samsung's clarification requests and Apple's responses were completely unnecessary for Samsung to identify and assert its prior art defenses. Even it they were, there is no reason why Samsung could not have made the same clarification requests soon after it reviewed Apple's Complaints.

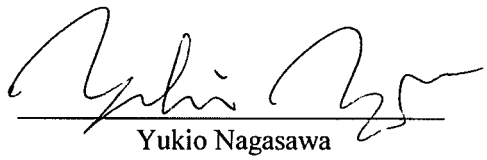
19. In paragraph 16 of his declaration, Mr. Ohno claims that Samsung was unable to request the court in Japan for production of the documents it seeks in the present application, stating "if Samsung made a document request for the first generation iPhone before November 16, 2012, the court should have dismissed such document request because there was no allegation basis." Mr. Ohno further claims Samsung had "no allegation basis" because "a party needs to

allege the facts to be proven by the documents ... when the party files such requests. Thus, for example, a party wishes to produce documents regarding invalidity reason, the party needs to allege the invalidity reason before or at least simultaneously the party files such document requests." (Ohno Decl. at Paragraph 11.)

20. However, Mr. Ohno ignores the fact this "allegation basis" was within the full control of Samsung. As can be seen from the above explanation, the lack of "an allegation basis" prior to Samsung's November 16, 2012 brief was entirely the fault of Samsung. Samsung could have asserted invalidity arguments against the dependent claims, including the first generation iPhone, from the outset. That Samsung chose not to is not an excuse for not filing requests for documents in a timely manner.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America and the State of California that the foregoing is true and correct to the best of my knowledge.

Executed on this 11th day of January, 2013 in Tokyo, Japan.



Yukio Nagasawa

ATTACHMENT A-1

[Page 146]

Chapter 7: Examination of Evidence

Case (1) Japanese company X, claiming that US company Y had stolen X's corporate secrets using employee Z and had improperly used such secrets, filed a lawsuit in the Tokyo District Court, demanding compensation for damage. X believes that in order to establish the fact of infringement of corporate secrets, certain evidence must be examined, such as communications between Y and Z and business records of Y. However, all this evidence is kept in the US, Y's home country. In addition, X believes it is necessary to examine Z, who lives in New York, as a witness.

[Pages 148-149]

3. Procedures for the Examination of Evidence

Governing Law

Under the principle of "according to the law of the court of jurisdiction", for such matters as the division of responsibility and authority regarding the submission of evidence, procedures for examination of evidence, evidence competence, evaluation of evidence and degree of determination, the procedural laws of the court of jurisdiction will apply. For example, in Case (1), if Z's communication records are required, even if the telecommunications company is a foreign carrier, the Tokyo District Court could commission it to conduct an examination pursuant to Article 186 of the Code of Civil Procedure. What is to be proven is also something that is decided by the laws of the court of jurisdiction. Accordingly, in proceedings in courts in Japan, Japanese law will be the court of jurisdiction with respect to the foregoing issues. As a result, in litigation in Japan, under the principle of free determination, in principle, there are no restrictions on evidentiary methods, and in regards to extent of proof, a preponderance of evidence is insufficient, and in principle, a high objective probability is required.

Documentary Evidence, Observation, Expert Testimony; Examination of Parties

Evidentiary methods include witness testimony (party, expert witness, witness) and physical evidence (objects for observation, documents, quasi-documents). In respect to evidence examination procedures, there are different stipulations depending on type of evidentiary method, so it is helpful to look at these separately.

For witness testimony, in cases where a party is to be examined, theoretically, there can be cases such as where the party him/herself is bedridden in a foreign country, but in actuality, in almost all cases, the party will voluntarily appear, and cooperation of the foreign country is not required. In regards to expert testimony, it is difficult to conceive of circumstances where it would be necessary to have a person residing in a foreign country be an expert witness, and through utilization of private expert testimony, official expert testimony can be avoided.

In regards to physical evidence, for objects for observation and documents that a party possesses, in most cases the party will voluntarily make submission; for objects for observation and documents that are in a counterparty's possession, as long as the party submits to the jurisdiction of courts in Japan, the issue of an order to present an object for observation (Article 232 of the Code of Civil Procedure) or order for submission of documents (Article 223 of the Code of Civil Procedure) is naturally allowed. What becomes a problem are objects and documents possessed by third parties. In general, third parties other

than litigation parties also owe an obligation to submit objects for observation and an obligation to submit documents, but this is an obligation under national law stipulating cooperation with courts, and assumes that the third party submits to the jurisdiction of the courts of Japan. Accordingly, while it is allowed to issue orders to submit objects or orders to submit documents to persons who do not submit to the jurisdiction of Japanese courts, this will be nothing more than a request for voluntary submission, and non-penal fines and other sanctions cannot be imposed on such persons.

第7章 証拠調べ

【*Case*】① 日本企業X社は，米国企業Y社が従業員Zを使って，X社の企業秘密を盗み出し，不当にこれを使用したとして，東京地方裁判所に損害賠償請求の訴えを提起した。X社は，企業秘密侵害の事実を立証するためには，YとZの通信内容やYの営業記録等の証拠調べを必要と考えている。しかし，それらはすべて，Yの本拠地である米国に保管されている。また，Xは，ニューヨークに住むZの証人尋問も必要と考えている。

② 米国企業A社は，日本企業J社が従業員Iを使って，A社の企業秘密を盗み出し，不当にこれを使用したとして，ニューヨーク連邦地方裁判所（district court）に損害賠償請求訴訟を提起した。A社は，企業秘密侵害の事実を立証するためには，J社とIの通信内容やJ社の営業記録等の証拠調べを必要と考え，J社に対して，ディスカバリー（discovery）を求めてきた。

また，A社は，東京に住むIの証言を録取したいと考えている。

1 渉外訴訟における証拠調べ

裁判は，手続・実体の両面において適正でなければならない。実体的に適正な裁判に至るためには，適正な訴訟資料を必要とする。とくに証拠の有無が裁判の結論に直結し，その重要なことは多言を要しない。

渉外的要素のある裁判手続においては，証拠が法廷地国以外の国に存在することも稀ではない。証拠調べの主体は裁判所であり，証拠調べは裁判権行使の一内容である。したがって，外国にある証拠の取調べは，外国における主権の行使となり，主権侵害の問題を生じる可能性がある。それゆえ，在外証拠の取調べに当たっては，外国の協力を必要とする。国家間での証拠調べに関する協力は，送達における協力と並ぶ国際司法共助に関するもう一つの核心である。ところで，一般に証明の対象は，事実である。しかし，外国法もまた証明の対象とされ，裁判所が外国大使館等に対して調査嘱託を行うことも考えられる（→第8章*3*）。これに対して回答することも，外国裁判手続に対する協力であり，広義の司法共助に含まれる。

本章は，狭義の司法共助のうち証拠に関する問題を取り扱う。

2 証拠調べと証拠収集

証拠収集

証拠調べの前提として，証拠方法（証拠調べの対象）が収集されなければならない。わが国では，弁論主義の支配する通常の民事訴訟においてはもちろんのこと，職権探知主義が採られている手続においても，実際には証拠のほとんどは当事者の手によって収集されている。私人たる当事者により行われる証拠収集活動は主権行為ではなく，たとえそれが外国で行われたとしても，外国主権の侵害問題を生じない。反対に，外国訴訟の当事者が，日本国内で，私人として（強制力を用いることができないのは当然である），外国訴訟のため

Case5:12-mc-80275-LHK Document10-2 Filed01/11/13 Page14 of 53
ATTACHMENT A-2
1/3

の証拠を収集することは，わが国主権に対する侵害とはならない。

訴訟資料の収集として共通する当事者照会（民訴163条）や提訴予告付提訴前照会（民訴132条の2）は，制裁を伴わず，私人たる当事者が相手方に対して行う任意の調査であり，外国にいる相手方に対して実施されたとしても，主権侵害の問題を生じることはない。また，弁護士法23条に基づく照会も，各単位弁護士会を通じて行われ（単位弁護士会の会長名で行われる），強制力がなく，主権行為とはならない。

証拠保全

これに対して，提訴前の証拠保全（民訴234条）や証拠収集処分（民訴132条の4）の主体は裁判所であり，その実施は原則として主権の及ぶ範囲に限定され，司法共助を要する場合が生じる。

3 証拠調べ手続

準拠法

「手続は法廷地法による」の原則に従い，証拠提出に関する責任や権限の分配，証拠調べ手続，証拠能力，証拠評価，心証の程度などについては，法廷地訴訟法が適用される。たとえば，【*Case*】①で，Zの通信記録が必要とされた場合，東京地方裁判所は，たとえ通信会社が外国企業であったとしても，民訴法186条に基づいて調査嘱託を利用することが考えられる。証明の対象もまた，法廷地法により決せられる。したがって，わが国裁判所での手続においては，これらの諸問題に関しては，日本法が準拠法となる。その結果，わが国の訴訟においては，自由心証主義のもと原則として証拠方法に制限はなく，証明の程度としては，証拠の優越では足りず，客観的な高度の蓋然性が原則として必要とされる。

書証・検証・鑑定と当事者尋問

証拠方法には，人証（当事者，鑑定人，証人）と物証（検証物，文書および準文書）がある。証拠調べ手続に関しては，それぞれ別個に規定されており，これを分けて考えることが有益であろう。

人証のうち，当事者を証拠方法とする場合，理論上は当事者本人が外国で病床にあるような場合も考えられるが，実際には任意に出頭する場合がほとんどであり，外国の協力を必要としない。鑑定に関しても，特に外国在住の者を鑑定人としなければならない事態は考えにくく，私鑑定の活用により正式な鑑定を回避することも可能である。

また，物証に関しては，当事者が所持する検証物や文書については，任意に提出されることが多いであろうし，相手方が所持する検証物および文書について，検証物の提示命令（民訴232条）や文書提出命令（民訴223条）を出すことは，当事者がわが国の裁判権に服している以上，当然に許される。問題となるのは，第三者が所持する検証物・文書である。一般に，当事者以外の第三者もまた，検証物提示義務，文書提出義務を負うものとされるが，それは裁判への協力を内容とする国法上の義務であり，第三者がわが国の裁判権に服していることを前提とする。したがって，わが国の裁判権に服しない者に対して検証物の提示命令や文書提出命令を発することは許されるとしても，任意の提出を求める意味しか持ち得ず，過料等の制裁を課すことはできない。

Case5:12-mc-80275-LHK Document10-2 Filed01/11/13 Page15 of 53
2/3

国際民事手続法〔第2版〕
International Civil Procedure, 2nd ed.
ARMA 有斐閣アルマ

2005年9月30日　初　版第1刷発行
2012年7月10日　第2版第1刷発行

著　者　本間靖規
中野俊一郎
酒井　一

発行者　江草貞治
発行所　株式会社 有斐閣
郵便番号 101-0051
東京都千代田区神田神保町 2-17
電話　(03)3264-1314〔編集〕
(03)3265-6811〔営業〕
http://www.yuhikaku.co.jp/

印刷・株式会社精興社／製本・大口製本印刷株式会社
© 2012, Y. Honma, S. Nakano, H. Sakai. Printed in Japan
落丁・乱丁本はお取替えいたします。
★定価はカバーに表示してあります。
ISBN 978-4-641-12475-2

JCOPY 本書の無断複写（コピー）は，著作権法上での例外を除き，禁じられています。複写される場合は，そのつど事前に，（社）出版者著作権管理機構（電話03-3513-6969, FAX03-3513-6979, e-mail: info@jcopy.or.jp）の許諾を得てください。

Case5:12-mc-80275-LHK Document10-2 Filed01/11/13 Page16 of 53

ATTACHMENT B-1

[Page 1]

Complaint

August 23, 2011

To: Tokyo District Court

Attorney for the Plaintiff	Yukio Nagasawa
Attorney for the Plaintiff	Chie Yakura
Attorney for the Plaintiff	Hideto Nagai
Attorney for the Plaintiff	Shinsuke Kaneko
Patent Attorney for the Plaintiff	Yasunori Ohtsuka
Assistant Patent Attorney for the Plaintiff	Yasuhiro Ohtsuka

Details of the Parties: Per attached List of Parties

Indication of the case: Case of Demand for Damages, etc.

Amount claimed: 100 million yen

Stamp duty: 320,000 yen

[Page 2]

Gist of Claim

The Plaintiff seeks the following judgment and declaration of provisional execution:

1. The Defendants shall jointly and severally pay to the Plaintiff 100 million yen and an annual rate of 5% on such amount from the date of service of the complaint until the completion of payment.

2. The Defendants shall bear the costs of litigation.

Cause of Action

[Pages 3-5]

III. Patent

1. Plaintiff's Utility Patent

The Plaintiff owns the following utility patent (Plaintiff's Evidence No. 1).

a.	Utility patent registration number	JPB 4743919
b.	Title of the Invention	List scrolling and document translation, scaling, and rotation on a touch-screen display
c.	Date of application	January 4, 2008
d.	Application Number	JP2009-544996
e.	Date of registration	May 20, 2011
f.	Priority date	January 7 and 8, June 22, 28 and 29, and December 14, 2007,
g.	Priority Application Number	60/883801, 60/879253, 60/879469, 60/945858, 60/946971, 60/937993 and 11/956969

2. Scope of patent claims

Claims 19, 55 and 69 in the Patent are as follows (hereinafter, the patent inventions of claims 19, 55 and 69 are referred to as "Invention 1," "Invention 2" and "Invention 3," respectively.) (Plaintiff's Evidence No. 2)

[Page 10]

IV. Infringement of the Patent by the Defendants

1. Defendants' Acts

The Defendants all engage in importation and sale of the products listed in the attached List of Accused Products 1 through 3 as their business (hereinafter, "Accused Product 1," "Accused Product 2," and "Accused Product 3" are collectively called "Accused Products").

[Pages 28-31]

(11) Dependent claims of Claim 19 of Invention 1

As described above, elements A1 through K1 of Invention 1 cover all components A1 through K1 of the Accused Products. In addition, claims 20-23, 25, and 28-36 of the present Patent (Plaintiff's Evidence No. 2), which depend from claim 19, also cover the Accused Products.

Claim	Dependent Claim Limitations	Accused Products
Claim 20.	The device according to claim 19, wherein the first, second, third and fourth portion	With the "Gallery" application, first through fourth portions of a

Claim	Dependent Claim Limitations	Accused Products
	of the electronic document are displayed at the same magnification.	digital image are displayed at the same magnification.
Claim 21.	The device according to claim 19, wherein the movement of the object is on the touch screen display.	Movement of the object such as a finger is on the touch screen display of the Accused Products.
Claim 22.	The device according to claim 19, wherein the object is a finger.	The object includes a finger.
Claim 23.	The device according to claim 19, wherein the first direction is a vertical direction, a horizontal direction, or a diagonal direction.	The first direction can be at least horizontal, vertical, or a diagonal direction.
Claim 25.	The device according to claim 19, wherein the electronic document is a digital image.	The electronic document includes a digital image.
Claim 28.	The device according to claim 19, wherein the second direction is opposite the first direction.	The second direction is opposite the first direction (e.g., if the first direction is horizontally left, then the second direction is horizontally right; if the first direction is vertically up, then the second direction is vertically down; or if the first direction is diagonally left, then the second direction is diagonally up).
Claim 29.	The device according to claim 19, wherein gradually moving in the first direction prior to reaching an edge of the document has an associated speed of movement that corresponds to a speed of movement of the object.	Gradually moving in the first direction prior to reaching an edge of the digital image has an associated speed of movement that corresponds to a speed of movement of a finger.
Claim 30.	The device according to claim 19, wherein gradually moving in the first direction is in accordance with a simulation of an equation of motion having friction.	Gradually moving a digital image in the first direction results in attenuated, damped motion, giving the impression the digital image is a physical object. When a finger is removed from the touch screen display, the digital image that was moving in the first direction slows down, which corresponds to the simulation of an equation of motion including a friction term.
Claim 31.	The device according to claim 19, wherein	The area beyond the edge of a

Claim	Dependent Claim Limitations	Accused Products
	the area beyond the edge of the document is black, gray, a solid color, or white.	digital image is black.
Claim 32.	The device according to claim 19, wherein the area beyond the edge of the document is visually distinct from the document.	The area beyond the edge of a digital image is visually distinct from the digital image.
Claim 33.	The device according to claim 19, wherein gradually moving the document in the second direction is a damped motion.	Gradually moving a digital image in the second direction results in attenuated, damped motion, giving the impression the digital image is a physical object.
Claim 34.	The device according to claim 19, wherein changing from gradually moving in the first direction to gradually moving in the second direction until the area beyond the edge of the document is no longer displayed makes the edge of the electronic document appear to be elastically attached to an edge of the touch screen display or to an edge displayed on the touch screen display.	Changing from moving in the first direction to gradually moving in the second direction until the area beyond the edge of the document is no longer displayed makes the edge of the digital image appear to "bounce-back" to the edge of the screen, as if it were elastically attached to an edge of the touch screen display or to an edge displayed on the touch screen display.
Claim 35.	Gradually moving in the first direction prior to reaching the edge of the electronic document has a first associated distance that corresponds to a distance of movement of the object prior to reaching the edge of the electronic document;	Gradually moving in the first direction before reaching the edge of the electronic document is for the same distance as the finger moves prior to reaching the edge of the electronic document.
	The device according to claim 19, wherein … displaying an area beyond the edge of the electronic document comprises gradually moving the electronic document in the first direction for a second associated distance, wherein the second associated distance is less than an associated distance corresponding to a distance of movement of the object after reaching the edge of the electronic document.	Once the edge of the electronic document is reached, gradually moving beyond the edge proceeds for less distance than the distance the finger moves.
Claim 36.	Gradually moving in the first direction prior to reaching the edge of the electronic document has a first associated speed that corresponds to a speed of movement of the	Gradually moving in the first direction before reaching the edge of the electronic document is at a speed that corresponds to

Claim	Dependent Claim Limitations	Accused Products
	object,	the speed at which the finger moves.
	The device according to claim 19, wherein … displaying an area beyond the edge of the electronic document comprises gradually moving the electronic document in the first direction at a second associated speed, wherein the second associated speed is slower than the first associated speed.	Once the edge of the electronic document is reached, gradually moving beyond the edge proceeds at a slower speed than the speed at which the finger moves.

(12) Other Programs in the Accused Products and Invention 1

In (7) through (9) above, components h1 through j1 are specified in regards to cases where the Accused Product's "Gallery" application is activated. However, the applications of Accused Products that can be specified by components h1 through j1 are not limited to "Gallery" application.

Even aside from "Gallery," Table 1 (page 49 *et seq.* of this document) lists applications pre-installed in Accused Products that involve providing a "bounce-back effect" in a similar manner to "Gallery" when displaying electronic images, or a "bounce-back effect" in "list scroll display" relevant to Invention 3 discussed below.

As long as these applications provide a "bounce-back" effect, the Accused Products clearly satisfy claims 19-23, 25, and 27-36.

As indicated in claim 27 of Invention 1, which depends from claim 19, "The device according to claim 19, wherein the electronic document includes a list of items," it is clear that "list scroll display", which provides a "bounce-back" effect", also falls under the technical scope of Invention 1.

[Pages 34-36]

(5) Dependent claims of Claim 55 of Invention 2.

As described above, the Accused Products satisfy all the elements of Invention 2. Given this, the Accused Products also satisfy the elements (Plaintiff's Evidence No. 2) of the Invention set forth in claims 56-61 of Invention 2, which depend on claim 55 as follows.

Claim	Dependent Claim Limitations	Accused Products
Claim 56.	The device according to claim 55, wherein the device is a portable multifunction device.	Accused Products are portable multifunctional devices.

Claim 57.	The device according to claim 55, wherein the movement of the object is on the touch screen display.	With the "Gallery" application, the movement of a finger is on the touch screen display of the Accused Product.
Claim 58.	The device according to claim 55, wherein the object is a finger.	The object includes a finger.
Claim 59.	The device according to claim 55, wherein the first direction is a vertical direction, a horizontal direction, or a diagonal direction.	The first direction can be at least horizontal or vertical, or diagonal.
Claim 60.	The device according to claim 55, wherein the second direction is opposite the first direction.	The second direction is opposite the first direction (e.g., if the first direction is horizontally left, then the second direction is horizontally right; if the first direction is vertically up, then the second direction is vertically down; or if the first direction is diagonally down, then the second direction is diagonally up).
Claim 61.	Gradually moving in the first direction prior to reaching the edge of the electronic document has a first associated distance that corresponds to a distance of movement of the object prior to reaching the edge of the electronic document;	Gradually moving in the first direction before reaching the edge of the electronic document is for the same distance as the finger moves prior to reaching the edge of the list.
	The device according to claim 55, wherein … displaying an area beyond the edge of the electronic document comprises gradually moving the electronic document in the first direction for a second associated distance, wherein the second associated distance is less than an associated distance corresponding to a distance of movement of the object after reaching the edge of the electronic document.	Once the edge of the electronic document is reached, scrolling beyond the edge proceeds for less distance than the distance the finger moves.

(6) Other Programs in the Accused Products and Invention 2

The assertions in (2) through (4) above are on the basis of components h1 through j specified for the case where the Accused Products' "Gallery" application is activated.

However, the Accused Product applications that can be specified by components h1 through j1 are not limited to the "Gallery" application.

Even aside from "Gallery," Table 1 (page 49 *et seq.* of this document) lists applications pre-installed in Accused Products providing a "bounce-back effect" in an "electronic document."

As long as these applications provide a "bounce-back" effect, the Accused Products clearly satisfy claims 55-61.

[Pages 56-57]

(6) Dependent claims of Claim 69 of Invention 3.

As described above, the Accused Products satisfy all of the elements of Invention 3. Moreover, the Accused Products also satisfy the elements (Plaintiff's Evidence No. 2) of the Invention set forth in claims 70-75, which depend from claim 69, as follows.

Claim	Dependent Claim Limitations	Accused Products
Claim 70.	The device according to claim 69, wherein the device is a portable multifunction device.	Accused products are portable multifunctional devices.
Claim 71.	The device according to claim 69, wherein the movement of the object is on the touch screen display.	With the "Settings" application, the movement of a finger is on the touch screen display.
Claim 72.	The device according to claim 69, wherein the object is a finger.	The object includes a finger.
Claim 73.	The device according to claim 69, wherein the first direction is a vertical direction or a horizontal direction.	The first direction can at least be vertical.
Claim 74.	Scrolling in the first direction prior to reaching the terminus of the list has a first associated scrolling distance that corresponds to a distance of movement of the object prior to reaching the terminus of the list;	Scrolling in the first direction before reaching the end of the list is for the same distance as the finger moves prior to reaching the end of the list.
	The device according to claim 69, wherein … displaying an area beyond the terminus of the list comprises scrolling the list in the first direction for a second associated scrolling distance, wherein the second associated scrolling distance is less than an associated scrolling distance corresponding to a distance of movement of the object after reaching the terminus of the list.	Once the end of the list is reached, scrolling beyond the edge proceeds for less distance than the distance the finger moves.

Claim 75.	Scrolling in the first direction prior to reaching the terminus of the list has a first associated scrolling speed that corresponds to a speed of movement of the object,	Scrolling in the first direction before reaching the end of the list is at a speed that corresponds to the speed at which the finger moves.
	The device according to claim 69, wherein … displaying an area beyond the terminus of the list comprises scrolling the list in the first direction at a second associated scrolling speed, wherein the second associated scrolling speed is slower than the first associated scrolling speed.	Once the end of the list is reached, scrolling beyond the end proceeds at a slower speed.

3. Infringement of the Patent

As described above, since the Defendants are importing and selling the Accused Products that fall under the technical scope of the Inventions as their business, such acts by the Defendants constitute an infringement of the Patent.

[Pages 62-63]

(Annex)

Parties

1 Infinite Loop, Cupertino CA 95014 USA

Plaintiff: Apple Inc.

Representative: Noreen Krall

Shin-Tokyo Bldg. Suite 225, 3-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005

The Tokyo Marunouchi Law Offices

Phone 03-3213-1081

FAX 03-3216-2035

Attorney for the Plaintiff: Yukio Nagasawa

1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6529

Ito & Mitomi (service location)

Phone 03-3214-6522

FAX 03-3214-6512

Attorney for the Plaintiff: Chie Yakura

Attorney for the Plaintiff: Hideto Nagai

Attorney for the Plaintiff: Shinsuke Kaneko

Kioicho Park Building 7F, 3-6 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0094, Ohtsuka Patent Office

Phone 03-5276-3241

FAX 03-5276-3242

Patent Attorney for the Plaintiff Yasunori Ohtsuka

Assistant Patent Attorney for the Plaintiff Yasuhiro Ohtsuka

Defendants

Samsung Japan Corp.

Representative Director Jin-Hyuk Yun

1-1, 3-chome, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8532

Samsung Telecommunications Japan Co. Representative Director Seo Hyung Won4-chome, 2-1, Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073

[Page 64]

(Annex)

List of Accused Products

1. GALAXY S SC-02B
2. GALAXY Tab SC-01C
3. GALAXY S II SC-02C

東京高等・地方・家庭・簡易裁判所 当直 23.8.23 時 分 受付

控

訴　　状

平成２３年 8 月 23 日

東京地方裁判所　御中

原告訴訟代理人弁護士　長　沢　幸　男

同　矢　倉　千　栄

同　永　井　秀　人

同　金　子　晋　輔

原告訴訟代理人弁理士　大　塚　康　徳

同　補佐人弁理士　大　塚　康　弘

当事者の表示	別紙当事者目録記載のとおり
事件の表示	損害賠償等請求事件
訴　　額	１億円
貼用印紙代額	３２万円

請　求　の　趣　旨

1　被告らは、原告に対し、連帯して、金１億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え

2　訴訟費用は被告らの負担とする

との判決並びに仮執行の宣言を求める。

請　求　の　原　因

第１　はじめに

スマートフォンやタブレット型コンピュータ等の携帯電子機器は携帯性に優れているが、一度にディスプレイに表示できる情報量が限られている。ウェブページや写真、住所録のようなアイテムリストは、ディスプレイ上に閲覧可能な大きさで全体を表示することができないことが多い。また、電子ドキュメントがディスプレイよりも大きい場合、ディスプレイ上に表示されていない部分を見るためには電子ドキュメントを移動させる必要がある。しかしながら、従来の携帯電子機器は、移動した電子ドキュメントが縁に到達した場合に、それまで移動してきた方向にそれ以上進めなくなりはするものの、それ以外に、電子ドキュメントが縁に到達したことをユーザーに示唆するものはなかった。

本件発明（本書５頁で定義する。）は、ユーザーに対して、電子ドキュメントが縁に到達したというフィードバックを、直ちに、視覚的にわかるような形で返すことで、この課題を解決するものである。具体的には、例えば指で電子ドキュメントを移動させる場合、電子ドキュメントが縁に到達すると、電子ドキュメントの縁を越えた部分が表示され、指を電子ドキュメントから離すと、

電子ドキュメントは、電子ドキュメントの縁を越えた部分が表示されなくなるまで、それまで移動してきた方向とは逆の方向に、徐々に移動する。このような、電子ドキュメントが跳ね返るような視覚的効果（「バウンスバック」効果）は、ｉＰｈｏｎｅやｉＰａｄで用いられており、両製品を特徴付けるものとして広く知られている。

第２　当事者

１　原告

原告は、アメリカ合衆国カリフォルニア州法を準拠法として設立された法人であり、コンピュータ、家庭用電子機器、オペレーティングシステム（ＯＳ）及びアプリケーションソフトウェアの開発及びマーケティングの分野における世界最大手の企業の一つである。原告は、きわめて革新的な企業であり、とりわけグラフィカルユーザーインターフェイス（ＧＵＩ）において、世界的に他の企業を牽引する役割を果たしている。また、原告は、世界中に数多くのユーザーを有する大ヒット商品であるｉＰａｄやｉＰｈｏｎｅのデザインや開発において非常に高い知名度を誇っている。

２　被告ら

被告日本サムスン株式会社は、家庭用及び産業用電気機械器具、通信機器並びにそれらの関連機器と部品、コンピュータ及び同周辺機器製品、及びコンピュータプログラム等の売買、輸出入等を業とする株式会社であり、同サムスンテレコムジャパン株式会社は、電子応用通信機器、コンピュータ及び周辺機器・端末機器とその部品、並びに有線、無線通信機器及び関連機器とその部品等の製作、輸出入販売等を業とする株式会社である。

第３　本件特許権

１　原告の特許権

原告は、次の特許（以下、「本件特許」といい、この特許権を「本件特許権」という。）の特許権者である（甲１）。

特許番号	第４７４３９１９号
発明の名称	タッチスクリーンディスプレイにおけるリストのスクローリング、ドキュメントの並進移動、スケーリング及び回転
出願日	平成２０年１月４日
出願番号	特願２００９－５４４９９６
登録日	平成２３年５月２０日
優先日	平成１９年１月７日 平成１９年１月８日 平成１９年６月２２日 平成１９年６月２８日 平成１９年６月２９日 平成１９年１２月１４日
優先権主張番号	６０／８８３，８０１ ６０／８７９２５３ ６０／８７９４６９ ６０／９４５８５８ ６０／９４６９７１ ６０／９３７９９３ １１／９５６９６９

２　本件特許の特許請求の範囲

本件特許の特許請求の範囲の請求項１９、５５及び６９の記載は以下のとおりである（以下、上記請求項１９、５５及び６９記載の特許発明をそれぞれ

「本件発明１」、「本件発明２」及び「本件発明３」といい、総称して「本件発明」という。）（甲２）。

（１）本件発明１（本件特許の特許請求の範囲の請求項１９）

タッチスクリーンディスプレイと、１つ以上のプロセッサと、メモリと、１つ以上のプログラムと、を備え、前記１つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記１つ以上のプロセッサにより実行されるように構成され、前記プログラムは、電子ドキュメントの第１部分を表示するためのインストラクションと、前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトの移動を検出するためのインストラクションと、前記移動を検出するのに応答して、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記電子ドキュメントを第１方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの前記第１部分とは異なる第２部分を表示するためのインストラクションと、前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間に前記電子ドキュメントを前記第１方向に移動する間に前記電子ドキュメントの縁に到達するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示し、且つ前記電子ドキュメントの前記第１部分より小さい第３部分を表示するためのインストラクションと、前記タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近にオブジェクトがもはやないことを検出するのに応答して、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで前記電子ドキュメントを第２方向に徐々に移動して、前記電子ドキュメントの第１部分とは異なる第４部分を表示するためのインストラクションと、を含む、装置。

（２）本件発明２（本件特許の特許請求の範囲の請求項５５）

タッチスクリーンディスプレイと、１つ以上のプロセッサと、メモリと、１つ以上のプログラムと、を備え、前記１つ以上のプログラムは、前記メモリに記憶されて、前記１つ以上のプロセッサにより実行されるように構

Ｋ３：を含む、装置。

第４　被告らによる本件特許権の侵害

１　被告らの行為

被告らは、いずれも、業として、別紙被告製品目録１ないし３記載の製品（以下それぞれ「被告製品１」、「被告製品２」及び「被告製品３」といい、総称して「被告製品」という。）を輸入、販売等している。

２　被告製品の構成要素

（１）本件発明１及び２と対比すべき被告製品の特徴的構成要素

本件発明１及び２と対比すべき被告製品の特徴的構成要素は、以下のとおりである。

ａ１：タッチスクリーンディスプレイと、

ｂ１：ＣＰＵと、

ｃ１：ＲＯＭやＲＡＭで構成されるメモリと、

ｄ１：Ａｎｄｒｏｉｄプラットフォーム及びアプリケーションソフトウェアを含むプログラムと、を備え、

ｅ１：プログラムは、メモリに記憶されて、ＣＰＵにより実行されるように構成され、前記プログラムは、

ｆ１：タッチスクリーンディスプレイ上にデジタル画像（写真）の第１部分を表示するためのインストラクションと、

ｇ１：タッチスクリーンディスプレイ上における指等の移動を検出するためのインストラクションと、

ｈ１：タッチスクリーンディスプレイ上での指等の移動の検出に応答して、タッチスクリーンディスプレイ上に表示されたデジタル画像（写真）の第１部分を第１方向としての左方向に徐々に移動し、デジタル画

示されなくなるまで、第１方向としての左方向とは異なる第２方向としての右方向にデジタル画像を徐々に移動し、デジタル画像の上記第１部分とは異なる第４部分を表示するためのインストラクション」を含むことは明らかである。そして、このような構成要素ｊ１のインストラクションは、本件発明１の構成要件Ｊ１のインストラクションに相当するものである。

よって、被告製品の構成要素ｊ１は、本件発明の構成要件Ｊ１を充足する。

（１０）本件発明１の構成要件Ｋ１と、被告製品の構成要素ｋ１について

被告製品は携帯型の端末装置である。よって、被告製品の構成要素ｋ１は本件発明１の構成要件Ｋ１を充足する。

（１１）本件発明１の請求項１９の従属項について

上記のように、被告製品は、本件発明１の構成要件Ａ１ないし Ｋ１の全てを充足するものである。その上で更に述べれば、本件発明１の請求項１９に従属する請求項２０ないし２３、２５及び２８ないし３６に記載の本件発明の各構成要件（甲２）についても、下記のとおり、被告製品はこれらを充足するものである。

記

請求項	構成要件	被告製品
請求項２０	前記電子ドキュメントの第１部分、前記電子ドキュメントの第２部分、前記電子ドキュメントの第３部分及び前記電子ドキュメントの第４部分は、同じ倍率で表示される、請求項１９に記載の装置。	『Gallery (ギャラリー)』アプリケーションでは、デジタル画像の第１部分ないし第４部分が同じ倍率で表示される。
請求項２１	前記オブジェクトの移動は、前記タッチスクリーンディスプレイ上で生じる、請求項１９に記載の装置。	指等の移動は、被告製品のタッチスクリーンディスプレイ上で生じる。
請求項２２	前記オブジェクトは指である、請求項１９に記載の装置。	指もオブジェクトに当たる。

請求項	構成要件	被告製品
請求項２３	前記第１方向は、垂直方向、水平方向、又は対角方向である、請求項１９に記載の装置。	第１方向は、少なくとも、垂直方向、水平方向又は対角方向である。
請求項２５	前記電子ドキュメントは、デジタル映像である、請求項１９に記載の装置。	デジタル画像も電子ドキュメントに当たる。
請求項２８	前記第２方向は、前記第１方向と逆である、請求項１９に記載の装置。	第２方向は第１方向と逆である（例えば、第１方向が水平左方向であれば、第２方向は水平右方向である。また、第１方向が垂直上方向であれば、第２方向は垂直下方向である。さらに、第１方向が対角左斜め下方向であれば、第２方向は対角右斜め上方向である。）。
請求項２９	前記ドキュメントの縁に到達するまで前記第１方向に徐々に移動することは、前記オブジェクトの移動スピードに対応する関連移動スピードを有する、請求項１９に記載の装置。	デジタル画像の縁に到達するまで第１方向に徐々に移動することは、指等の移動スピードに対応する関連移動スピードを有する。
請求項３０	前記第１方向に徐々に移動することは、摩擦を有する運動の方程式のシミュレーションに基づく、請求項１９に記載の装置。	デジタル画像が第１方向に徐々に移動する場合、動きが減衰していき、あたかもデジタル画像が物体であるかのような印象を与える。指がタッチスクリーンディスプレイから離れると、第１方向に移動していたデジタル画像の移動速度が遅くなり、それは、摩擦を有する運動方程式のシミュレーションに対応する。
請求項３１	前記ドキュメントの縁を越えるエリアは、ブラック、グレー、ソリッドカラー又はホワイトである、請求項１９に記載の装置。	デジタル画像の縁を越えるエリアはブラックである。
請求項３２	前記ドキュメントの縁を越えるエリアは、前記ドキュメントとは視覚上異なる、請求項１９に記載の装置。	デジタル画像の縁を越えるエリアは、デジタル画像とは視覚上異なる。
請求項３３	第２方向に前記ドキュメントを徐々に移動することは、減衰運動である、請求項	第２方向に前記ドキュメントを徐々に移動する場合、動きが減

請求項	構成要件	被告製品
	１９に記載の装置。	衰していき、あたかもデジタル画像が物体であるかのような印象を与える。
請求項３４	前記第１方向に徐々に移動することから、前記ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで第２方向に徐々に移動することへの切り換えは、前記電子ドキュメントの縁が、前記タッチスクリーンディスプレイの縁又は前記タッチスクリーンディスプレイに表示される縁に弾性的に取り付けられているような表示により行う、請求項１９に記載の装置。	第１方向に徐々に移動することから、前記ドキュメントの縁を越えるエリアがもはや表示されなくなるまで第２方向に徐々に移動することへの切り換えは、デジタル画像の縁が、あたかもタッチスクリーンディスプレイの縁又はタッチスクリーンディスプレイに表示される縁に弾性的に取り付けられているかのような表示により行われる。
請求項３５	前記電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第１方向に徐々に移動する場合、前記電子ドキュメントは、前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第１の関連移動距離を移動し、	電子ドキュメントが、電子ドキュメントの縁に到達するまで第１方向に徐々に移動する場合、電子ドキュメントの縁に到達するまでの指の移動距離と同じ距離を移動する。
	更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第１方向に第２の関連移動距離について徐々に移動することを含み、当該第２の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離より短い、請求項１９に記載の装置。	電子ドキュメントの縁に到達すると、縁を越えて移動する距離は、指が移動する距離よりも短い。
請求項３６	前記電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第１方向に徐々に移動することは、前記オブジェクトの移動スピードに対応する第１の関連移動スピードを有し、	電子ドキュメントの縁に到達するまで第１方向に徐々に移動することは、指の移動スピードに対応するスピードを有する。
	更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第１方向に第２の関連移動スピードで徐々に移動することを含み、当該第２の関連移動スピードは、前記第１の関連移動スピードより低速であ	電子ドキュメントの縁に到達すると、縁を越えて徐々に移動することは、前記の指の移動スピードに対応するスピードよりも低速である。

請求項	構成要件	被告製品
	る、請求項１９に記載の装置。	

（１２）被告製品と本件発明１の他のプログラム

上記（７）ないし（９）では、被告製品の『Gallery（ギャラリー）』アプリケーションを起動した場合について、構成要素ｈ１ないしｊ１を特定した。しかしながら、構成要素ｈ１ないしｊ１が特定可能な被告製品のアプリケーションは、『Gallery（ギャラリー）』アプリケーションに限定されるものではない。

『Gallery（ギャラリー）』以外にも、被告製品においては、本書４９頁以下における表１に列挙する被告製品に初期設定としてインストールされているアプリケーションにおいて、『Gallery（ギャラリー）』でデジタル画像を表示した場合と同様の「バウンスバック」効果又は後述する本件発明３と関連する「リストのスクロール表示」における「バウンスバック」効果が、『電子ドキュメント』について得られた。

これらのアプリケーションが「バウンスバック」効果を有する以上、被告製品が請求項１９ないし２３、２５及び２７ないし３６を充足することは明らかである。

なお、本件発明１の請求項１９の従属項である請求項２７に『前記電子ドキュメントは、アイテムのリストを含む、請求項１９に記載の装置。』と記載されているように、「バウンスバック」効果を有する「リストのスクロール表示」も、本件発明１の技術的範囲に含まれることは明らかである。

ての左方向とは異なる第２方向としての右方向にデジタル画像を徐々に移動し、デジタル画像の上記第１部分とは異なる第４部分を表示するためのインストラクション」を含み、このような構成要素ｊ１のインストラクションは、本件発明１の構成要件Ｊ１のインストラクションに相当するものである。

そして、本件発明２の構成要件Ｊ２は、本件発明１の構成要件Ｊ１の『前記電子ドキュメントの第１部分とは異なる第４部分を表示する』の構成を省略したものに他ならないから、構成要素ｊ１のインストラクションが、構成要件Ｊ２のインストラクションに相当することも明らかである。

よって、被告製品の構成要素ｊ１は、本件発明２の構成要件Ｊ２を充足する。

（５）本件発明２の請求項５５の従属項について

上記のように、被告製品は、本件発明２の構成要件の全てを充足するものである。その上で更に述べれば、本件発明２の請求項５５に従属する請求項５６ないし６１に記載の本件発明の各構成要件（甲２）についても、下記のとおり、被告製品はこれらを充足するものである。

記

請求項	構成要件	被告製品
請求項５６	前記装置は、ポータブルマルチファンクション装置である、請求項５５に記載の装置。	被告製品は、ポータブルマルチファンクション機器である。
請求項５７	前記オブジェクトの移動は、前記タッチスクリーンディスプレイ上で生じる、請求項５５に記載の装置。	『Gallery (ギャラリー)』アプリケーションでは、指等の移動は被告製品のタッチスクリーンディスプレイ上で生じる。
請求項５８	前記オブジェクトは、指である、請求項５５に記載の装置。	指もオブジェクトである。

請求項	構成要件	被告製品
請求項５９	前記第１方向は、垂直方向、水平方向、又は対角方向である、請求項５５に記載の装置。	第１方向は、少なくとも、垂直方向、水平方向、又は対角方向である。
請求項６０	前記第２方向は、前記第１方向と逆である、請求項５５に記載の装置。	第２方向は第１方向と逆である（例えば、第１方向が水平左方向であれば、第２方向は水平右方向である。また、第１方向が垂直上方向であれば、第２方向は垂直下方向である。さらに、第１方向が対角左斜め下方向であれば、第２方向は対角右斜め上方向である。）。
請求項６１	前記電子ドキュメントが該電子ドキュメントの縁に到達するまで前記第１方向に徐々に移動する場合、前記電子ドキュメントは、前記電子ドキュメントの縁に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第１の関連移動距離を移動し、	電子ドキュメントが、電子ドキュメントの縁に到達するまで第１方向に徐々に移動する場合、電子ドキュメントの縁に到達するまでの指の移動距離と同じ距離を移動する。
	更に、前記電子ドキュメントの縁を越えるエリアを表示することは、前記電子ドキュメントを前記第１方向に第２の関連移動距離について徐々に移動することを含み、該第２の関連移動距離は、前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離より短い、請求項５５に記載の装置。	電子ドキュメントの縁に到達すると、縁を越えて移動する距離は、指が移動する距離よりも短い。

（６）被告製品と本件発明２の他のプログラム

上記（２）ないし（４）の主張は、被告製品の『Gallery（ギャラリー）』アプリケーションを起動した場合に特定した構成要素ｈ１ないしｊ１に基づくものである。

しかしながら、構成要素ｈ１ないしｊ１が特定可能な被告製品のアプリケーションは、『Gallery（ギャラリー）』アプリケーションに限定されるものではない。

『Gallery（ギャラリー）』以外にも、被告製品においては、本書４９頁以下における表１に列挙する被告製品に初期設定としてインストールされているアプリケーションにおいて、「バウンスバック」効果が、『電子ドキュメント』について得られた。

これらのアプリケーションが「バウンスバック」効果を有する以上、被告製品が請求項５５ないし６１を充足することは明らかである。

３－３　被告製品と本件発明３との対比

被告製品の特徴的構成要素である上記ａ２ないしｅ２、及び、ｇ２ないしｋ２までは、本件特許発明３の構成要件Ａ３ないし Ｅ３、Ｇ３ないしＫ３までにそれぞれ相当する。以下、両者の対応関係について詳述する。

（１）本件発明３の構成要件Ａ３ないし Ｅ３、Ｇ３及びＫ３と、被告製品の構成要素ａ２ないしｅ２、ｇ２及びｋ２について

本件発明３の構成要件Ａ３ないし Ｅ３、Ｇ３及びＫ３は、本件発明１の構成要件Ａ１ないし Ｅ１、Ｇ１及びＫ１とほぼ同一である。構成要件Ｇ１において『その付近で』とある部分が構成要件Ｇ３において『その付近において』となっている点のみが異なるが、実質的な相違点ではない。

したがって、上記「３－１　被告製品と本件発明１及び２との対比」の（１）ないし（４）、（６）及び（１０）と同様の理由により、被告製品の構成要素ａ２ないしｅ２、ｇ２及びｋ２は、本件発明の構成要件Ａ３ないし Ｅ３、Ｇ３及びＫ３をそれぞれ充足する。

（２）本件発明３の構成要件Ｈ３と被告製品の構成要素ｈ２について

被告製品のアプリケーション一覧では、下の写真１１Ｓ、１１Ｔ、１１Ｓ２のような画面が表示される。写真１２Ｓ、１２Ｔ、１２Ｓ２は、このうち『Settings（設定）』アイコン（赤い正方形で囲った部分）を表示する領域を拡大したものである。

56	音声検索		S/ Tab/ SII	起動後、「お話ください」というメッセージにより音声入力が促される。音声を入力すると、入力音声の音声認識結果が選択候補（アイテム）としてリスト表示される。当該リストのスクロール表示において「バウンスバック」効果が確認できた。
57	世界時計		Tab	起動後、ユーザが選択した世界各国の都市名（東京、アムステルダム、バルセロナ等）及びそのローカル時間の情報（アイテム）がリスト表示される。当該リストのスクロール表示において「バウンスバック」効果が確認できた。
58	YouTube		S/ Tab/ SII	起動後、視聴可能なビデオの情報（アイテム）のリストが表示される。当該リストのスクロール表示において「バウンスバック」効果が確認できた。

（６）本件発明３の請求項６９の従属項について

上記のように、被告製品は、本件発明３の構成要件の全てを充足するものである。その上で更に述べれば、本件発明３の請求項６９に従属する請求項７０ないし７５に記載の本件発明の各構成要件（甲２）ついても、下記のとおり、被告製品はこれらを充足するものである。

記

請求項	構成要件	被告製品
請求項７０	前記装置は、ポータブルマルチファンクション装置である、請求項６９に記載の装置。	被告製品は、ポータブルマルチファンクション機器である。
請求項７１	前記オブジェクトの移動は、前記タッチスクリーンディスプレイ上で生じる、請求項６９に記載の装置。	『Settings（設定）』アプリケーションでは、指等の移動はタッチスクリーンディスプレイ上で生じる。
請求項７２	前記オブジェクトは、指である、請求項６９に記載の装置。	指もオブジェクトである。
請求項７３	前記第１方向は、垂直方向、又は、水平方向である、請求項６９に記載の装置。	第１方向は少なくとも垂直方向である。
請求項７４	前記リストが該リストの末端に到達するまで	リストを、当該リストの末

請求項	構成要件	被告製品
	前記第１方向にスクロールする場合、前記リストは、前記リストの末端に到達するまでの前記オブジェクトの移動距離に対応する第１の関連スクロール距離を移動し、	端に到達するまで第１方向にスクロールする場合、当該リストは、当該リストの末端に到達するまでの指等の移動距離に対応する距離を移動する。
	更に、前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第１方向に第２の関連スクロール距離についてスクロールすることを含み、該第２の関連スクロール距離は、前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に対応する関連スクロール距離より短い、請求項６９に記載の装置。	当該リストの末端に到達した後は、当該リストの末端を越える部分へのスクロール距離は、指等の移動距離より短い。
請求項７５	前記リストの末端に到達するまで前記第１方向にスクロールすることは、前記オブジェクトの移動スピードに対応する第１の関連スクロールスピードを有し、	リストを、当該リストの末端に到達するまで第１方向にスクロールすることは、指等の移動スピードに対応するスピードを有する。
	更に、前記リストの末端を越えるエリアを表示することは、前記リストを前記第１方向に第２の関連スクロールスピードでスクロールすることを含み、該第２の関連スクロールスピードは、前記第１の関連スクロールスピードよりも低速である、請求項６９に記載の装置。	当該リストの末端に到達した後は、当該リストの末端を越える部分へのスクロールスピードは前記のスクロールスピードより低速である。

４　本件特許権の侵害

被告らは、前述のとおり、本件発明の技術的範囲に属する被告製品を業として輸入、販売等していることから、かかる行為は、本件特許権に対する侵害行為に該当する。

５　損害賠償請求権

（１）売上額について

（別紙）

当事者目録

アメリカ合衆国　９５０１４　カリフォルニア州　クパチーノ　インフィニット　ループ１

原　　告　アップルインコーポレイテッド

代　表　者　ノリーン　クロル

〒100-0005　東京都千代田区丸の内三丁目３番１号　新東京ビル２２５区

東京丸の内法律事務所

電話　　03-3213-1081

FAX　　03-3216-2035

原告訴訟代理人弁護士　　長　　沢　　幸　　男

〒100-6529　東京都千代田区丸の内一丁目５番１号

新丸の内ビルディング２９階

伊藤見富法律事務所　（送達場所）

電話　　03－3214－6522

FAX　　03－3214－6512

原告訴訟代理人弁護士　　矢　　倉　　千　　栄

同　　永　　井　　秀　　人

同　　金　　子　　晋　　輔

〒102-0094　東京都千代田区紀尾井町３－６　紀尾井町パークビル７Ｆ
大塚国際特許事務所
電話　　03－5276－3241
FAX　　03－5276－3242
原告訴訟代理人弁理士　　大　　塚　　康　　徳
原告補佐人弁理士　　大　　塚　　康　　弘

被　　告ら

〒106-8532

東京都港区六本木三丁目１番１号

被　　告　　日本サムスン株式会社

代表取締役　　尹　　晋　赫

〒102-0073

東京都千代田区九段北四丁目２番１号

被　　告　　サムスンテレコムジャパン株式会社

代表取締役　　徐　　亨　源

（別紙）

被告製品目録

1　ＧＡＬＡＸＹ　Ｓ　ＳＣ－０２Ｂ

2　ＧＡＬＡＸＹ　Ｔａｂ　ＳＣ－０１Ｃ

3　ＧＡＬＡＸＹ　Ｓ　ＩＩ　ＳＣ－０２Ｃ

ATTACHMENT C-1

[Pages 1-2]

Copy directly served

2011 (Wa) No. 27781 Case of Petition for Damage Compensation
Plaintiff Apple Incorporated
Defendants Samsung Japan Corporation and one other

Sixth Brief

Defendants' representative	Attorney:	Seiji Ohno
Same	Attorney:	Ryoichi Mimura
Same	Attorney:	Masato Tanaka
Same	Attorney:	Tomomine Ichihashi
Same	Attorney:	Yoshitaka Inoue
Same	Attorney:	Hideaki Kobayashi
Same	Patent Attorney:	Mamoru Suzuki
Same	Attorney:	Satoshi Inoue
Same	Attorney:	Kensuke Tsukamoto
Same	Attorney:	Hiroaki Okada
Sub representative	Attorney:	Akio Iizuka
Assistant	Patent Attorney:	Hiroshi Oogai

November 16, 2012
To: Tokyo District Court, Civil Division No. 29, Section B

[Page 36]

2 The term "an associated distance corresponding to" as in claim 35

[Pages 37-38]

Additionally, with respect to this "associated distance," Defendants' Fifth Brief has already specifically shown that the Complaint lacks formal consistency between the elements and the configurations of the Accused Products (page 76). More specifically, in the Complaint, Plaintiff compares "an associated distance corresponding to a distance of movement of the object" after reaching the edge with the distance that the finger moves (in the Accused Products) but the distance that the finger moves is "the distance of movement of the object," which is one of the elements, and is not "an associated distance corresponding to" that.

In the Complaint, Plaintiff makes such a comparison, which is clearly untenable, and despite Samsung's request for explanation, still does not show what in the Accused Products corresponds to "an associated distance corresponding to." This clearly shows that the Accused Products do not have a configuration that corresponds to this "associated distance corresponding to."

副

平成２３年（ワ）第２７７８１号　損害賠償等請求事件　　副本直送
原　告　　アップル　インコーポレイテッド
被告ら　　日本サムスン株式会社、外１名

第 6 準 備 書 面

被告ら訴訟代理人　弁護士　大　野　聖　二

同　弁護士　三　村　量　一

同　弁護士　田　中　昌　利

同　弁護士　市　橋　智　峰

同　弁護士　井　上　義　隆

同　弁護士　小　林　英　了

同　弁理士　鈴　木　　守

同　　弁護士　　井　上　　聡

同　　弁護士　　達　本　憲　祐

同　　弁護士　　岡　田　紘　明

同復代理人弁護士　　飯　塚　暁　夫

同補佐人　弁理士　　大　谷　　寛

２０１２年１１月１６日

東京地方裁判所　民事第２９部Ｂ係　御中

なお、原告は、その準備書面（５）において、その他の従属項に係る発明について請求を取り下げるとしているが、被告らは取り下げに同意する。

第２　請求項３５、６１及び７４

１　被告製品の構成の特定及び構成要件との対比の欠如

被告らは、被告ら第５準備書面において、原告の主張が被告製品のいかなる構成を捉えて主張しているのか不明であることを指摘し、指の移動距離及び電子ドキュメントの移動距離を具体的に示すことを求めた（これはどの時点でのどの部分をもって移動距離とするのかという点を当然に含む）。

しかし、原告は、被告製品のそれぞれについて、写真１、２及び３（原告準備書面（５）３１～３２頁）を示すが、具体的に被告製品のどの部分をもって、指の移動距離及び関連移動距離だと主張しているのか不明であり、また、その距離（長さ）の具体的な数値も一切明らかにしていない。そのため、各発明の構成要件と被告製品の何を対比しているのか不明である。

原告の当該主張は、構成要件該当性の主張としての体をなしておらず、到底成り立ちえない。

よって、被告製品が請求項３５、６１及び７４の各発明の技術的範囲に属することはあり得ない。

２　請求項３５の「対応する関連移動距離」

原告は、原告準備書面（５）においても、被告製品における、請求

項３５発明の前記電子ドキュメントの縁に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に「対応する関連移動距離」に相当する構成を何ら示していない（３２～３３頁参照）。

なお、原告によれば、対応とは「何等かの対応」であり、「関連」とはオブジェクト（ここでは指）の移動距離に関連するという意味であるが（原告準備書面（５）３７頁１１～２０行）、それらの概念によって長さが定まるものではない。また、原告からは、何が被告製品の「対応する関連移動距離」であるか、その距離の数値がいくつであるかについて、具体的な説明はない。

原告の主張によっても、被告製品においては、電子ドキュメントの縁に到達した後のオブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離に相当する構成が何を意味するのか不明であり、被告製品にはそのような構成はないという他はない。

よって、距離の大小を問題とするまでもなく、被告製品は請求項３５発明の構成要件を充足しない。

付言すれば、当該「関連移動距離」について、訴状において構成要件と被告製品の構成との形式的な整合を欠いていることは、既に被告ら第５準備書面で具体的にしている（７６頁）。すなわち、原告は、そこでは、縁に到達後の「前記オブジェクトの移動距離に対応する関連移動距離」と（被告製品における）指が移動する距離とを対比している。しかし、指が移動する距離は、構成要件の「前記オブジェクトの移動距離」であって、それに「対応する関連移動距離」ではない。

原告は訴状において、このような明らかに成り立ちえない対比を行

い、また被告らの求釈明にもかかわらず、何が被告製品において「対応する関連移動距離」であるかを依然として示さない。これは、被告製品に当該「対応する関連移動距離」に相当する構成がないことを如実に示すものである。

3　請求項６１及び７４

請求項６１についても、請求項３５について上述したことがそのまま当てはまる。

また、請求項７４については、前記リストの末端に到達した後の前記オブジェクトの移動距離に「対応する関連スクロール距離」に関して、請求項３５について上述したことがそのまま当てはまる。

よって、被告製品は請求項６１及び７４発明の構成要件を充足しない。

第３　請求項３６及び７５

1　被告製品の構成の特定及び構成要件との対比の欠如

被告は、被告ら第５準備書面において、原告の主張が被告製品のいかなる構成を捉えて主張しているのか不明であることを指摘し、指の移動スピード及び電子ドキュメントの移動スピードを具体的に示すことを求めた（これはどの時点での移動スピードであるかという点を当然に含む）。

しかし、原告は、依然として、被告製品の構成を具体的に特定していないことは、請求項３５、６１及び７４について上述したのと同様である。

したがって、請求項３５、６１及び７４と同様に、被告製品が請求

ATTACHMENT D

OKABE & YAMPOLSKY
TRANSLATIONS, LLC
37 East 28th Street, Suite 700
New York, NY 10016
tel 212-362-0300 • fax 212-576-1575
www.oytrans.com

I, Robert Yampolsky, having knowledge of both the English and Japanese languages, hereby certify that to the best of my knowledge and belief, the following translations are true, accurate and complete translations of the corresponding Japanese documents into English.

1. Excerpts from "International Civil Procedure 2nd ed. (Yuhikaku ARMA)", by Yasunori HONMA, Shunichiro NAKANO and Hajime SAKAI, published July 10, 2012; page 146, lines 1-9; page 148, lines 13-23; and page 149 line 1-25;

2. Excerpts from Apple's Complaint, dated August 23, 2011: page 1; page 2, lines 1-6; page 3, lines 23-24; page 4; page 5, lines 1-2; page 10, lines 2-6; page 28, line 11 to the end of page 31; page 34, line 12 to page 36, line 6; page 56, lines 12 to 30; and pages 62 to 64;

3. Excerpts from Samsung's Sixth Brief, dated November 16, 2012; pages 1 and 2; page 36, line 21; page 37, lines 16-23; and page 38, lines 1-4.

Robert Yampolsky

Robert Yampolsky

January 10, 2013

Date