

# 特許法 105 条 1 項の運用状況

## — 「必要性」・「正当な理由」を中心として —

弁護士・弁理士 高石 秀樹

### 目次

#### I. 概要

#### II. 文書提出命令の条文, 「必要性」及び「正当な理由」について

1. 文書提出命令の条文 (民事訴訟法 220 条, 特許法 105 条)
2. 民事訴訟法 220 条と, 特許法 105 条 1 項との関係
3. 「必要性」について (一般論)
4. 「正当な理由」について (一般論)

#### III. 「必要性」に関する裁判例 (侵害立証と損害計算とで, 傾向が異なる)

1. 知財訴訟における, 侵害立証のための文書提出命令申立事件
  - (1) 侵害立証のための文書提出命令申立事件において, 「必要性」が認められた事案 (インカメラ手続の結果「正当な理由」が否定された, 知財高判平成 27 年 (ネ) 第 10029 号を含む)
  - (2) 「必要性」を否定するパターン①②③④
2. 知財訴訟における, 損害計算のための文書提出命令申立事件
  - (1) 損害計算のための文書提出命令が発令された裁判例
  - (2) 「必要性」を否定するパターン①②③④
- 3-1. 知財訴訟以外における, 文書提出命令申立事件 (「必要性」が認められた事案)
- 3-2. 知財訴訟以外における, 文書提出命令申立事件 (「必要性」が認められなかった事案)

#### IV. 「正当な理由」に関する裁判例 (侵害立証と損害計算とで, 傾向は変わらない)

1. 知財訴訟における, 侵害立証・損害計算のための文書提出命令申立事件
  - (1) 「正当な理由」が判断された, 近時の重要裁判例
  - (2) 営業秘密性・技術的秘密性の点から, 文書提出命令が却下された裁判例 (実質 5 件)
2. 知財訴訟以外の文書提出命令申立と営業秘密等 (民訴法 220 条 4 号ハ)

#### V. その他 (知財訴訟に限らず)

- 1-1. 文書の保持を否認した事例 (申立人有利=文書提出命令が認められた事例)
- 1-2. 文書の保持を否認した事例 (申立人不利=文書提出命令が認められなかった事例)
2. 理由を付さない, 文書提出命令申立の却下
3. 文書の閲覧, 謄写等の方法を, 裁判所の訴訟指揮権に基づいて定めた事例
4. 文書提出命令発令後, 不提出の効果 (真実擬制)

#### VI. 最後に (産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の平成 29 年 3 月報告書について)

### I. 概要

特許権侵害訴訟においては, 特許権者において被疑侵害者の実施態様を把握することが困難であり, 侵害立証のために, 被疑侵害者側に偏在している文書等が必要である場合が多い。(営業秘密漏えいによる不正競争防止法違反を主張する場合等も, 同様である。)

かかる状況に対応するために, 民訴法 220 条は文書提出命令制度を用意しており, その特則として, 特許法 105 条 1 項は, 特許権侵害訴訟における文書提出命令制度を用意している。(特許法 105 条は, 実用新案法 30 条, 商標法 39 条, 意匠法 41 条で準用されている。不正競争防止法 7 条, 著作権法 114 条の 3, 種苗法 37 条も, 同様の規定である。)

文書提出命令に限らず、裁判所は「必要性」が認められない証拠を取り調べることを要しないところ（民訴法 181 条）、知財訴訟以外では、争点と関連性があれば「必要性」が緩やかに認められ、文書提出命令が多く発令されている。他方、知財訴訟の侵害立証において文書提出命令が発令された事例は 2 件しか見当たらない状況であり（そのうち 1 件は韓国の刑事手続で営業秘密の漏えいが判明していたという特殊な事案であった。）、殆どの事案で「必要性」が否定されている（損害計算においては、文書提出命令が多数発令されている。）。具体的には、濫用的・探索的申立てを防止する観点から、「書類提出命令を求める権利者の側に、侵害行為に対する合理的疑いが一応認められることの疎明」が必要とされているところ、対象文書が立証手段と関連しない事例では「必要性」が否定されてもやむを得ないとしても、他の証拠により証明できるとされた事例では、結局のところ他の証拠から非侵害が証明されたという結論になっており、特許権者の納得感が得られないと思われる。

他方、知財訴訟以外に目を向けると、争点と関連性があれば引用文書（1号）、引渡し・閲覧文書（2号）、利益文書、法律関係文書（3号）以外の 4号文書であっても、「必要性」が緩やかに認められている。この点、近時の知財高裁決定（平成 28 年（ウ）第 10038 号）は、「本本文書は、基本事件の争点に関する証拠であるから、証拠調べの必要性があると認められる。」として、民訴法 220 条 4 号に基づく文書提出命令を発令している。このような知財以外の訴訟においては文書提出命令が多く発令されているにもかかわらず、知財訴訟の侵害立証においてのみ「必要性」が厳格に解され、文書提出命令が認められないという特許法 105 条 1 項の運用状況は、知財訴訟に関わる実務家の間で憂慮されている。知財侵害訴訟においても「必要性」を同程度のレベルで認めるべきではないかという考え方も有り得るところである。

この点について、近時は、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において「適切かつ公平な証拠収集手続の実現」について議論されており、「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」（平成 29 年 3 月）として検討結果が公表されている昨今においては、知財高裁及び東京地裁知財部が、適切かつ公平な証拠収集手続の実現という観点に適う場面においては文書提出命令を認める方向性に進むことが期待されている。その前提として、「必要性」を柔軟に解釈した上で、秘密としての保護の程度と証拠としての必要性とを比較衡量する「正当な理由」の判断に進み、秘密としての保護の程度を理由として安易に「正当な理由」が認められることがないように「インカメラ手続」及び「秘密保持命令」が活用されることが期待される。この意味において、従前の裁判例と比較して「必要性」を柔軟に解釈した上で、インカメラ手続に進んで正当理由を判断した知財高判平成 27 年（ネ）第 10029 号は、結論として正当理由を否定したとはいえ、「必要性」の運用として望ましい方向性であると考えられる。

本稿においては、これらの点について、知財訴訟及び知財以外の訴訟の判決・決定を網羅的に検討し、過去及び近時の傾向を確認するとともに（特に重要と考える判決・決定は、事件番号の冒頭に「★」印を付した。）、産業構造審議会平成 29 年 3 月報告書について言及する。

## II. 文書提出命令の条文、「必要性」及び「正当な理由」について

### 1. 文書提出命令の条文（民事訴訟法 220 条、特許法 105 条）

《民事訴訟法 181 条 1 項（証拠調べを要しない場合）》

裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。

《民事訴訟法 220 条（文書提出義務）》

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

- 一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
- 二 拳証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
- 三 文書が拳証者の利益のために作成され、又は拳証者と文書の所持者との間の法律関係について作成され

たとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。

…ハ 第九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書…

#### 《特許法 105 条 1 項（書類の提出等）》※民事訴訟法 220 条の特則

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

### 2. 民事訴訟法 220 条と、特許法 105 条 1 項との関係

特許法 105 条 1 項は、民事訴訟法 220 条の特則である。

特許法 105 条 1 項は、民事訴訟法 220 条 4 号ハの営業秘密文書に該当しても、当事者双方の利益の比較衡量により文書提出命令を発することができるという点において、特則としての意味がある。

その意味で、民事訴訟法 220 条 4 号ハが導入された後は、特許法 105 条 1 項の特則としての意義は、「正当な理由」を規定するただし書きにある。この点は、侵害立証、損害計算のいずれも同様である<sup>(1)</sup>。

平成 11 年特許法改正～“イン・カメラ手続”の導入（特許法 105 条 2 項）

平成 16 年特許法改正～“秘密保持命令”の導入（特許法 105 条の 4 以下）

★最決平成 20 年 11 月 25 日民集 62 卷 10 号 2507 頁、最決平成 18 年 10 月 3 日民集 60 卷 8 号 2647 頁は、民事訴訟法 220 条 4 号ハの法文にないが、「営業秘密文書」に該当するためには、「保護に値する秘密」である必要があるとしている。

### 3. 「必要性」について（一般論）

・証拠調べの「必要性」（民事訴訟法 181 条）とは、以下の内容に分けられる。

- ① その立証主題が当該事件において適切かどうか、
- ② 対象文書が立証手段と関連しているか、
- ③ 他の証拠により証明できるか、

- ・文書の存在と所持、証拠調べの必要性の主張・立証責任は、基本的に申立人に課される。
- ・証拠調べの必要性は、個別事件の本案審理における当事者の主張・立証により変動する。
- ・「当該侵害行為について立証するため」の場合は、「必要性」について慎重に検討する。<sup>(2)</sup>

・「特に探索的ないし模索的な申立を排除するという観点をこの必要性の判断に加えるべきであり、その意味では、権利者側は侵害であることを合理的に疑わしめるだけの手がかりとなる疎明を尽くす必要がある…。」  
(高部真規子、別冊 NBL116 号 287 頁)

・「少なくとも証拠申立当事者によつて、自己の証拠に関する主張が真実である可能性を合理的に予測せしめ得るだけの手懸り（本件のような特許侵害訴訟にあつては、目的物が侵害品であることを疑わしめるだけの手

(1) 文書提出命令の理論と実務〔第 2 版〕、株式会社民事法研究会・平成 28 年 7 月 9 日第 1 刷発行

(2) 前掲注(1)



懸り)となる疎明がなされなければならない…」(大阪地判昭和 59 年 4 月 26 日判タ 536 号 341 頁)

#### 4. 「正当な理由」について (一般論)

「正当な理由」とは、文書の記載が営業秘密に該当する場合を含むか、解釈に争いがあった。

「…それが相手方において特許権侵害を主張する薬品の製造販売行為により抗告人が得た利益を計算するために必要な事項を記載した文書と一体をなしている以上、少なくとも相手方との関係においては営業秘密を理由に当該文書の提出命令を拒む正当な理由とはなり得ない…」(東京高決平成 9 年 5 月 20 日判時 1601 号 143 頁)

損害の計算のための文書提出命令が発令される割合が高いのは、裁判所が侵害の心証を得た後のことであるから、損害の計算の「必要性」が極めて高い。このような場合に、営業秘密であることを理由として提出を拒むことができるとすれば、当事者の権利保護を閉ざすのに等しく、損害の計算のための文書提出命令を判断する際は、営業秘密であることをもって「正当な理由」としないことに一定の合理性がある。<sup>(3)</sup>

なお、平成 11 年改正後特許法 105 条 1 項の侵害立証のための文書提出命令については、工業所有権審議会企画小委員会報告書において、「営業秘密を開示することにより書類の所持者が受ける不利益と、書類が提出されないことにより訴訟当事者が受ける不利益とを比較衡量して判断する。」とされていた。この点について、立法による明文化は見送られ、解釈に委ねられた。裁判例も、概ね同様である。

### Ⅲ. 「必要性」に関する裁判例 (侵害立証と損害計算とで、傾向が異なる)

#### 1. 知財訴訟における、侵害立証のための文書提出命令申立事件

(1) 侵害立証のための文書提出命令申立事件において、「必要性」が認められた事案〈インカメラ手続の結果「正当な理由」が否定された、知財高判平成 27 年 (ネ) 第 10029 号を含む〉

★知財高判平成 28 年 3 月 28 日〈平成 27 年 (ネ) 第 10029 号〉特許権侵害訴訟

「(3) 証拠調べの必要性について

書類提出命令の必要性に関する判断は、民訴法 181 条 1 項に基づくものであるところ、特許訴訟における「侵害行為を立証するため」の書類提出命令については、目的物が相手方の支配下にあり、これを入手する途がない場合や、方法発明において物に当該方法についての痕跡が残らない場合など、その必要性が高い場面が少なくない一方、この種の訴訟は、競業する当事者間で争いとなることも多く、また、立証すべき主題が営業秘密に直結するものが多いため、当該情報にアクセスすること自体を目的とする濫用的な申立てや、確たる証拠に基づかない探索的な申立てに対し、応訴を強いられる相手方の不利益も大きい。

そこで、濫用的・探索的申立てを防止する観点から、通常、書類提出命令を求める権利者の側に、侵害行為に対する合理的疑いが一応認められることの疎明を求めるべきものであるところ、書類提出命令自体が、侵害行為について主張立証責任を負う者がその立証のために必要な証拠収集手段として用いられるものであることからすれば、書類提出命令の発令に関しては、当該訴訟の要証事実である侵害行為自体の疎明を求めるものではなく、濫用的・探索的申立ての疑いが払拭される程度に、侵害行為の存在について合理的な疑いを生じたことが疎明されれば足りるものと解され、その疎明の程度は、当該文書を取り調べる必要性の有無・程度、当該事項の立証の難易の程度、代替証拠の有無、他の立証の状況等の様々な事情を勘案し、当該事案ごとに判断されるべきであると解される。…

これを本件について見るに、…予備的主張 1 において控訴人が立証すべき主題は、原告方法等において、…を現に送信できるシステム上の構成を備えていること…であり、予備的主張 2 において立証すべき主題は、…を現に送信できるシステム上の構成…を備えていることである。そうすると、上記のような実験結果

(3) 前掲注(2)

が既に提出されているとしても…原告方法等が、仮に、限定された場合に…する構成を備えていた場合に、これを適時に捉えた結果を検出させることが容易であるとはいえない。また、上記の立証すべき主題は、原告方法等においてどのように設定することができる構成を備えているかという問題であることから、その証拠は被控訴人側に偏在している。さらに、上記の実験結果は、被控訴人主張の事実に沿うものではあるものの、被控訴人から…されていることについての立証をしたものではないから、被控訴人による反対事実の立証が十分に効を奏しているとして、証拠調べの必要性を否定することはできない。

…原告サービスは、3GPP 規格に準拠しているところ、3GPP 規格は RACH の過負荷を制御する仕組み…を定めており、これにすべて準拠すれば、本件各構成要件を満たす…。

以上に加え、控訴人によるこれまでの主張立証の状況も考慮すると、侵害行為に対する合理的疑いが一応認められるといえ、証拠調べの必要性は否定できない。」

#### ★東京地決平成 27 年 7 月 27 日〈平成 27 年（モ）第 273 号〉不正競争防止法違反事件

〔(1) 不正競争防止法 7 条 1 項は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、裁判所が、当事者の申立てにより、当事者に対し、侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができる旨規定するところ、当事者間の衡平の観点から模索的な文書提出命令の申立ては許されるべきではないことや、当事者が文書提出命令に従わない場合の制裁の存在（民事訴訟法 224 条）等を考慮すると、そこにおける証拠調べの必要性があるというためには、その前提として、侵害行為があったことについての合理的疑いが一応認められることが必要であると解すべきである。

(2) そして、前記認定事実によれば、相手方が本件技術情報の少なくとも一部を取得したことが認められ、本件技術情報が HGO の製造プロセス及びその上焼鈍設備に関する技術情報であること、相手方が HGO の製造業者であること、相手方は、申立人のもと従業員ないしその関連会社と技術協力契約等を締結した上、本件技術情報の少なくとも一部の取得に先立ち合計数億円を支払っていることなどからすれば、現段階においては、本件技術情報の不正取得及び不正使用があったことの合理的疑いが一応認められるというべきであるから、…基本事件の争点との関連性が認められる本件文書については、証拠調べの必要性が認められる。〕

#### ●大阪地判平成 14 年 9 月 19 日〈平成 11 年（ワ）第 10931 号〉

(特許権侵害立証のために、文書提出命令が発令された、公開された裁判例)

「本訴において、当裁判所は、原告の申立てに基づき、文書提出命令により、被告フジモト D に対し、一変申請に関する他の文書とともに、『FN 原液『フジモト』』の一変申請に関する平成 11 年 2 月 18 日付け差換え理由書及び差換え書類一式、『ローズモルゲン注』の一変申請に関する平成 11 年 2 月 19 日付け差換え理由書及び差換え書類一式の提出を命じた。」

文書提出命令を受けて、被告フジモト D は、(発令された文書提出命令の対象文書の) 一部を提出した。残部については、関連性なしとして、民訴 224 条 1 項（真実擬制）は適用されなかった。

(※特許権侵害立証のための文書提出命令が認められた事例。「必要性」の当て嵌めは判示されていない。)

#### (2) 「必要性」を否定するパターン①②③④

(2-1) 「必要性」を否定するパターン① “権利者側が侵害であることを合理的に疑わしめるだけの手がかかりとなる疎明を尽くしていない”

#### ●大阪地判平成 23 年 9 月 22 日〈平成 22 年（ワ）第 5012 号〉

「被告モリタホールディングスが被告らの行為について共同不法行為者として責任を負うなどとする原告の主張自体に理由がない…。そして、上記各書類について証拠調べの必要性があるとまで認めるに足りる疎明はない…。」

●東京地判平成 27 年 9 月 17 日〈平成 25 年（ワ）第 19974 号〉

「文書提出命令の申立て…については、前記説示に照らせば、侵害行為があったことを合理的に疑わしめる程度の疎明がなく、証拠調べの必要性が認められない…」

●東京地判平成 26 年 12 月 25 日〈平成 24 年（ワ）第 11459 号〉知財高判平成 27 年（ネ）第 10029 号の原審

「被告は、…原告方法等において…が送信されているかを、原告からの情報開示によることなく、独自に調査・解析することができるのであり、そのための実験は、遅くとも被告による最初の実験…が行われた…以降 3 年以上の間、日本全国のいずれの地域においても行う機会が存在したものである。しかるに、被告が証拠として提出した実験結果は 2 通にすぎず（…）、これ以外に実験が行われたのか否かすら定かではない。…

被告は、本件提訴に先立つ…原告との面談において、…上記実験結果…を示して原告方法等が本件各発明の技術的範囲に属する旨を主張した事実が認められるところ、仮に上記実験結果のみに基づいて上記主張をしたのであれば、確たる根拠もなく特許権侵害の主張をした結果、原告による本件提訴を招来したと評価されてもやむを得ない…。

…このような被告の応訴態度は、自ら行うべき立証の機会を放棄して原告の反証…を求め続けてきたと評価せざるを得ないものであって、被告は、予備的主張に係る事実が存在しないと推測しながら探索的に本件申立てをしたものと推認されてもやむを得ない…。

…証拠調べの必要性を欠くものであるから、当裁判所は本件申立てを却下する。」

●東京地判平成 28 年 10 月 27 日〈平成 27 年（ワ）第 24340 号〉

「原告は、被告ソフトウェアのソースコード…に係る電子データが収納された記録媒体の提出を求めて文書提出命令の申立てをしている…が、既に紙媒体で提出されたものについて、重ねて電子データの提出の必要があるとはいえない。原告は、紙ではソースコードの連続性がないため、重要部分の抜き取りや隠ぺいが容易であるなどとも主張するが、被告がこのような行為を行ったと疑うに足る特段の事情は存在しない。被告は、被告ソフトウェアから後述の『ジャコスモード』を除去した点についても、『被告の仕入会参加企業が、いずれも JICFS コードではなく、各企業独自の商品分類に従った分析のみを希望し、JICFS コードを用いる必要性がなくなったためである』旨説明しているところ、この説明内容には相当程度の合理性があり、被告が上記除去によって何らかの隠ぺいを図ったものとは認められない。」

(2-2) 「必要性」を否定するパターン② “立証主題が当該事件において適切でない”

●東京地判平成 25 年 9 月 20 日〈平成 24 年（ワ）第 6801 号〉

被告の著作物は、原告の著作物を複製・翻案したものとして認められないし、共同開発したものとも認められないとして、プログラムの文書提出命令の申立てを却下した。

(2-3) 「必要性」を否定するパターン③ “対象文書が立証手段と関連していない”

●東京高判平成 16 年 5 月 31 日〈平成 15 年（ネ）第 6117 号〉

意匠権侵害及び不正競争（形態模倣）の事案において、控訴人商品に似ないように作られたものであること、被控訴人商品の販売によって控訴人らに打撃を与えることを被控訴人が事前に認識していたこと等について立証するため、開発記録等の文書提出命令の申立てをしたが、仮に、それらの点が立証されたとしても、請求棄却との判断を左右するものではないと付言され、却下された。

●東京地判平成 13 年 5 月 24 日〈平成 11 年（ワ）第 2931 号〉

文書提出命令の申立てに係るシステム仕様書を取り調べたとしても、被告システムが原告特許の各発明の



技術的範囲に属すると認める余地が全くなく、被告は、訴訟審理中に原告に被告システムの作動状況を検証する機会を与えるとともに、被告システムの具体的な態様を明らかにしていることから、文書提出命令の必要性は認められないとした。

●東京地判平成 25 年 10 月 24 日〈平成 24 年（ワ）第 5743 号〉

裁判所は、本件特許は無効審判において無効とされるべきものであるから、証拠調べの必要性を欠くとして、当該文書提出命令の申立てを却下した。

●東京地判平成 11 年 9 月 30 日〈平成 6 年（ワ）第 935 号〉

「原告案を前提に判断したとしても被告製品は構成要件の一部を充足せず、間接侵害に当たらないから、証拠調べの必要性を欠く。」

●大阪地判平成 25 年 7 月 16 日〈平成 23 年（ワ）第 8221 号〉

被告の行為は、不正競争行為に該当しない。

●東京地判平成 28 年 4 月 20 日〈平成 27 年（ワ）第 14871 号〉

「…が所持しているという文書が、被告が AUO に対して販売等したむら補正システムの仕様等を記載したもののなかどうかも不明であり、関連性が十分に明らかにされているとはいえない。その上、…被告が AUO に対して販売等したと原告が主張している本件型番システムないし本件システムは、原告の主張に係る具体的な態様（…）を前提としても、構成要件 D1 及び D2 を到底充足しないといえるのであるから、本件においては、そもそも、被告が本件対象物件を販売又は輸出したという合理的な疑いすら認められない…。」

●東京地判平成 27 年 6 月 25 日〈平成 25 年（ワ）第 18110 号〉

「被告プログラムが原告プログラムを複製又は翻案したものであると認めるには足りない…。」

(2-4) 「必要性」を否定するパターン④ “他の証拠により証明できる”

●東京地判平成 12 年 3 月 27 日〈平成 2 年（ワ）第 5678 号〉

原告は文書提出命令対象文書が未提出であるので、被告の製造記録は信頼できないと主張したが、裁判所は提出済みの証拠を総合的に判断して製造記録の信憑性を認めた。

●東京地判平成 25 年 10 月 21 日〈平成 24 年（ワ）第 10382 号〉

提出済みの証拠から被告商品を特定して、被告商品が原告著作物を複製・翻案したものでないと認定し、文書提出命令の必要性はないとした。

●東京地判平成 24 年 12 月 18 日〈平成 24 年（ワ）第 5771 号〉（一審）職務発明対価請求事件

プログラムの複製が争われた事案において、非侵害の証拠（プログラムのソースコード）の提出を求めた。裁判所は提出済みのプログラムコード以外について証拠調べを行う必要がないとして、被告の文書提出命令申立てを却下した。

●知財高判平成 26 年 3 月 12 日〈平成 25 年（ネ）第 10008 号〉（控訴審）職務発明対価請求事件

既に書証として提出されている被控訴人（原審被告）のプログラムのソースコードのほかに、被控訴人のプログラムのソースコードについて証拠調べをする必要はないとした。

## 2. 知財訴訟における、損害計算のための文書提出命令申立事件

### (1) 損害計算のための文書提出命令が発令された裁判例

- ・大阪高判昭和 56 年 2 月 19 日〈昭和 54 年（ネ）第 1525 号〉
- ・東京地判平成 4 年 5 月 27 日〈昭和 63 年（ワ）第 1607 号〉
- ・東京地判平成 8 年 12 月 25 日〈平成 7 年（ワ）第 11102 号〉
- ・大阪地判平成 9 年 7 月 17 日〈平成 5 年（ワ）第 12306 号〉
- ・大阪高判平成 10 年 12 月 21 日〈平成 9 年（ネ）第 2116 号〉
- ・大阪地判平成 12 年 7 月 27 日〈平成 7 年（ワ）第 2692 号〉
- ・東京地判平成 13 年 8 月 31 日〈平成 12 年（ワ）第 8267 号〉
- ・東京地判平成 14 年 1 月 29 日〈平成 12 年（ワ）第 23425 号〉
- ・東京高判平成 14 年 1 月 31 日〈平成 11 年（ネ）第 1759 号〉
- ・大阪地判平成 14 年 4 月 9 日〈平成 12 年（ワ）第 1974 号〉
- ・東京地判平成 15 年 2 月 27 日〈平成 11 年（ワ）第 19329 号〉
- ・東京地判平成 15 年 6 月 27 日〈平成 14 年（ワ）第 19714 号〉
- ・大阪地判平成 17 年 12 月 15 日〈平成 16 年（ワ）第 6262 号〉
- ・大阪地判平成 18 年 7 月 27 日〈平成 18 年（ワ）第 2034 号〉
- ・大阪地判平成 20 年 5 月 29 日〈平成 18 年（ワ）第 8725 号〉
- ・大阪地判平成 21 年 1 月 27 日〈平成 18 年（ワ）第 7529 号〉
- ・知財高判平成 21 年 1 月 28 日〈平成 20 年（ネ）第 10054 号〉
- ・大阪地判平成 21 年 4 月 7 日〈平成 18 年（ワ）第 11429 号〉
- ・大阪高判平成 26 年 1 月 17 日〈平成 24 年（ネ）第 2044 号〉その他

### (2) 「必要性」を否定するパターン①②③④

(2-1) 「必要性」を否定するパターン① “権利者側が侵害であることを合理的に疑わしめるだけの手がかりとなる疎明を尽くしていない”（知財訴訟においては、損害論に入る前に侵害が立証される進行が多いため、このパターンで損害計算の文書提出命令が却下された裁判例は少ない。）

#### ●東京地判平成 28 年 6 月 30 日〈平成 26 年（ワ）第 22423 号〉

「本件において被告らが原告に対して損害賠償責任を負うものではないから、損害論に関する…書類の提出は不要である。」

### (2-2) 「必要性」を否定するパターン② “立証主題が当該事件において適切でない”

損害計算における、文書提出命令の対象となる文書の範囲という問題である。参考のため、以下に、この論点との関係が問題となり、「必要性」が認められた裁判例を詳解する。

#### (参考裁判例) ●東京高決平成 9 年 5 月 20 日（判時 1601 号 143 頁）～「必要性」が認められた裁判例

「文書提出命令の対象とされた…各文書は、薬品の製造販売等を営む事業者が法令上作成備付けを義務付けられている文書ないし同事業者が通常の事業活動を行う上において当然作成備付けていると認められる文書であり、その性質及び通常予定されている記載事項に照らし、当該事業者がその事業活動としてなした製品の製造販売行為の内容ないしこれと密接に関連する事項を記載した文書であって、当該製造販売行為が特許権侵害の行為に該当するときは、その記載内容は当該行為によって得た利益の額を計算する資料となりうる文書と認められる。〔…損害賠償の始期前であっても、製造承認を受けた日以後の前記各文書の記載内容は原告の前記販売行為と密接に関連するものであるから、これらの文書を提出命令の対象としたことに根拠がないとはいえない。〕



(発令された文書提出命令の対象文書)

①借対照表・損益計算書等の決算報告書, ②営業報告書, ③確定申告書控(添付書類を含む), ④総勘定元帳, ⑤得意先別元帳(売掛台帳), ⑥仕入先別元帳(買掛台帳), ⑦売上元帳・売上传票, ⑧仕入元帳・仕入伝票, ⑨製造原価報告書, ⑩原料受払台帳, ⑪出庫伝票・製品受払台帳, ⑫在庫表, ⑬経費明細書(製造経費及び販売経費), ⑭納品書控(納品伝票控)・請求書控(請求明細書控)・受領書, ⑮品質試験書控, ⑯販売会社との委託販売契約に基づく卸売原価管理表, 取引台帳, ⑰製造指図書・製造記録書, ⑱試験検査に関する記録(試験検査記録), ⑲その他の名称のいかんを問わず, 「ベセラルカプセル」, 「ベセラルドライシロップ」の製造量, 販売量, 販売単価, 製造原価, 「ベセラルカプセル」, 「ベセラルドライシロップ」の販売のために直接要した販売経費を示す文書

(2-3) 「必要性」を否定するパターン③ “対象文書が立証手段と関連していない”

●東京高決平成 10 年 7 月 16 日金商 1055 号 39 頁〈平成 10 年(ラ)第 1294 号〉

イン・カメラ手続による審理の結果, 相手方の方法は特許の方法と異なるとされた。

●東京地判平成 15 年 3 月 6 日〈平成 12 年(ワ)第 14794 号〉

不正競争防止法違反がない。

●東京地判平成 24 年 7 月 11 日〈平成 23 年(ワ)第 28677 号〉

原告は, 被告に対する不当利得返還請求権等の権利を有していない。

●東京地判平成 25 年 9 月 20 日〈平成 24 年(ワ)第 6801 号〉

著作権侵害がない。

●大阪地判平成 24 年 12 月 13 日〈平成 21 年(ワ)第 13559 号〉

商標権侵害訴訟において, 原告が被告の商業帳簿の一部若しくはその補助資料又は管理会計資料について, 書類の提出命令の申立てをしたが, 原告と被告の商圏が異なり, 侵害品と商標権者の商品との間には, 市場において, 相互補完関係(需要者が侵害品を購入しなかった場合に商標権者の商品を購入するであろうという関係)が存在するということとはできないとして, 商標法第 38 条第 2 項, 不正競争防止法第 5 条第 2 項に基づく損害について審理する必要が認められないとして, 証拠調べの必要性を認めなかった。

●東京地判平成 28 年 2 月 25 日〈平成 26 年(ワ)第 31948 号〉

「被告製品を部品として用いたデッキセットの売上個数・売上高を被告に開示させても, …直ちに被告製品の売上個数・売上高が判明するという関係にあるとは認められない上, 原告は, デッキセット販売における被告製品の寄与度についても何ら具体的に主張しておらず, 原告の上記計算方法は合理性を欠き, 採用できない(当裁判所は, 同じ理由により, …原告の文書提出命令の申立てにつき, 必要性がないとして却下した。)」

●東京地判平成 28 年 2 月 25 日〈平成 25 年(ワ)第 21900 号〉

「…本件ゲームは, 職務著作あるいは『映画の著作物』に該当するため, いずれにしても原告は本件ゲームの著作権を有していないこととなるから, 原告の主位的請求は理由がない。…原告の創作的関与の程度等に関係なく, 原告は本件ゲームの著作権者とは認められないから, 当裁判所は, 原告による文書提出命令の申立て(被告が本件ゲーム開発時に使用したサービス『チャットワーク』のチャットログ(チャットのやりと

り)の開示を求めるもの)につき、必要性がないとして却下したものである。」

※控訴審(平成 28 年(ネ)第 10036 号,同第 10062 号)を基本事件とする文書命令申立事件(平成 28 年(ウ)第 10038 号)において,知財高裁は文書提出命令を発令した。

#### (2-4)「必要性」を否定するパターン④ “他の証拠により証明できる”

##### ●大阪地判平成 18 年 2 月 13 日〈平成 16 年(ワ)第 345 号〉

原告は,必要性がないとの意見を述べたが,裁判所からの提案を受け必要な書類を提出したことで販売実績を開示したものであり,信用することができるとされた。

##### ●大阪地判平成 19 年 11 月 19 日〈平成 18 年(ワ)第 6536 号〉

被告によるイ号物件の輸入に要した代金は,被告以外の第三者が作成したインボイス及び通関書類等の上記各書証によって明確に認められるとした。

##### ●知財高判平成 21 年 2 月 26 日〈平成 19 年(ネ)第 10021 号〉職務発明の対価請求事件

特許に関する評価,表彰関係の文書について文書提出命令の申立てがなされたが,他の事実から本件各特許発明の評価は求められるとした。

##### ●大阪地判平成 23 年 9 月 22 日〈平成 22 年(ワ)第 5012 号〉

被告製品の販売台数は提出済みの証拠から認定できるとした。また,被告製品の利益率についても当事者間で争いがないと認定した上で,必要以上の文書の提出は不要とした。

##### ●東京地判平成 26 年 2 月 14 日〈平成 23 年(ワ)第 16885 号〉

当事者間に争いがないか,その他の証拠で認定が可能であるとした。

(参考裁判例)※他の証拠により証明できないとして,「必要性」が認められた裁判例

##### ●東京高決平成 9 年 5 月 20 日(判時 1601 号 143 頁)

他の帳簿で代用可能である等の反論について,「それが相手方において特許権侵害と主張する薬品の製造販売行為により原告人が得た利益を計算するために必要な事項をすべて含んでいるか明らかでなく,これらの乙号各証のみでは前記損害の計算を的確にすることができないものであり,また原告人主張の提出済の乙号各証をもって前記提出命令に係る文書と代用することはできないと認められ」として,必要性を認めた。

#### 3-1. 知財訴訟以外における,文書提出命令申立事件(「必要性」が認められた事案)

##### ★最判平成 20 年 11 月 7 日〈平成 19 年(受)第 1878 号〉～「必要性」あり

痴漢の虚偽申告を理由とする X の Y に対する損害賠償請求訴訟において,目撃者が見付からない場合に,これに準ずる立場にある者の証人尋問を実施せず, Y の供述の信用性を肯定して, X が痴漢行為をしたと認めた原審の判断を違法とした事例。

(判旨抜粋)

「A の電話は,本件痴漢行為があったと被上告人が主張する時点の前後を通じて被上告人の携帯電話となっており,その間 A は被上告人と上告人の本件車両内での発言を電話を通して聞いていたというのであるから,本件車両内での被上告人と上告人とのやり取りについて目撃者が見付からない本件においては,A は目撃証人に準ずる立場にある唯一の人物ということができ,その証言は重要である…。…原審が,被上告人の『変な人が近づいてきた。』という声と上告人の『電車の中で電話しちゃいけない。』という声との具

体的な間隔，その間の被上告人と A の会話の有無，本件電車の走行に伴う騒音が A の電話にどの程度聞こえていたか等につき，A の証人尋問を実施してこれを確かめることなく，同人が電話を通して聞いた被上告人と上告人の発言の内容を小池検事の証言及び陳述書のみによって認定した上，具体的根拠が乏しいまま，A の電話に聞こえた本件車両内の騒音等を被上告人に有利に推測して，小池検事に対する A の供述内容と整合しない被上告人の供述の信用性を肯定し，A の供述と合致する上告人の供述の信用性を否定して，上告人が本件痴漢行為をしたものと認定したことには，審理不尽の結果，結論に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある…。」

●知財高決平成 28 年 8 月 8 日〈平成 28 年（ウ）第 10038 号〉

（基本事件である平成 28 年（ネ）第 10036 号，同第 10062 号は，東京地判平成 25 年（ワ）第 21900 号の控訴審）

「2 証拠調べの必要性

本件文書は，基本事件の争点に関する証拠であるから，証拠調べの必要性があると認められる。」

●横浜地決平成 26 年 5 月 30 日証券取引被害判例セレクト 48 巻 229 頁〈平成 25 年（モ）第 164 号〉

「基本事件においては，相手方の説明義務違反の成否が争点の一つになっているところ，…本件ファンドに出資したのは申立人 X1 の被相続人である亡 E であり，乙事件で本件ファンドに出資した申立人 X2 については後見開始決定がなされていることから，これらの者の供述が得られない状況となっており，本件各文書は，上記争点と関連性のある証拠として，基本事件における証拠調べの必要性があると認められる。」

●福井地決平成 26 年 3 月 3 日証券取引被害判例セレクト 47 巻 299 頁〈平成 25 年（モ）第 115 号〉

「…提出を求める文書は，相手方が他の金融機関との間で行ったカバー取引に係る契約書であり，同取引が，本件オプション取引と行使期日・行使価格などの条件を同一にすることや，…カバー取引におけるオプション料が本件オプション取引のオプションの価値と一致するとは限らないことを踏まえても，…オプション取引当時のオプションの価値を明らかにするため，現時点において提出されている証拠に加え，申立人が提出を求める文書の空欄部分のうち，カバー取引のオプション料に関する記載のある部分…を取り調べる必要がある。」

●神戸地決（尼崎支部）平成 26 年 2 月 12 日証券取引被害判例セレクト 50 巻 95 頁〈平成 25 年（モ）第 62 号〉

「申立人は，本件仕組債の商品特性やそれに対する相手方の認識等を立証命題として，本件文書 4 を取り調べる必要がある旨主張するところ，その立証命題そのものは，適合性原則違反及び説明義務違反等の主張に関連するものといえる。また…，本件文書 4 を取り調べることが，本件仕組債の商品特性等を明らかにする一助となる可能性は否定できず，上記立証命題と本件文書 4 との関連性も否定されない。」

●大阪高決平成 25 年 6 月 19 日労判 1077 号 5 頁〈平成 25 年（ラ）第 220 号〉

「本案事件は，原審相手方の元従業員である原審申立人らが，本件工場で石綿粉じんの曝露を受け，石綿関連疾患に罹患したと主張して，原審相手方に対し安全配慮義務違反の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求める事案であり，…原審申立人らが本件工場における勤務の過程で石綿に曝露した事実の有無，原審相手方の責任の有無等が主要な争点とされているところ…本件文書は…記載内容次第では，本件工場においてどの時期にどの場所で石綿が飛散していたか，原審相手方が石綿を含む製品等の製造工程をどのように管理していたかを基礎付ける事実関係を認定する証拠資料となり得るから，本案事件の証拠として取り調べ



る必要性のある客観性の高い証拠といえる。』

●大阪地決平成 24 年 6 月 15 日〈平成 23 年（モ）第 566 号〉

「…a 電工の通信営業部長及び通信営業部アクセスグループ長の公取委職員に対する供述調書であり、供述時の説明に利用された資料などが添付されている。これらの文書は、本件カルテルの営業担当者が、b1 社、b2 社及び同業者との接触状況や a 電工内部の報告及び決裁状況など本件カルテルの具体的態様について供述した内容を録取したものである。添付資料もその供述内容の補足や裏付けとして添付されたものであるから、原則として申立人が主張する証明すべき事実に関連し、証拠調べの必要性が認められる。…」

●神戸地決平成 24 年 5 月 8 日金商 1395 号 40 頁〈平成 22 年（モ）第 230 号，第 231 号〉

「争点の判断のためには、本件 MBO に関する相手方内部における役員同士の話し合い等において、被告ら…がいかなる資料に基づき、いかなる事実を認識し、いかなる言動をしたか、相手方が株価算定及び利益計画の策定をいかなる経緯で行ったか、いかなる変更が株価の引き下げに影響したのか等を明らかにすることを要する。そうすると、…本件申立文書 1 は、いずれも、上記争点に関する証拠であると認められ、証拠調べの必要性がある…。」

●東京地決平成 22 年 5 月 6 日証券取引被害判例セレクト 38 卷 303 頁〈平成 21 年（モ）第 805 号〉

「本件文書は、本件届出書等に虚偽記載があり、IHI が金商法…に違反する行為を行っていたとして、委員会が…課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った際の検討過程及び検討結果を記載した書面であることが認められるところ、…基本事件における本件文書の証拠価値は相当に高いということができ、その取調べの必要性があるものと考えられる。」

●宇都宮地決平成 18 年 7 月 4 日金法 1784 号 41 頁〈平成 17 年（モ）第 10275 号〉

「2 必要性・関連性について

本件各文書は、相手方の繰延税金資産計上額の合理性の有無等を指し示す証拠として、基本事件の争点である二度の増資の時点における財務諸表に関する虚偽記載の有無に深くかかわるものであるから、基本事件における証拠価値は高いと認められる。」

3-2. 知財訴訟以外における、文書提出命令申立事件（「必要性」が認められなかった事案）

●最決平成 25 年 4 月 19 日〈平成 25 年（行フ）第 2 号〉田原睦夫裁判官の補足意見

「申立人らが本件準文書の提出によって立証しようとする事実は、本件統計データ処理の正確性の検証という、…本案訴訟の争点からすれば、その主張を裏付ける間接資料（それも最終立証命題との関係では、その関連性は薄いものと窺われる。）を入手しようとするものにすぎず、言わば模索的立証に近いものとも評し得るものである。」

★福岡高判平成 18 年 12 月 28 日〈平成 18 年（ラ）第 483 号〉～「必要性」なし

「ア 本件意見書は、本件事故による原告人の後遺症の内容・程度等について医師の所見を記載したものであるから、まさに主要な争点にかかわるものであ…る。…」

イ …本件意見書が提出されれば、事件の迅速な審理に資するであろうことが期待される。

ウ しかしながら、訴訟当事者は訴訟の追行について信義誠実義務を負う（民訴法 2 条）とはいえ、あえて自己に不利な主張をしたり、その類の証拠を進んで提出すべき義務まではないことは当然である。したがって、相手方当事者の手持ちの資料の中に自己に有利なものがあることが見込まれるという場合において

も、これを強制的に提出させる（文書提出命令）については一定の要件を充足してはじめて認められるのである。

（ア）…相手方…は、自らの主張を補充するための手段として医師の意見書を位置付けていたことが明らかであり、そのために費用と労力を費やして本件意見書を入手したものである。

（イ）加えて、そもそも、原告人の後遺障害の内容・程度については、担当医の証人尋問や鑑定など、原告人側に十分な立証手段があるし、…本件意見書の作成者である坂梨医師の証人尋問を申請することも可能なのである。したがって、本件意見書は事案の解決にとって有用なものであることは確かであるとしても、不可欠のものというわけではない。」

#### ●大阪地判平成 27 年 5 月 28 日〈平成 24 年（ワ）第 6435 号〉～「必要性」なし

「被告は、立証趣旨を、原告の特許法 102 条 1 項に基づく利益の主張の弾効として、原告の所持する、…の提出を命じる文書提出命令を申し立てている。しかし、…特許法 102 条 1 項に基づく利益額は、提出済みの証拠によって認定することができるから、これに加えて上記証拠を取り調べる必要はなく、申立ては却下されるべきである。

のみならず、被告は、当裁判所が損害の審理に入る旨の訴訟指揮をした後も、侵害論に関する従前の被告の主張をいたずらに繰り返す一方で、原告が特許法 102 条 2 項に基づく推定の適用を主張し、利益率や販売後未納品の存在等を開示するよう求めても、あやふやな主張を繰り返しこれに応じなかったものである…。これらの被告の訴訟態度は、信義誠実の原則（民法 2 条）に悖るものであるだけでなく、特許権侵害訴訟において蓄積されてきた運用を無にし、訴訟制度に対する信頼をも損なうものである。本件文書提出命令は、当事者間の衡平の観点からも、容認すべきでない…。」

#### IV. 「正当な理由」に関する裁判例（侵害立証と損害計算とで、傾向は変わらない）

##### 1. 知財訴訟における、侵害立証・損害計算のための文書提出命令申立事件

##### (1) 「正当な理由」が判断された、近時の重要裁判例

##### ★前掲・知財高判平成 28 年 3 月 28 日〈平成 27 年（ネ）第 10029 号〉特許権侵害訴訟

「(4) 提出を拒むことについての正当理由について

被控訴人は、本件各文書は…営業秘密に当たり、提出を拒む正当理由があると主張するところ、正当理由の有無は、開示することにより文書の所持者が受けるべき不利益（秘密としての保護の程度）と、文書が提出されないことにより書類提出命令の申立人が受ける不利益（証拠としての必要性）とを比較衡量して判断されるべきものである。

この比較衡量においては、当該文書によって、申立人の特許発明と異なる構成を相手方が用いていることが明らかとなる場合には、保護されるべき営業秘密の程度は相対的に高くなる一方、申立人の特許発明の技術的範囲に属する構成を相手方が用いていることが明らかになる場合には、営業秘密の保護の程度は、相対的に低くなると考えられることから、侵害行為を立証し得る証拠としての有用性の程度が考慮されるべきである。

また、秘密としての保護の程度の判断には、営業秘密の内容、性質、開示により予想される不利益の程度に加えて、秘密保持命令（特許法 105 条の 4 以下）の発令の有無及び発令の対象範囲並びに秘密保持契約等の締結の有無、合意当事者の範囲、その実効性等を考慮に入れるべきものである。

そこで、裁判所としては、以下のとおり、インカメラ審理を採用し、正当事由の有無を検討した。…

インカメラ審理の…結果、当該内容について被控訴人の営業秘密に該当することは確認できたが、一方、原告方法等におけるアクセス制御に係る部分の開示により、侵害行為を立証すべき証拠としての有用性を基礎付ける記載は見当たらないことから、当事者間に秘密保持契約が締結されていることを考慮しても、秘密

としての保護の程度が証拠としての必要性を上回るものであると判断した。…

本件文書⑤及び⑥のソースコードに関しては、高い営業秘密性を有しており、その提出を命じ、控訴人に解析をさせることは、被控訴人にとって不利益が大きいことが明らかである。また、本件文書③は、被控訴人において実際に使用されるマニュアルであって、その内容の性質上、営業秘密性が認められるところ、証拠としての必要性の程度が口頭弁論終結時においてこれを上回ると認めることはできない。

上記各文書については、インカメラ審理を経たものではないが、証拠調べの必要性判断は、証拠の採否判断として、裁判所の裁量に委ねられ（民訴法 181 条）、これは訴訟の進行に応じて心証を形成しつつ行われるものであり、後に提出された甲 27 の内容も考慮に入れると、口頭弁論終結時において、インカメラ審理を経るまでもなく、上記比較衡量の結果、優に正当理由が認められると判断した。』

#### ★前掲・東京地決平成 27 年 7 月 27 日〈平成 27 年（モ）第 273 号〉不正競争防止法違反事件

「(6) 相手方は、…本件文書には相手方の営業秘密を含むものがあり、提出を拒むことについて正当な理由があると主張するが、それ以上に本件文書の開示によりいかなる不利益が生じるのか具体的に明らかにしないところ、営業秘密の保護に関しては、民事訴訟法及び不正競争防止法上の手当がされていること、及び申立人と相手方との間には、平成 26 年 7 月 16 日付け秘密保持契約が締結されていることなどからすれば、本件文書に相手方の営業秘密を含むものがあるとしてもそれだけでは原則として上記正当な理由には当たらないと解すべきであり、前記認定に係る証拠調べの必要性に照らして、単に本件文書が相手方の営業秘密を含むと抽象的に主張するのみでは、相手方においてその提出を拒むことについて正当な理由があるとは到底認められない。」

#### (2) 営業秘密性・技術的秘密性の点から、文書提出命令が却下された裁判例（実質 5 件）

##### (2-1) 「秘密保持命令」が導入される前の裁判例（3 件）（いずれも、具体的な理由は示されていない。）

#### ●大阪地判平成 13 年 12 月 4 日〈平成 10 年（ワ）第 12225 号〉

被告製品の製造方法を立証するために、中間工程品の形状や工程が記載された文書等の提出を申し立てた。裁判所は、インカメラ手続を行った上で、申立てを却下した。

#### ●大阪地判平成 14 年 4 月 23 日〈平成 11 年（ワ）第 12875 号〉

被告は、「テーブル作成スクリプト及び実行モジュール」については、秘密保持のために提出を拒んだ。裁判所は、インカメラ手続で、被告にとって保護に値する技術上の秘密に関する事項に該当すると認定し、被告が本件各文書の提出（ないし検証物としての提示）を拒むことについて正当な理由があるというべきであるとして、同申立てを却下した。

#### ●大阪地判平成 15 年 10 月 9 日〈平成 14 年（ワ）第 9061 号〉

被告は…、本件争点と無関係の部分をマスキング処理した証書を任意に提出した。これに対して、原告が文書提出命令を申し立てたため、裁判所はインカメラ手続を行い、被告が方法発明の実施を中止したと認定した。

##### (2-2) 「秘密保持命令」が導入された後の裁判例（実質 2 件）

#### ★前掲・知財高判平成 28 年 3 月 28 日〈平成 27 年（ネ）第 10029 号〉

「…秘密としての保護の程度が証拠としての必要性を上回る」として、申立てを却下した。



## ●東京地判平成 19 年 1 月 30 日〈平成 15 年（ワ）第 23981 号〉（一審）職務発明対価請求事件

実施料率を明らかにするためにライセンス契約書について文書提出命令を求めた。

本判決は、契約における実施料率は被告及びその相手方の重要な営業秘密であるから、代替的な方法が存在するのであればその代替的な立証方法を採用すべきであるところ、そのような代替方法による立証がなされているとして、必要性を否定した。

被告は、協力の得られた相手方との間の実施料率の平均値を公証人の前で計算し、これをもとに修正実施料率を主張したところ、実施料率が嚴重に秘密管理されており、開示を求めるのが著しく困難であるという実情に照らせば、被告の主張する修正実施料率は、営業秘密の保護に配慮しつつ真実発見を目指す方法として是認できるとされた。

## ●知財高判平成 21 年 2 月 26 日〈平成 19 年（ネ）第 10021 号〉（控訴審）職務発明対価請求事件

各契約における実施料率は被告及び第三者である相手方の重要な営業秘密であるとして、申立てを却下し、被告が代替的方法により明らかにした平均値的な実施料率を採用した。

## 2. 知財訴訟以外の文書提出命令申立と営業秘密等（民訴法 220 条 4 号ハ）

民訴法 220 条 4 号ハは、証言拒絶件に関する条項（197 条 1 項 2 号・3 号）を引用しながら、職業関係の秘密（私人の秘密）に関する事実が記載されている文書の提出除外を定める。

最高裁判例は、「技術又は職業の秘密」に該当すれば直ちに除外事由になると解しておらず、法文にないが、「保護に値する秘密」であることを要求する（最決平成 20 年 11 月 25 日民集 62 卷 10 号 2507 頁、最決平成 18 年 10 月 3 日民集 60 卷 8 号 2647 頁）。

## ★最決平成 20 年 11 月 25 日民集 62 卷 10 号 2507 頁

「文書提出命令の対象文書に職業の秘密に当たる情報が記載されていても、所持者が民訴法 220 条 4 号ハ、197 条 1 項 3 号に基づき文書の提出を拒絶することができるのは、対象文書に記載された職業の秘密が保護に値する秘密に当たる場合に限られ、当該情報が保護に値する秘密であるかどうかは、その情報の内容、性質、その情報が開示されることにより所持者に与える不利益の内容、程度等と、当該民事事件の内容、性質、当該民事事件の証拠として当該文書を必要とする程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである（最高裁平成 18 年（許）第 19 号・民集 60 卷 8 号 2647 頁参照）。

一般に、金融機関が顧客の財務状況、業務状況等について分析、評価した情報は、…金融機関の職業の秘密に当たると解され、…原告人の職業の秘密に当たると解される。

しかし、本件分析評価情報は、…民事再生手続開始決定前の財務状況、業務状況等に関するものであるから、これが開示されても A が受ける不利益は小さく、原告人の業務に対する影響も通常は軽微なものであると考えられる。一方、本案訴訟は必ずしも軽微な事件であるとはいえず、また、本件文書は…本案訴訟の争点を立証する書証としての証拠価値は高く、これに代わる中立的・客観的な証拠の存在はうかがわれない。

そうすると、本件分析評価情報は、原告人の職業の秘密には当たりますが、保護に値する秘密には当たらないというべきであり、原告人は、本件分析評価情報部分の提出を拒絶することはできない。」

## ●東京地決平成 22 年 5 月 11 日判時 2080 号 44 頁〈平成 21 年（モ）第 3727 号〉（抗告審も同じ）

「相手方は、各賃貸事例の新規賃料及び継続賃料の情報を賃料額貸人、賃借人、不動産業者等から、第三者に開示しないことを前提に受けていること、もし、これを開示することになると、守秘義務を守らない不動産鑑定士として、今後、賃貸事例の情報を提供してもらえなくなるおそれがあることが認められ、職務に与える影響は甚大である。…

申立人自身が貸貸事例を収集し、これをもとに相手方の提出する貸貸事例を弾劾することも可能である。  
これらのことを考慮すると、開示されている内容を超えて、貸貸事例の物件の特定をするために、相手方の職業の秘密を開示させることは、相当でない…。」

●名古屋高決平成 24 年 2 月 13 日先物取引裁判例集 67 号 18 頁〈平成 23 年（ラ）第 378 号〉

「本件文書 2 のうち、①『個別事案の顧客の氏名・職業・家族状況・資産内容・取引内容』など、原告人の顧客の個人情報に記載されている部分、及び、②原告人の依頼を受けた有資格者であって、法律上守秘義務を負う者が作成し、又は、これらの者と原告人の取締役や従業員との間のやりとりが記録された部分については、民訴法 197 条 1 項 2 項及び 3 項の規定並びに個人情報の保護に関する法律の趣旨に照らし、民訴法 220 条 4 号ハの文書に該当すると認められる可能性が高いといえる。

そこで、当裁判所は、民訴法 223 条 6 項に基づき原告人に本件文書 2 を提示させた上、上記の点について検討したところ、…部分については、これが開示されることにより、原告人は、原告人の顧客並びに原告人が依頼した弁護士及び公認会計士との信頼関係を喪失し、今後、営業活動に困難を極め、あるいは、弁護士や公認会計士に依頼することが容易でなくなるなど、著しい不利益を受けることが予想されるのに対し、…相手方が、基本事件の証拠として…必要とする程度は、さほど高いものとは認められないから、これらは民訴法 220 条 4 号ハに該当し、…と認めるのが相当である。」

●知財高決平成 28 年 8 月 8 日〈平成 28 年（ウ）第 10038 号〉

(基本事件である平成 28 年（ネ）第 10036 号、同第 10062 号は、東京地判平成 25 年（ワ）第 21900 号の控訴審)

「1 自己利用文書

(1) ある文書が、その作成目的、記載内容、これを現在の所持者が所持するに至るまでの経緯、その他の事情から判断して、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、開示されると個人のプライバシーが侵害されたり個人ないし団体の自由な意思形成が阻害されたりするなど、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、特段の事情がない限り、当該文書は民訴法 220 条 4 号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たると解するのが相当である（最高裁平成 11 年（許）第 2 号同年 11 月 12 日第二小法廷決定・民集 53 卷 8 号 1787 頁等参照）。…

本件においては、申立人及び同代理人弁護士は、相手方に対し、本件文書を本件訴訟の追行の目的のみに使用し、その他の目的には一切使用しないこと、本件文書の全部又は一部を第三者に開示、漏洩しないことを誓約する旨の誓約書（以下「本件誓約書」という。）を当裁判所に提出している。また、営業秘密記載文書については、その閲覧・謄写の制限の申立てがなされ、営業秘密等が記載された部分の閲覧等を請求することができる者を当事者に限るとの決定（民事訴訟法 92 条）がなされることが通常であることからすれば、本件文書の上記部分が申立人以外の外部の者に開示されるおそれはないといえることができる。

以上によれば、本件ゲーム開発の主要メンバーの一人であり、本件文書の内容を既に開示されていた申立人に対し、本件文書が開示されたとしても、これにより相手方従業員のプライバシーが侵害されるおそれもなく、相手方の自由な意思形成が阻害されるおそれもなく、また、本件誓約書等により本件文書が本件訴訟の追行の目的のみに使用されるのであれば、本件文書の開示によって相手方に看過し難い不利益が生ずるおそれはないと認められるから、本件文書につき、前記特段の事情があると認められる。」

## V. その他（知財訴訟に限らず）

### 1-1. 文書の保持を否認した事例（申立人有利＝文書提出命令が認められた事例）

#### ●東京地判平成 14 年 1 月 29 日〈平成 12 年（ワ）第 23425 号〉（損害計算）

「被告は、コンピュータを用いて仕入、売上管理をしているから、売上元帳や仕入元帳を所持しておらず、また、コンピュータのデータについても、平成 12 年以降のものしか保有していないと主張するが、本件文書提出命令は、『売上元帳や仕入元帳等の帳簿』の提出を命じているから、売上元帳や仕入元帳という名称の帳簿がないとしても、被告標章が付された衣料の仕入単価、仕入量、販売単価、販売数量の記載のある帳簿であれば、コンピュータに入力されているものも含めて対象となるものであって、被告は商人として 10 年間商業帳簿を保存することが義務づけられていること（商法 36 条）や…一部の帳簿を提出していることを併せて考えると、被告が提出を命じられた帳簿を所持していないとは認められず、被告は、これらの帳簿を所持しているがそれを提出しないものと認められる。

原告において、被告の帳簿の記載について具体的な主張をすること及び被告標章が付された衣料の仕入単価、仕入量、販売単価、販売数量を被告の帳簿以外の証拠により証明することは、通常著しく困難であると考えられ、本件において、それが可能であるというべき特段の事情も認められないから、民事訴訟法 224 条 3 項に基づき、上記帳簿によって原告が証しようとする事実…を真実と認めることとする。」

#### ●東京高決昭和 56 年 10 月 14 日判時 1046 号 53 頁〈昭 56（ラ）340 号〉

「医師法の定める保存期間内の診療録については、当然それが作成されかつ保存されているものとみなし、特にこれが滅失したと認められないかぎり、文書提出命令を発するのが相当であると解する。」

#### ●札幌高決平成 23 年 7 月 26 日消費者法ニュース 93 号 105 頁

一般に、文書提出命令における対象文書の存在については、申立人の側に立証責任があるが、対象文書がかつて存在したことが認められ、又は存在したことが事実上推定される場合には、所持者の側で、現在対象文書が存在しない理由を示さなければならない。

#### ●郡山簡決平成 23 年 12 月 21 日消費者法ニュース 91 号 79 頁

#### ●東京高決平成 24 年 12 月 22 日消費者法ニュース 92 号 157 頁

過払い利息返還請求訴訟において、取引履歴等の文書提出を申し立てたところ、相手方は過去 10 年以前の取引履歴を消去したとしたが、消去した合理的理由やその時期、具体的にどのような方法で消去したかを明確にしない限り、当該文書は存在すると推認された。

#### ●東京高決平成 24 年 4 月 17 日〈平成 24 年（ラ）第 624 号〉※平成 23 年（モ）第 2749 号の抗告審

「相手方は、…と主張する。しかし、これらはいずれも、平成 21 年 9 月以降の時点で本件議事録の存在を確認できないとの相手方の主張事実に沿うものであるに過ぎず、これらの事実のみでは、本件議事録が作成されなかったとの事実を認めるに足りない。そして、本件議事録がいったん作成されたにもかかわらずこれが廃棄等されたとの事実をうかがわせる具体的な事情も見当たらず、同事実を認めるに足りる的確な資料もない。…そうすると、相手方が本件議事録を所持していないこと、すなわち、本件議事録が作成されなかったか又はいったん作成されたが廃棄等されたことについての疎明があったということとはできないから、相手方が本件議事録を所持していることが一応推定されるというべきである。」

#### ●千葉地決（八日市場支部）平成 20 年 2 月 12 日〈平成 19 年（モ）第 651 号〉

「…履歴マスターについては 1 年ごとに管理するというが、一体、記録媒体としてのカセットテープは 1 年



でどの程度の量を費消するのか、その点についても…かなり問題がある。

…カートリッジテープの破棄が事実であれば、従前ハードディスクの発売・普及前は、カートリッジテープで保管していた事実はあろうから、…ハードディスクへと情報を移行し、それに伴い、カートリッジテープによりデータを管理し保管すること終了し、これを破棄したとの事実をデータの消去にすり替えて証拠として提出したとの推認は容易であろう。

2 被告の主張する取引履歴の保存方法が、貸金業規制法 19 条、同施行規則 16 条の要請する保存方法に合致しない。…しかも 1 年ごとにデータ容量の少ないカセットテープを保管していたという保管方法も不合理であり、信用できない。」

●松山地決（西条支部）平成 19 年 2 月 27 日〈平成 19 年（モ）第 7 号〉

「相手方を被告とする本件と同様の不当利得返還請求訴訟は全国で提起されているところ、相手方は、本件文書のような取引履歴の消去の方法について、データを『自動的に消除』するものである旨主張したり、『粉碎や上書き』という手動による消除を主張するなどその主張は一貫せず、あるいは、取引履歴の保管場所についても、電算機に保存し、オンライン処理していると主張したり、カセットテープを作成して、これらを LI センターと管理委託先の倉庫業者…で保管していたと主張するなど、その主張に変遷がみられる…。相手方は、他の訴訟において、10 年を経過した取引履歴についても開示したことがあった…。」

1-2. 文書の保持を否認した事例（申立人不利＝文書提出命令が認められなかった事例）

●東京高判平成 14 年 10 月 31 日〈平成 13 年（ネ）第 4146 号〉（損害計算）

「被控訴人に対して、納品書用紙帖及び請求書（控）の提出を命じたが、被控訴人からその提出はなかった。これについて、被控訴人代表取締役は…上申書を…提出し、…納品書用紙帖及び請求書（控）に関しては必要な書証を既に提出しており、代金決済の確認が完了した時点で廃棄しているから、文書提出命令に係る書類は既に廃棄済みであるとの説明記載がある。この記載説明に不自然な点は認められず、この説明記載が虚偽であることを認めるべき証拠もないので、…民訴法 224 条 1 項所定の効果を発動させない…。」

●東京地判平成 15 年 2 月 27 日〈平成 11 年（ワ）第 19329 号〉（損害計算）

「本件全証拠を総合しても、被告が、開示した販売数量よりも多くの製品を販売していることをうかがわせる事実は認められない。被告が提出した資料に多少の齟齬がある様子もうかがえるが、大きな数ではないし、…データの誤差あるいはその読み間違い等、いずれに原因のあるものかはともかく、被告が販売数量を故意に秘匿したとまでは認められない。また、…被告は、原告のいうような日々の商品の出入りを記録する商品管理帳簿を有していないが、…電算機処理システムによって商品を管理し得ているというのであるから、原告主張の文書を所持していなくても、不自然とまではいえない。したがって、民事訴訟法 224 条 3 項を適用する前提が存在するとまでは認められない。」

●知財高判平成 19 年 8 月 28 日〈平成 19 年（ネ）第 10015 号〉（損害計算）

著作権（複製権）侵害等を主張して損害賠償を求めた事案において、被告が原告設計図を利用して設計図を作成した事実を立証するために文書提出命令を申し立てた。

裁判所は、控訴人の主張を裏付ける事実を認めるに足る証拠がなく、本件控訴人設計図を被控訴人が所持している蓋然性は疎明されていないことから、控訴人が求める文書について証拠調べをする必要性も欠くとして文書提出命令の申立てを却下した。

## ●知財高判平成 21 年 2 月 26 日〈平成 19 年（ネ）第 10021 号〉（損害計算）

原審原告（被控訴人）は、ライセンス先の実施状況を立証するために、原審被告（控訴人）が他社における本件各特許発明の実施状況を調査した文書があるとして、その文書を申し立てたが、原告が提出する証拠によっても、被告が他社製品における実施状況を調査した文書を有していることは認めることはできないとした。

## ★最判平成 26 年 7 月 14 日判時 2242 号 51 頁〈平成 24 年（行ヒ）第 33 号〉情報公開訴訟

「開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては、その取消しを求める者が、当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う…。…ある時点において当該行政機関の職員が当該行政文書を作成し、又は取得したことが立証された場合において、不開示決定時においても当該行政機関が当該行政文書を保有していたことを直接立証することができないときに、これを推認することができるか否かについては、当該行政文書の内容や性質、その作成又は取得の経緯や上記決定時までの期間、その保管の体制や状況等に応じて、その可否を個別具体的に検討すべき…である。」

## ●東京地決平成 24 年 2 月 27 日〈平成 23 年（モ）第 2749 号〉

「平成 20 年 4 月時点では本件議事録が存在したのに、平成 21 年 9 月時点ではこれが存在しなかったという可能性も否定できないことになり、このことに、相手方には本件議事録のみならずその電子データも一切存在しないことも考慮すると、平成 20 年 4 月頃までに作成された本件議事録及びその電子データが、その後、相手方によって意図的に隠匿ないしは廃棄、削除された可能性を完全に否定することはできない。しかしながら、そのような場合には、相手方が、本件議事録を意図的に隠匿しながらこれを廃棄せずにいまだ所持しているとは考えにくいから、上記の可能性は、現在相手方が本件議事録を所持していないとの前記認定を左右するものではない。」（抗告審/東京高決平成 24 年（ラ）第 624 号で、取り消された。）

## ●福岡高決平成 8 年 8 月 15 日判タ 929 号 259 頁〈平 8（ラ）82 号〉

「文書提出命令の申立人としては、文書が現在相手方の所持にあることを直接立証することは困難であるから、申立てにあたっては、相手方が文書を所持するに至った事情を立証すれば足り、そして、現在の所持を争う相手方は、その後における紛失について反証を挙げなければならないと解すべきである。反証がなければ一般的には現在の所持を推認されることになる。反証の程度は当該文書の種類、内容及び重要性等によって異なってくるであろうが、特に重要な文書であれば通常特段の事情がない限り保存しているものと考えられるから、紛失の事実について有力な反証が提出されない限り現在の所持を認められることになるであろう。しかし、このように考えることは、文書の不所持についての立証責任を相手方に負担させるという趣旨を意味するものではないから、文書の不所持を主張する者が真摯で高度な穿鑿、調査を尽くしてもなお文書の発見に至らず、その紛失の経過について合理的な説明がなされた場合には、結局文書の所持の立証が認められないとして、文書提出命令の申立は排斥を免れない。加えて、文書の所持の証明の程度も、提出命令不遵守の効果が極めて大きいこと（同法三一六条）にかんがみると、当該文書が相手方の占有に存することの心証（確信）を得る程度に至る必要があるというべきである。ひるがえって、考えてみるに、以上の判断は、本来文書提出命令は、文書の存在していることを前提として出されるものであり、その不存在の可能性を予定しての提出命令というものは考えられないことに照らしても、明らかであるというべきである。」

## ●奈良地決平成 25 年 1 月 31 日〈平成 24 年（モ）第 55 号〉

「相手方においては、…洪水により本件工場の一階部分が浸水し、一階に保管されていた書類は水に浸かっ

たため、相当多くの書類が破棄され、記録が散逸した。相手方において、本件訴訟係属後、審理に関連する必要性及び関連性のある資料を調査及び確認しているところであるが、現時点までに、本件作業内容資料等の存在が確認されたことはなく、今後、調査及び確認作業を続けても、同文書が発見される見通しはない。」

●名古屋地決（一宮支部）平成 20 年 7 月 9 日〈平成 19 年（モ）第 103 号〉

「原告は、貸金業法 19 条を引用して、被告が文書を所持しているはずである旨主張するが、同条に定める業務帳簿の保管期間は、完済後 3 年であり、被告は、上記法定期間を大幅に超えて約 10 年間これを保管した後、破棄しているのであるから、…理由にならない…」

●東京地決平成 24 年 2 月 27 日〈平成 23 年（モ）第 2749 号〉

「取締役会設置会社であり、かつ株式を上場していた会社である相手方においては、通常は、取締役会議事録が作成され、保管されているものと考えられる。そうすると、本件においては、相手方が本件議事録を所持していることは事実上推定されるというべきであるから、相手方において本件議事録を所持していないことを疎明しない限り、本件議事録は存在するものとして文書提出命令の可否を判断するのが相当である。…本件議事録については、これを現在相手方が所持していないことの疎明があったというべきである。」

2. 理由を付さない、文書提出命令申立の却下

●東京地判平成 25 年 8 月 30 日〈平成 24 年（ワ）第 26137 号〉

●大阪地判平成 26 年 3 月 6 日〈平成 24 年（ワ）第 1855 号〉

●東京地判平成 27 年 1 月 29 日〈平成 25 年（ワ）第 24622 号〉

黙示の文書提出命令申立の却下も許されている旨を判示した。

●東京高判平成 10 年 3 月 25 日〈平成 9 年（ネ）第 2248 号〉意匠権侵害訴訟控訴審

原審裁判所が文書提出命令申立に対し、何らの裁判をすることなく口頭弁論を終結して終局判決をしたことが違法であると主張したが、「一般に、当事者の証拠申出に対し、これを採用しない場合であっても、明示の不採用の裁判をすることなく口頭弁論を終結する取扱いが少なくないことは当裁判所に顕著である。そして、かかる場合には、訴訟記録中の証人等目録の採否の裁判の欄は空欄のままとされるが、証拠申出に対する不採用の裁判が黙示的になされたものと解すべきであって、このように解したとしても、一般に、証拠の採否の裁判に対しては、独立の不服申立てをすることが許されないから、当事者に不利益を及ぼすことにはならない。」として、控訴が棄却された。

3. 文書の閲覧、謄写等の方法を、裁判所の訴訟指揮権に基づいて定めた事例

●東京地判平成 9 年 7 月 22 日〈平成 2 年（ワ）第 14203 号〉※「秘密保持命令」導入前

(※東京地判平成 10 年 7 月 31 日判タ 992 号 274 頁も同様)

「決定

右事件における当裁判所が平成九年三月一九日にした文書提出命令（…）によって提出された文書（以下「本件文書」という。）中に含まれる営業秘密が不必要に開示されることを避けるために、本件文書の閲覧、謄写等の方法について、裁判所の訴訟指揮権に基づき、次のとおり決定する。

主文

1 本件文書の閲覧は、原告訴訟代理人に限り、通常の訴訟記録閲覧の手續に準ずる手續により認める。



輔佐人は、原告訴訟代理人と同時に閲覧する場合に限り閲覧することができる。

2 原告訴訟代理人が本件文書を閲覧する際には、補助者として、各閲覧の日毎に、予めその住所、氏名、その職業、雇用者を届け出た原告訴訟代理人又は輔佐人の常時雇用する者、原告訴訟代理人の委任した原告の従業員でない公認会計士又はその常時雇用する者に限り立ち合い、補助することができる。

3 原告訴訟代理人は、本件文書の記載内容を理解し、又は本件訴訟の争点との関連性の有無等を知る上で必要があると認めるときは、予め特定して、その氏名、役職を届け出て、閲覧場所外で待機している原告の従業員二名（技術担当者及び経理担当者各一名）の内一名を閲覧場所に入室させ、本件文書の必要部分を示して、その意見を聞くことができる。

4 本件文書の閲覧は、当部書記官の指定した場所で、指定した日時に行う。…」

#### 4. 文書提出命令発令後、不提出の効果（真実擬制）

##### ※民事訴訟法 224 条 1 項（当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果）

当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

（相手方の主張を真実と認めなかった裁判例）

- 大阪地判昭和 43 年 5 月 20 日〈昭和 38 年（ワ）第 188 号〉（損害計算）
- 東京地判昭和 58 年 12 月 9 日〈昭和 54 年（ワ）第 526 号〉（損害計算）
- 東京地判平成 4 年 5 月 27 日〈昭和 63 年（ワ）第 1607 号〉（損害計算）
- 大阪地判平成 12 年 7 月 27 日〈平成 7 年（ワ）第 2692 号〉（損害計算）
- 東京地判平成 13 年 8 月 31 日〈平成 12 年（ワ）第 8267 号〉（損害計算）
- 東京高判平成 14 年 1 月 31 日〈平成 11 年（ネ）第 1759 号〉（損害計算）
- 東京地判平成 15 年 2 月 27 日〈平成 11 年（ワ）第 19329 号〉（損害計算）

（相手方の主張を真実と認めた裁判例）

- 大阪高判平成 10 年 12 月 21 日〈平成 9 年（ネ）第 2116 号〉（損害計算）
- 東京地判平成 14 年 1 月 29 日〈平成 12 年（ワ）第 23425 号〉（損害計算）
- 東京高判平成 14 年 1 月 31 日〈平成 11 年（ネ）第 1759 号〉（損害計算）

「…断片的な資料を提出するのみであり、裁判所の文書提出命令の趣旨に従わない。仮に文書を既に失っていたとしても、控訴人の使用を妨げる目的で文書を滅失させたものにほかならない。したがって、民事訴訟法 224 条 1 項ないし 3 項により、販売数量・販売金額についての控訴人の主張を真実と認めるべきである。」

- 東京地判平成 15 年 6 月 27 日〈平成 14 年（ワ）第 19714 号〉（損害計算）
- 大阪地判平成 20 年 5 月 29 日〈平成 18 年（ワ）第 8725 号〉（損害計算）
- 知財高判平成 21 年 1 月 28 日〈平成 20 年（ネ）第 10054 号〉（損害計算）
- 大阪地判平成 21 年 4 月 7 日〈平成 18 年（ワ）第 11429 号〉（損害計算）
- 東京地判平成 28 年 3 月 28 日〈平成 26 年（ワ）第 1690 号〉（損害計算）その他多数。

## VI. 最後に（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会の平成 29 年 3 月報告書について）

(1) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会における審議結果の報告書「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」（平成 29 年 3 月公表）<sup>(4)</sup>について

同報告書は、「I. 適切かつ公平な証拠収集手続の実現」の項において、①公正・中立な第三者の技術専門

家に秘密保持義務を課した上で、提訴後の証拠収集手続に関与できるようにする制度の導入、②書類提出命令・検証物提示命令の要件である書類・検証物の提出の必要性を判断するためにインカメラ手続を利用することができるようにする制度の導入、について、それぞれ検討したものである。

(2) ①公正・中立な第三者が被疑侵害者に対して査察を行う制度（提訴後査察）については、強制力のある査察制度の導入は、営業秘密保護の重要性、特許紛争の場合だけに査察の根拠となる情報請求権を認めることができるか疑問であるとの指摘があったことから、強制力のある査察制度の導入については引き続き慎重に検討することとし、まずは我が国の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で運用することを前提に、技術専門家が秘密保持義務のもとで「インカメラ手続」に参加することが検討された。

これまでの文書提出命令（特許法第 105 条第 1 項）申立事件の運用は、侵害立証の場面においては、「正当な理由」の有無を判断するための「インカメラ手続」に入る前に、「必要性」がないとして却下する決定が多数であった。このように、「必要性」を「権利者側は侵害であることを合理的に疑わしめるだけの手がかかりとなる疎明を尽くす必要がある」と厳しく判断するならば、このような制度を導入しても意味がなくなってしまう。もっとも、近時は、例えば前掲・知財高判平成 27 年（ネ）第 10029 号において、「必要性」が比較的柔軟に認められて、「インカメラ手続」に進んでいる。この事案のように、「必要性」が認められて「インカメラ手続」に進むケースが多くなることにより、技術専門家が「インカメラ手続」に参加する制度が有意義に活用されると期待され、結果的に非充足と判断された場合であっても特許権者が納得感を得られるという訴訟進行が期待できる。

(3) ②書類提出命令・検証物提示命令の要件である書類・検証物の提出の「必要性」を判断するためにインカメラ手続を利用することができるようにする制度の導入については、上記①の検討とも重複するが、そもそも、このような制度を導入することが検討されたのは、多くの事案において「正当な理由」の有無を判断する前に、「必要性」が否定され、文書提出命令が認められなかったためと考えられる。

もっとも、例えば前掲・知財高判平成 27 年（ネ）第 10029 号は、「濫用的・探索的申立てを防止する観点から…合理的疑いが一応認められることの疎明」を求めるとしても、「侵害行為自体の疎明を求めるものではなく、濫用的・探索的申立ての疑いが払しょくされる程度に、侵害行為の存在について合理的な疑いを生じたことが疎明されれば足りる」として、「必要性」を比較的柔軟に解釈している。

このような裁判所の判断傾向に鑑みれば、「必要性」判断にインカメラ手続を導入するというよりも、「必要性」判断の対象は「合理的疑いが一応認められることの疎明」であって「侵害行為自体の疎明を求めるものではない」こと、また、「必要性」の程度も「侵害行為の存在について合理的な疑いを生じたことが疎明されれば足りる」という程度に留め、インカメラ手続に進んだ上で、文書の所持者が受けるべき不利益（秘密としての保護の程度）と、文書が提出されないことにより書類提出命令の申立人が受ける不利益（証拠としての必要性）とを比較衡量して、「正当な理由」の有無を判断すれば足りることから、「必要性」を判断するためのインカメラ手続を導入することは必ずしも必須ではないとも考えられる。

(4) 「適切かつ公平な証拠収集手続の実現」のために新たな制度を導入することは、裁判所の運用が変化する契機となることが期待されているが、換言すれば、現行の文書提出命令、インカメラ手続、秘密保持命令制度の適切かつ公平な運用によっても、目的を達成することができると思われる。

この意味において、今後の裁判例において、「必要性」を柔軟に解釈した上で、秘密としての保護の程度と証拠としての必要性とを比較衡量する「正当な理由」の判断に進み、秘密としての保護の程度を理由として安易に「正当な理由」が認められることがないように、「インカメラ手続」及び「秘密保持命令」制度が活用されることが期待される。

以上

---

(4) [https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/toushintou/pdf/170330\\_tokkyo\\_houkoku/170330\\_tokkyo\\_houkoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf)