

平成 27 年 2 月 17 日

日本弁理士会  
会長 古谷 史旺 様

知財訴訟委員会  
委員長 亀ヶ谷 薫子

## 答 申 書

平成 26 年度の当委員会への諮問事項「知財訴訟に関する調査、研究及び提言」について、下記のとおり答申する。

### 記

#### 「知財訴訟における文書提出命令に関する調査・研究及び提言」

##### 第 1 結論

知財訴訟における文書提出命令についての傾向を判決に基づき調査・研究し、提言する。具体的には、以下のとおりである。

今回抽出された裁判例では、損害の立証を目的とする申立てはかなりの割合で文書提出命令が発令されているが、侵害の立証を目的とする申立ては、対象となる書類を考慮するまでもなく、侵害の存在が認められないとして、申立てを却下するものも多い。探索的な訴訟の排除等の観点から、侵害立証を目的とする申立ての必要性がより慎重に判断されるのは当然ともいえるが、製法発明や中間材料に関する発明など侵害立証が困難な発明の保護の観点からは、活用例の少ない秘密保持命令制度や提訴前照会制度等も含め、引き続き検討が必要と思われる。

権利者側の補佐人、代理人としては、侵害論における文書提出命令の発令のハードルが高いことを認識した戦術を依頼人に提案する必要があるだろう。

損害の立証を目的とする申立てについては、不提出についてペナルティがあるにもかかわらず、書類を提出せず、原告の主張どおりの認定がなされている裁判例は多い。

権利者側の代理人、補佐人としては、相手方が任意提出に応じない場合には、文書提出命令が発令されても応じない事態を想定して、合理的範囲で最高額の損害賠償額が導き出せるような訴訟戦術等が必要となるであろう。

##### 第 2 背景

特許法第 105 条第 1 項は、侵害行為の立証及び損害の計算のための文書提出命令に関する規定であり、民事訴訟法の文書提出命令の特則として設けられているものである。

現行特許法の制定時においては、特許権侵害訴訟における損害額を計算するために必要となる文書は、民事訴訟法上の文書提出命令の対象であるとは限らないことから、民事訴

訟法の文書提出命令の特則として特許法第 105 条第 1 項において損害額の計算のための文書提出命令の制度を設け、損害の立証の容易化を図ったと言われている。<sup>1</sup>

この特許法第 105 条第 1 項は、平成 11 年法改正により、侵害訴訟における侵害行為の立証を容易にすべく、損害額の計算のために認められていた文書提出命令の制度を侵害の立証のためにも利用できるように改正された。

しかしながら、侵害行為の立証のために文書提出命令制度が利用可能になったとはいえ、米国のディスカバリー制度などと比べた場合に提出命令の対象等、依然として改善が必要とする意見はある。「知的財産推進計画 2014」においても、我が国知財システムの強化に関する論点の一つとして、証拠収集手続に関する議論がなされており、権利行使の在り方について、引き続き検討が必要とされている（知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会（第 2 回）（平成 26 年年 11 月 11 日））。

他方、文書提出命令の制度は、訴訟当事者の営業秘密や技術情報を含み得る文書を対象とするものであり、その実情が公になりにくいという側面があるため、当会の研究において、文書提出命令制度の実情を明らかにした資料はほとんど存在しないのが実際のところである。

したがって、このような文書提出命令制度が原告の立証手段として有効に機能しているのかどうかを検討することは、我が国における知財権行使の在り方を考える上で有用であり、今後の弁理士業務に多いに役立つものと思われる。

このような観点から、当委員会では、過去の裁判例から文書提出命令に関連するものを抽出し、文書提出命令制度がどの程度利用されているのか、そして文書提出命令の申立てに対して裁判所はどのような判断をしているのかについて分析し、文書提出命令制度の実情を調査するとともに、文書提出命令制度が原告の立証手段として有効に機能しているのかについて検証し、権利行使の在り方を検討することとした。

### 第 3 文書提出命令の申立てがなされた裁判例

#### 1. 裁判例の分析方法

裁判例の収集にあたっては、裁判所のウェブサイト (<http://www.courts.go.jp>) の「裁判例情報」における「知的財産裁判例集」を利用した<sup>2</sup>。この「知的財産裁判例集」から文書提出命令に関する判決を検索したところ、別紙 1 のように 51 件の裁判例が抽出された。なお、別紙 2 にはそれぞれの裁判例の要約を掲載している。

当委員会では、これら抽出された裁判例を以下のように分類した。なお、文書提出命令に関する規定は検証物提示命令にも準用されている（特許法第 105 条第 4 項）。本研究の裁

<sup>1</sup> 山本和彦・須藤典明・片山英二・伊藤尚編「文書提出命令の理論と実務」民事法研究会、324頁

<sup>2</sup>

この知的財産裁判例集には、知的財産権民事・行政事件のうち、最高裁判所民事判例集及び最高裁判所裁判集民事に搭載された判決等と、昭和44年以降の主な判決等が掲載されているが、すべての判決等が掲載されているわけではない。

判例収集においても検証物提示命令に関する裁判例が数件発見されたが、今回の分析では割愛した。

- A. 侵害の立証を目的とした文書提出命令の申立て
- B. 損害の立証を目的とした文書提出命令の申立て
- C. その他の文書提出命令の申立て
- D. その他注目すべき裁判例

そして、上記の分類A～Cにおいて、文書提出命令が発令されたケースと文書提出命令の申立てが却下されたケースとに分け、抽出された裁判例を以下のように整理した。このように整理した裁判例の数を別紙3に示した。

- A. 侵害の立証を目的とした文書提出命令の申立て
  - A-1. 文書提出命令が発令されたケース
    - (1) 被告が文書の提出に応じたケース
    - (2) 被告が文書を提出しなかったケース（一部書類の不提出を含む）
      - ① 提出しなかった文書は問題となっている資料ではないとされた
  - A-2. 文書提出命令の申立てが却下されたケース
    - (1) インカメラ手続を経て営業秘密性・技術的秘密性が認定されたケース
    - (2) 文書提出の必要性がないとされたケース
      - ① 必要性がないことは明らかとされた
      - ② 文書が提出されたとしても結論に影響がないとされた
      - ③ 提出済みの証拠から認定が可能である又は認定された
      - ④ 侵害の存在や前提となる権原自体が認められないとされた
      - ⑤ 十分な疎明がなされていないために証拠調べの必要性が認められなかった
    - (3) 時機に後れた攻撃防御と警告されたケース
- B. 損害の立証を目的とした文書提出命令の申立て
  - B-1. 文書提出命令が発令されたケース
    - (1) 被告が文書の提出に応じたケース
    - (2) 被告が文書を提出しなかったケース
      - ① 原告の主張が真実なものと認定された
      - ② 原告の調査結果により被告の売上量が推認された
      - ③ 原告主張の文書を所持していないことは不自然とまではいえないと認定された
      - ④ 文書を提出しないことに正当な理由があるとされた
      - ⑤ 文書を提出しないことが文書提出命令に違反しないとされた
      - ⑥ その他
  - B-2. 文書提出命令の申立てが却下されたケース
    - (1) 営業秘密性・技術的秘密性が認定されたケース
    - (2) 文書提出の必要性がないとされたケース

- ① 提出済みの証拠から認定が可能である又は認定された
  - ② 侵害の存在や前提となる権原自体が認められないとされた
  - ③ 実施料等相当額による損害認定により被告利益等の立証文書が不要とされた
- C. その他の文書提出命令の申立て
- C-1. 文書提出命令が発令されたケース
  - C-2. 文書提出命令の申立てが却下されたケース
    - (1) 文書提出の必要性がないとされたケース
      - ① 侵害の存在や前提となる権原自体が認められないとされた
      - (2) 文書提出命令の申立て自体が不合理であるとされたケース
- D. その他注目すべき裁判例

## 2. 文書提出命令の申立てがなされた裁判例

以下、これらの裁判例について紹介する。

### A. 侵害立証を目的とするもの

#### A-1. 文書提出命令が発令されたケース

##### (1) 被告が文書の提出に応じたケース

・ 大阪地判平成 14 年 9 月 19 日 (No. 18) : 被告は裁判所の文書提出命令により、原告から求められた書類のうち 3 点の書類を提出した (その余の部分については提出しなかった)。

##### (2) 被告が文書を提出しなかったケース (一部書類の不提出を含む)

###### ① 提出しなかった文書は問題となっている資料ではないとされた

・ 大阪地判平成 14 年 9 月 19 日 (No. 18) : 被告は裁判所の文書提出命令により、原告から求められた書類のうち 3 点の書類を提出したが、その余の部分を出しなかった。しかしながら、その余の部分は当該試験の資料ではないと裁判所に推量され、民事訴訟法第 224 条 1 項の適用はないとされた。

#### A-2. 文書提出命令の申立てが却下されたケース

##### (1) インカメラ手続を経て営業秘密性・技術的秘密性が認定されたケース

・ 大阪地判平成 13 年 12 月 4 日 (No. 12) : 原告が被告の製造、販売する変速用歯車の半完成品は原告特許発明の技術的範囲に属すると主張し、その差止と損害賠償を請求した事案において、原告は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の提出とその工程で使用される金型及び中間工程品の提示を申し立てた。被告は、文書提出及び検証物の提示を拒む正当な理由があると主張したところ、裁判所は特許法第 105 条第 2 項、第 3 項に基づき、被告に上記申立てに係る文書及び物件を提示させてインカメラ手続を行った上で被告の主張を認め原告の申立てを却下した。また、提出された証拠に基づき一部の構成要件を充足しないと判断し原告の請求を棄却した。

・ 大阪地判平成 14 年 4 月 23 日 (No. 16) : 被告は、ソースコード、ストアドプロシジャ及び I N I ファイルを提出したが、文書提出命令の申立て中の文書「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で、旧著作権法第114条の2第2項（現第114条の3第2項）のインカメラ手続のために裁判所に提示した。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。提出されたソースコード等により複製権、翻案権の侵害はないとして、請求を棄却した。

・**大阪地判平成 15 年 10 月 9 日 (No. 23)**：原告が、被告によるステッピングモータの駆動方法の使用が原告の特許権を侵害するとして差止及び損害賠償等を請求した事案において、被告は原告の方法の特許発明の使用を中止したと積極否認をし、本件争点と無関係の部分のマスキング処理した証書を任意に提出した。この積極否認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、方法の特許発明の実施を被告が中止したと認定した。原告の損害賠償請求は、被告による一定期間の実施に応じて認容した。（裁判所はインカメラ手続を行う一方で、マスキング処理をした状態の証書により判決を出していることから、原告の文書提出命令の申立てを却下したと思われる。）

(2) 文書提出の必要性がないとされたケース

① 必要性がないことは明らかとされた

・**東京高判平成 16 年 6 月 23 日 (No. 25)**：控訴人（原審原告）は、控訴審において文書提出命令の申立てを行ったが、申し立てた文書の趣旨、立証事項等に鑑みると、もはや当該文書の取調べの必要性がなかったため、当該申立てを却下する趣旨を含めて同日に弁論終結がなされた。

・**東京地判平成 25 年 6 月 21 日 (No. 41)**：被告は、原告による公然実施があったとしてオペレーションシステムを実行させるためのソースコードが記録された記録媒体の文書提出命令の申立てを行ったが、公然実施の立証には必要がないとして却下した。

② 文書が提出されたとしても結論に影響がないとされた

・**東京高判平成 16 年 5 月 31 日 (No. 24)**：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（原審原告）らは、被控訴人（原審被告）が、被控訴人商品の開発に当たり、控訴人商品を研究し、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、被控訴人の従業員等の証人尋問の申出及び被控訴人商品の開発記録等の文書提出命令の申立てをしたが、却下された。本判決では、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、と付言された。

③ 提出済みの証拠から認定が可能である又は認定された

・**東京地判平成 12 年 3 月 27 日 (No. 8)**：原告が、トラニラストを製造、販売した被告らの行為が原告の特許権の侵害に当たると主張し、被告らに対して損害賠償を求めた事案において、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。裁判所は提出済みの証拠を総合的に判断して被告の製造記録の信憑性を認め、原告主張を採用しないと、原告の請求をいずれも棄却した。

・ 東京地判平成 24 年 12 月 18 日 (No. 40) : 原告が行うソフトウェアの製造販売について、被告のソフトウェアのプログラムの複製権等に基づく差止請求権を有しないことなどの確認を求めた事案において、被告は文書提出命令を申し立て、原告の非侵害の証拠（プログラムのソースコード）の追加提出を求めた。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、原告の主張を認容した。本件は確認訴訟であるため、侵害訴訟であれば原告になる側が被告になっている関係上、被告が文書提出命令を申し立てる形になっている。

・ 東京地判平成 25 年 10 月 21 日 (No. 45) : 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。

・ 知財高判平成 26 年 3 月 12 日 (No. 51) : 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、文書提出命令の申立てに係る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。

④ 侵害の存在や前提となる権原自体が認められないとされた

・ 東京地判平成 11 年 9 月 30 日 (No. 7) : 被告製品の特定に争いがあった事案で、原告は、被告製品の構成は、被告案ではなく、原告案のとおりであると主張し、被告製品（ポリウレタン増粘剤）の製造販売が、原告特許権（ポリウレタン増粘剤を含有するラテックス組成物）の間接侵害に当たることを立証するために、被告による被告製品の分析結果の提出を命じる文書提出命令を発するよう、裁判所に申し立てを行った。被告は、当該文書は被告の営業秘密に係るものであるから、文書提出の義務はないとして提出を拒んだ。裁判所は、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、被告製品の製造販売は原告特許権の間接侵害に当たらないと判断し、証拠調べの必要性を欠くとして当該文書提出命令の申し立てを却下した。

・ 東京地判平成 13 年 5 月 24 日 (No. 10) : 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、訴訟審理中に原告らの訴訟代理人等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、被告システムについて自己の行為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 9 月 20 日 (No. 44) : 被告トレジャーデータ（コンピュータプログラム）の著作権は、原告の著作物（宝箱システム）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ので、当該トレジャーデータのプログラムの文書提出命令の申し立てを却下した。

・ 東京地判平成 25 年 10 月 24 日 (No. 46) : 原告は、被告製品（アトルバスタチン製剤等）の製造販売等が、原告特許権（結晶性アトルバスタチン）の侵害に当たることを立証するために、被告製品に用いられた原薬の結晶形を特定するための X 線粉末回折の測定データの提出を命じる文書提出命令を発するよう、裁判所に申し立てを行った。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、被告製品の製造販売等は原告特許権の侵害に当たらないと判断し、証拠調べの必要性を欠

くとして当該文書提出命令の申し立てを却下した。

⑤ 十分な疎明がなされていないために証拠調べの必要性が認められなかった

・ 知財高判平成 19 年 8 月 28 日 (No. 30) : 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、控訴人は、被控訴人 (原審被告) が控訴人 (原審原告) 設計図を利用して被控訴人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し立てを却下し、控訴人の請求を棄却した。

・ 大阪地判平成 23 年 9 月 22 日 (No. 37) : 共同被告の一人について、他の共同被告との共同不法行為の成立について、証拠調べをする必要があると認めるに足りる疎明がないので、共同不法行為者を立証しようとするその他の文書の提出も必要ないとした。

(3) 時機に後れた攻撃防御と警告されたケース

・ 東京地判平成 25 年 12 月 20 日 (No. 47) : 原告が、被告のオークションのカタログに、原告が著作権又は出版権を有する美術品の写真を勝手に掲載しているとして、不法行為に基づく損害賠償を請求したところ、被告が原告保有の公証人証書等について文書提出命令を申し立てた事案である。裁判所は必要性が認められないとして被告による文書提出命令の申し立てを却下し、原告の主張を認容するとともに、文書提出命令の申し立ては弁論準備手続の終結を予告した後にされたもので、時機に後れたものといわれてもやむを得ないと警告した。

## B. 損害立証を目的とするもの

### B-1. 文書提出命令が発令されたケース

(1) 被告が文書の提出に応じたケース

・ 大阪地判平成 14 年 4 月 9 日 (No. 15) : 不正競争 (形態模倣) の事例において、原告が被告の販売台帳の提出を求めた事案において、文書提出命令に従って被告が提出した被告商品の販売台帳による販売個数 (51,012 個) よりも、第三者である納品先が調査囑託を受けて回答した書面による納品個数 (64,392 個) の方が、より信用性が高いと認められ、被告提出の販売台帳に基づく (より少ない) 集計結果により販売個数の認定を覆すには足りない、とされた。

・ 大阪地判平成 21 年 1 月 27 日 (No. 33) : 原告が、被告に承継させた職務発明の特許を受ける権利の相当の対価の支払を被告に求めた事案において、原告は、被告が職務発明の対価を低くするために原告の特許発明の実施を中止したと主張し、中期計画書について文書提出命令を申し立てた。文書提出命令により被告は中期計画書を提出し、裁判所は 2253 万 0142 円の支払いを被告に命じた (中期計画書により被告による対価の減額が行われたという認定はなされていないようである)。

・ 大阪地判平成 21 年 4 月 7 日 (No. 36) : 原告は、被告製品 (放熱シート) の製造販売が、原告特許権 (放熱シート) の侵害に当たると主張し、被告製品の販売額を立証するために、被告の決算報告書等の提出を命じる文書提出命令を発するよう、裁判所に

申し立てを行った。裁判所は文書提出命令を発令し、被告はそれに応じて当該文書を提出した。原告は当該文書を閲覧したものの、これらを証拠として提出しなかった。裁判所は一部侵害を認めた上で、損害額の算定に際しては当該文書を考慮せず、被告の自認する販売額の限度で被告製品の販売額を算定した。

(2) 被告が文書を提出しなかったケース

① 原告の主張が真実なものと認定された

- ・ 大阪高判昭和 56 年 2 月 19 日 (No. 1) : 控訴人 (原審被告) が商品の販売数量を証明するための文書提出命令に従わなかったところ、旧民事訴訟法第 316 条の規定により商品の販売数量に関する被控訴人 (原審原告) の主張を真実なものと認めた。
- ・ 東京地判平成 8 年 12 月 25 日 (No. 3) : 文書提出命令にあえて従わない被告の態度に加えて、被告と会社規模に格段の差もない原告の商品販売数からすると、被告の販売数が原告の主張する個数であったとすることも特段不合理ではないことを総合して、原告の主張どおりの販売数を認定した。
- ・ 大阪地判平成 9 年 7 月 17 日 (No. 4) : 被告が裁判所の文書提出命令に正当な理由なく応じなかったので、原告が主張した被告製品の製造販売個数を真実と認めた。
- ・ 大阪高判平成 10 年 12 月 21 日 (No. 6) : 被告 (原審控訴人) が原審において出された文書提出命令に対して正当な理由なく応じなかったことに加え、被告製品の製造に必要な部品の調達や製造・販売予定についての被告の主張などを総合して、文書提出命令の対象となった書類に関する原告の主張を真実として認めた。
- ・ 東京地判平成 14 年 1 月 29 日 (No. 13) : 被告標章が付された商品の販売数量等に関係する売上元帳等につき被告に対して文書提出命令が出されたが、対象となった書類は所持しておらず、関連するデータはすでに削除しているとして応じなかったところ、民事訴訟法第 224 条第 3 項により、被告製品の販売数量に関する原告の主張が真実であると認められた。本判決では、被告の販売数量に加えて、被告の利益率に関する原告の主張も真実であると認められている。
- ・ 東京高判平成 14 年 1 月 31 日 (No. 14) : 複数の原審被告 (被控訴人) が文書提出命令に従わなかったところ、一部の被告については民事訴訟法第 224 条第 3 項により被告製品の販売数量に関する原審原告 (控訴人) の主張が真実であると認められた。
- ・ 東京地判平成 15 年 6 月 27 日 (No. 22) : 被告が文書提出命令の対象となった文書は作成しておらず存在しないと主張してこれを提出しなかったところ、当該文書の提出を拒むことについての正当な理由があるとの事情は存しないとし、被告の売上高に原告標章の顧客吸引力が寄与した程度その他本件に現れた一切の事情を考慮して、原告の主張通りの損害額を認定した。
- ・ 大阪地判平成 17 年 12 月 15 日 (No. 26) : 被告製品の売上数量等に関係する売上元帳等につき被告に対して文書提出命令が出されたが、被告がこれに応じなかったところ、民事訴訟法第 224 条第 3 項により、被告製品の販売数量に関する原告の主張が真実であると認められた。
- ・ 大阪地判平成 18 年 7 月 27 日 (No. 28) : 商標権侵害訴訟において、原告が、被告商品の取引に関する記載がある決算報告書、売上台帳、経費の提出を求めた事案で、被告が発注書を提出するのみであったところ、応じる意思がないと判断され、原告主張

どおりの損害額が認定された。

・ 大阪地判平成 20 年 5 月 29 日 (No. 32) : 原告は、被告製品（廃材用切断機等）の製造等が、原告特許権（廃材用切断装置）及び意匠権（木製廃材切断機用刃）の侵害に当たると主張し、被告製品の販売台数を立証するために、被告の売上台帳等の提出を命じる文書提出命令を発するよう、裁判所に申し立てを行った。裁判所は文書提出命令を発令したが、被告は正当な理由なく提出を拒んだ。裁判所は原告特許権の侵害を認定した上で、原告主張の販売台数をそのまま真実として認め、それに基づいて損害額を算定した。

・ 知財高判平成 21 年 1 月 28 日 (No. 34) : 原審において、原審被告（控訴人）製品の製造・販売等の事実に関する売上台帳等につき被告に対して文書提出命令が出されたが、被告が可能な範囲で提出すると述べておきながらこれを提出しなかったところ、控訴審では、民事訴訟法第 224 条第 3 項により、被告製品の販売数量に関する原審原告（被控訴人）の主張が真実であると認められた。

・ 大阪高判平成 26 年 1 月 17 日 (No. 48) : 控訴人（原審被告）が文書提出命令によって文書を提出しなかったとしても、被控訴人（原審原告）の請求額全額を超える損害の発生が認められるために、民事訴訟法第 224 条第 1 項又は第 3 項を認めるまでもないとした。

② 原告の調査結果により被告の売上量が推認された

・ 大阪地判平成 12 年 7 月 27 日 (No. 9) : 被告商品の販売単価、販売個数及び販売額を記載した台帳の提出を命じる文書提出命令に対して被告が帳票類の調査結果及び被告宛納品書を提出した後、原告訴訟復代理人が被告事務所を訪問して裏付調査を行ったが、この裏付調査の結果に照らすと、被告提出の証拠は明らかに売上量を過小に報告した虚偽の事実を記載したものであったとした。裁判所は、原告の主張を真実であると認めることはせず、この裏付調査の結果に基づいて被告の売上量を推認した。

③ 原告主張の文書を所持していないことは不自然とまではいえないと認定された

・ 東京地判平成 15 年 2 月 27 日 (No. 20) : 被告は文書提出命令に対して被告製品の販売数量を明らかにする文書を提出しなかったが、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とし、被告提出の資料に多少の齟齬があるものの被告が販売数量を故意に秘匿したとまでは認められず、電算機処理システムによって商品を管理できており、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として、販売数量及び単位数量当たりの利益の額を各証拠及び弁論の全趣旨により認定した。

④ 文書を提出しないことに正当な理由があるとされた

・ 東京地判平成 4 年 5 月 27 日 (No. 2) : 被告が文書提出命令の対象となった書類の一部を提出しなかったが、提出すべき文書は全て提出したとする被告代表者の供述は信用でき、被告の一部の書類の不提出については正当な理由があるとし、被告商品の販売台数に関する原告の主張を真実とは認めず、被告の自認する販売台数に基づいて損害額を認定した。

⑤ 文書を提出しないことが文書提出命令に違反しないとされた

・ 東京地判平成 13 年 8 月 31 日 (No. 11) : 被告は、文書提出命令に従わなかったが、

裁判所は、証拠及び弁論の全趣旨から判断して、被告は特定の時期以降は被告製品を製造販売していないと事実認定し、文書提出命令違反とはしなかった。本判決は、被告が文書提出命令に従わない場合であっても、結果的に当該文書の証拠調べが不要と判断すれば、必ずしも文書提出命令違反とはしないとした。

⑥ その他

・ 東京高判平成 14 年 1 月 31 日 (No. 14) : 複数の原審被告 (被控訴人) が文書提出命令に従わなかったところ、一部の被告については、被告製品の販売数量に関する原告 (控訴人) の主張が商品の流通状況や被告の営業内容を考えると著しく不自然であり、原告の主張を全面的に真実であるとするに躊躇せざるを得ないとして、民事訴訟法第 248 条の法意の下に同法第 224 条第 1 項又は第 2 項を適用して、原告主張の販売個数のうち一部についてのみ真実であると認めた。

B-2. 文書提出命令の申立てが却下されたケース

(1) 営業秘密性・技術的秘密性が認定されたケース

・ 東京地判平成 19 年 1 月 30 日 (No. 29) : 原告は、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。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ことから、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し、本判決では、そのような代替方法による立証がなされているため、ライセンス契約書を取り調べる必要性がないとした。また、本判決では、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面前で計算し、これを基に修正実施料率を主張したが、実施料率が各会社によって厳重に秘密管理され、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 (No. 35) : 一審原告 (被控訴人) は、ライセンス契約の実施料率を明らかにするため、各相手方との間におけるライセンス契約書の文書提出命令の申立てをしたが、裁判所は各契約における実施料率は一審被告 (控訴人) 及び第三者である相手方の重要な営業秘密であると認定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) 文書提出の必要性がないとされたケース

① 提出済みの証拠から認定が可能である又は認定された

・ 大阪地判平成 18 年 2 月 13 日 (No. 27) : 原告は、必要性がないとの意見を述べたが、当裁判所からの提案を受け必要な書類を提出したことで、原告の販売実績を開示したものと見て、信用することができるものとされた。

・ 大阪地判平成 19 年 11 月 19 日 (No. 31) : 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ために、この点を明らかにする文書提出命令は認められないとした。

・ 知財高判平成 21 年 2 月 26 日 (No. 35) : 原審原告 (被控訴人) は、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をしたが、他の事実から本件各特許発明の評価は求められるので、申立ての文書まで文書提出命令により取り調べる必

要があるとまでは認めることができないとした。

・ 大阪地判平成 23 年 9 月 22 日 (No. 37) : 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、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 (No. 49) : 文書提出命令の申立てに係る一部の文書については被告が準備書面の別紙として提出済みであり、他の部分については当事者間に争いがいか、その他の証拠で認定が可能であり、当該文書の証拠調べの必要性がないとした。

② 侵害の存在や前提となる権原自体が認められないとされた

・ 東京地判平成 15 年 3 月 6 日 (No. 21) : 原告の被告に対する不正競争防止法違反に基づく差止請求及び損害賠償請求をすべて理由がないとし、法人税確定申告書等を対象とする書類提出命令の申立てをその必要性がないことが明らかであるとして却下した。

・ 東京地判平成 24 年 7 月 11 日 (No. 38) : 原告は、原告が被告会社在职中に行った職務発明により、被告が不当に利益を得ているとしてその返還を求めると共に、被告の得た利益を立証するために、被告の損益計算書等の提出を命じる文書提出命令を発するよう、裁判所に申し立てを行った。裁判所は、原告が被告に対し不当利得返還請求権等の権利を有していないと判断し、証拠調べの必要性を欠くとして当該文書提出命令の申し立てを却下した。

・ 東京地判平成 25 年 9 月 20 日 (No. 44) : 文書提出命令の前提となる著作権侵害が行われていないために、税務申告書等の提出命令申請を却下した。

③ 実施料等相当額による損害認定により被告利益等の立証文書が不要とされた

・ 大阪地判平成24年12月13日 (No. 39) : 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し立てをしたが、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ので、上記各文書については、証拠調べの必要性が認められない、と判断された。

(3) 被告が文書を保持していないとされたケース

・ 東京高判平成 14 年 10 月 31 日 (No. 19) : 控訴人（原審原告）は、被控訴人（原審被告）による被告製品（タコグラフチャート用紙）の製造販売が、控訴人特許権（記録紙）の侵害に当たると主張し、被控訴人製品の販売額を立証するために、被控訴人の納品書用紙帳等の提出を命じる文書提出命令を発するよう、裁判所に申し立てを行った。裁判所は文書提出命令を発令したが、被控訴人は代金決済確認完了時点で既に当該書類を廃棄済みであるとして、当該文書の提出を拒んだ。裁判所は被控訴人の主張を認めた上で、特許法第 102 条第 1 項の規定に従って侵害者の譲渡数量と特許権者の利益率とに基づき損害額を算定した原判決の算定方法を問題なしとした。

・ 知財高判平成 21 年 2 月 26 日 (No. 35) : 原審原告（被控訴人）は、ライセンサー先

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られないとした。

## C. その他の文書提出命令の申立て

### C-1. 文書提出命令が発令されたケース

その他の文書提出命令の申立ての類型において文書提出命令が発令された裁判例は見られなかった。

### C-2. 文書提出命令の申立てが却下されたケース

#### (1) 文書提出の必要性がないとされたケース

##### ① 侵害の存在や前提となる権原自体が認められないとされた

・ 大阪地判平成 25 年 7 月 16 日 (No. 42) : 被告の行為は不正競争行為に該当しないと認定し、文書提出の必要性を認めなかった（どのような目的で文書提出命令の申立てがなされたかは不明である）。

#### (2) 文書提出命令の申立て自体が不合理であるとされたケース

・ 東京高判平成 14 年 5 月 29 日 (No. 17) : 控訴人（原審原告）は、控訴人が被控訴人（原審被告）に対して提供・開示した紙幣印刷機等に関する技術情報について、被控訴人が秘密保持義務を負担している旨を立証するために、被控訴人が有する会合記録その他の資料の提出を命じる文書提出命令を発するよう、裁判所に申し立てを行った。裁判所は、当該資料は本来的には控訴人側で作成・保管されているべき資料であるから、証拠の偏在を是正するという文書提出命令の本来の機能にそぐわない申立てであり、控訴人において当該文書を保管していないという事実自体、その記載内容が秘密として管理されている情報でないことを強く推認させると認定した。また、裁判所は念のため、被控訴人に対して現に所持している文書の任意提出を促し、被控訴人より提出された文書を検討したところ、本件技術情報の提供、開示を何ら裏付けるようなものではなかったと認定した。斯かる審理経過の下、裁判所は、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上で、当該技術情報について被控訴人は秘密保持義務を負担していないと判断した。

#### (3) 特に理由を明記することなく却下されたケース

・ 東京地判平成 25 年 8 月 30 日 (No. 43) : 被告が条例に基づいて発行した評価書は原告の著作物を改ざんしたものを含むとして、原告が評価書の回収と損害賠償を請求した事案において、原告は、文書提出命令の申立てを行ったが（侵害の立証のためか損害額の立証のためかは不明）、裁判所は、必要性は認められないとして文書提出命令の申立てを却下し、原告の請求を棄却した。

・ 大阪地判平成 26 年 3 月 6 日 (No. 50) : 商標権侵害訴訟において、原告の文書提出命令の申立ては、提出を命ずる必要がないので、これを却下するとして原告の請求が棄却されているが、理由は不明である。

## D. その他注目すべき裁判例

・東京高判平成 10 年 3 月 25 日 (No. 5)：意匠権侵害訴訟控訴審において、原審原告（控訴人）は、原審裁判所が文書提出命令の申立てに対し、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。

## 第4 検討

### 1. 文書提出命令の発令／申立却下の傾向

#### (1) 侵害の立証を目的とする申立ての場合

別紙3に示すように、侵害の立証を目的とする文書提出命令の申立てがなされた全19件<sup>3</sup>中、文書提出命令が発令されたのは僅か2件（No. 18について一部の文書について提出に応じたものと一部の文書について提出に応じなかったものの2件）であった。すなわち、申立て件数全体の約10%では文書提出命令が発令され、残りの約90%では申立てが却下されていることになる。従って、侵害の立証を目的とする文書提出命令の申立ては、この分析結果を見る限り、そのほとんどが却下されているといえる。

#### (2) 損害の立証を目的とする申立ての場合

別紙3に示すように、侵害の立証を目的とする文書提出命令の申立てがなされた全32件中、約60%強にあたる20件において文書提出命令が発令され、残りの約40%弱にあたる12件において申立てが却下されている。

#### (3) このように、文書提出命令の申立てが認められた件数の割合は、侵害の立証を目的とするものと損害の立証を目的とするものとの間で大きく異なっている。すなわち、損害の立証を目的とする申立てについてはかなりの割合で文書提出命令が発令されているにもかかわらず、侵害の立証を目的とする申立てについてはほとんど認められていない。

いずれの場合の申立却下理由も判決に現れている限りにおいては説得力があるように見えるが、上記のように文書提出命令の申立てが認められた件数の割合に差がみられることは、侵害の立証を目的とする文書提出命令の発令に対して裁判所がより慎重な姿勢を取っていることを示唆しているのかもしれない。なぜこのように明確な差が生じるのかについては、今後も引き続き裁判例を調査・分析を続け解明していく必要がある。

### 2. 文書提出命令の申立ての黙示の却下

No. 5 のケースでは、文書提出命令の申立てに対する裁判がなされない場合であっても、

3

同一事件において、文書提出命令の申立の対象とした文書ごとに異なる判断がされている場合があるが、そのような場合については判断ごとに1件としてカウントした。以下において、同様である。

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るべきであると判示されている。これは、最判昭和 37 年 3 月 24 日及び最判昭和 43 年 2 月 1 日に依拠していると思われる。すなわち、文書提出の申立てについては必ず当否を判断しなければならないが、その裁判をしないままで判決を言い渡すことは違法であるが（最判昭和 37 年 3 月 24 日）、必ずしも明示的に裁判しなければならないものではなく、黙示的にすることも許される（最判昭和 43 年 2 月 1 日）。

しかしながら、文書提出命令の申立ての却下に対しては直接の不服申立ての手段がないことからすると、判決において明示的又は黙示的に判断するのではなく、訴訟の途中の段階で文書提出命令の申立てについて明示的に判断することが当事者にとって望ましい場合もあるように思われる。

### 3. 申立ての却下理由

(1) 申立ての目的が侵害立証と損害立証のいずれであっても、却下された理由を見ると、1) 営業秘密・技術的秘密が害されると判断した裁判例や、2) 文書提出の必要性がないとされた裁判例が多い。

特に、文書提出の必要性がないとされた裁判例は、侵害の立証を目的とする申立ての場合は、申立てが却下された全 17 件中、14 件 (No. 7, No. 8, No. 10, No. 25, No. 30, No. 37, No. 41, No. 46, No. 24, No. 40, No. 44, No. 45, No. 47, No. 51) に及び、損害の立証を目的とする申立ての場合は、申立てが却下された全 12 件中、8 件 (No. 21, No. 31, No. 35, No. 37, No. 38, No. 39, No. 49, No. 44) に及んだ。このように、侵害立証及び損害立証のいずれを目的とする場合であっても、多くの申立てが文書提出の必要性がないという理由で却下されている。

(2) 文書提出の必要性がないとした理由としては、1) 文書の提出により結論に影響がないこと、2) 提出済みの証拠から認定できること、3) 侵害の存在や前提となる権限自体認められないこと、4) 証拠調べの必要性の疎明がないこと、等が挙げられている。

### 4. 「正当な理由」－営業秘密・技術的秘密－

(1) 特許法第 105 条第 1 項ただし書は、「正当な理由」があれば、書類の所持者はその提出を拒むことができる。

「正当な理由」か否かは、個別具体の事案に応じて、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考量して、提出を拒む正当な理由があるかどうかの判断を行うとされている。<sup>4</sup>

平成 16 年の裁判所法等の一部改正により、特許法に秘密保持命令（特許法第 105 条の 4 ないし 6 等）についての規定が設けられた。秘密保持命令制度の導入により、提出された書類に記載されている営業秘密や技術的秘密について、開示した後も秘密性を維持することが可能となったため、文書提出命令を発令する場合は拡大されることが期待

される。秘密保持命令が発令された例はまだ少ないようであるが<sup>5</sup>、秘密保持命令の導入が、営業秘密・技術的秘密を理由に安易に提出を拒むことの抑止になっていることに期待する。

なお、秘密保持命令は違反した場合に刑事罰があることから、秘密保持命令の名宛人（文書提出命令の場合には文書提出命令の申立人側の技術担当者、代理人等になることが多いと思われる。）の負担が大きくなる。そのため、秘密保持命令ではなく、当事者間で秘密保持契約を締結することを選択することも実務上はなされるようである。

書類が営業秘密や技術的秘密に該当する場合について、従来、積極説もあったが、現在は、営業秘密や技術的秘密に当たることから直ちに提出義務が免除されるわけではないと考えるのが多数のようである。<sup>6</sup>

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は6件であり、そのうち4件（No. 12, No. 14, No. 16, No. 23）は、秘密保持命令が導入される前の裁判例である。2件（No. 29, No. 35）は、秘密保持命令が導入された後の裁判例であるが、損害額の算定に関し、代替方法が立証されているので提出は不要と判断されている。

## 5. インカメラ手続について

平成11年特許法改正により、文書の提出を拒む「正当な理由」があるか否かの判断について、裁判所のみが書類を見ることにより行う手続（インカメラ手続）が規定された。

さらに、侵害行為の立証の容易化と営業秘密の保護を図る観点から、平成16年の裁判所等の一部改正により、正当な理由の有無を判断する際、裁判所の裁量で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができることとした。主として営業秘密、技術的秘密に該当するか否かの審理において、秘密保持命令と併用して利用されることが想定される。

インカメラ手続が行われた事案はNo. 12, No. 16, No. 23の3件である。いずれも、平成16年改正前のものであるが、文書を提出しないことに正当な理由があると認定されている。No. 12, 16は、他の証拠から非侵害と認定している。

## 6. 証拠調べの必要性

原告は、当然のことながら被告側の事情がよく分からないため、客観的に見れば不必要で余計な文書を必要以上に被告に求める性向があると思われる。その結果として、裁判所が証拠調べの必要性はないと判示する判決が多く見られるのではなかろうか（No. 25, No. 31, No. 41, No. 49, No. 35, No. 37, No. 40, No. 45, No. 51等の裁判例を参照）。裁判所は、提出された他の文書から立証目的の事実を認定できると判断する場合は、必要以上の文書の提出を命令することはしない。

---

5 中山信弘 小泉直樹著「新 注解 特許法 下巻」1880頁

6 高部真規子 実務解説「特許関係訴訟」金融財政事情研究会、73頁

## 7. 文書提出命令の発令に対する被申立人の対応

文書提出命令が発令された裁判例について見れば、被申立人は文書提出命令に従わないケースの方が圧倒的に多い。被申立人が提出に応じたケースは、侵害の立証を目的とする申立ての場合は、文書提出命令が発令された全2件中、1件（No. 18）、損害の立証を目的とする申立ての場合は、文書提出命令が発令された全20件中、3件（No. 15, No. 33, No. 36）であった。

これに対して、文書提出命令が発令されたにもかかわらず、被申立人が提出を拒んだケースは、侵害の立証を目的とする申立ての場合は、文書提出命令が発令された全2件中、1件（No. 18）、損害の立証を目的とする申立ての場合は、文書提出命令が発令された全20件中、17件（No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 6, No. 9, No. 11, No. 13, No. 14（2件）, No. 20, No. 22, No. 26, No. 28, No. 32, No. 34, No. 48）であった。

侵害の立証を目的とする申立ての場合は、文書提出命令が発令された全2件は同一事件のものであり、文書提出命令が発令された裁判例自体が極めて少ないといえる。一方、損害の立証を目的とする申立ての場合は、被申立人が対象文書を提出する件数は極めて少なく、拒否率が全体の約85%であり、被申立人はほとんどの場合において対象文書の提出を拒んでいるといえる。

裁判所から任意提出を促されれば、通常、被申立人側は任意提出に応じているという訴訟実務に鑑みると、被告（被申立人）が任意提出しない場合には余程の理由があると推測される。よって、たとえ文書提出命令が発令されようと、提出を拒む方針は変更しないのであろう。また、原告の損害賠償請求額が、予想に反して、意外と実際の損害額（又は被告の利益）よりも低い場合は、文書提出命令に従わずに、裁判所に原告の主張を真実と認めさせる戦術を採ることも大いにあり得ることである。実務的には、相手方が任意提出しない限りは、文書提出命令を申し立てても、相手方の文書提出は余り期待できないことを意味している。原告としては、合理的範囲で最高の損害賠償請求をすることが訴訟戦術として得策となるであろう。

## 8. 文書提出を拒んだ場合の効果ないし結果

被申立人が正当な理由なく文書の提出を拒んだ場合の法的効果として、民事訴訟法上申立人の主張を真実と認めることができることとされている（民訴第224条）。今回の調査によっても、被告の製品販売個数等について原告の主張が真実と認定されている場合が多いことが確認できた（No. 1, No. 3, No. 4, No. 6, No. 9, No. 11, No. 13, No. 14, No. 19, No. 20, No. 22, No. 26, No. 28, No. 32, No. 34, No. 48）。

しかし、事案によっては、相手方の主張をそのまま真実と認めることはせず、総合的に判断して、被申立人の主張を採用したり、あるいは他の理由を根拠に判断したりするケースも少なからずあることに留意すべきである（No. 1のその余の部分, No. 2, No. 8, No. 9, No. 11, No. 14の他の被告, No. 15, No. 20, No. 18, No. 19, No. 36）。

## 9. 文書提出命令の申立ての却下と請求の認容/棄却

申立人からの文書提出命令の申立てが却下されても、申立人の主張が認められている事例も多いことは注目に値する（No. 16, No. 19, No. 21（2件）, No. 23, No. 29, No. 31, No. 35,

No. 37, No. 39, No. 41, No. 47, No. 49)。

No. 47 のように、文書提出命令の申立てが却下されても申立人の請求が認容される場合は、申立人も納得できるであろう。

#### 10. 文書提出命令の申出を根拠付ける疎明

文書提出命令の申立てが認められるためには、少なくとも、被告がその文書を作成したことや所持している蓋然性の疎明や、証拠調べの必要性の疎明が必要である。原告が疎明の努力をすることなく文書提出命令の申立てをしても申立ては認められないようである。

No. 30, No. 37 は、疎明がないことにより文書の証拠調べの必要性が認められなかったケースである。No. 30 では、被告が当該文書を所持している蓋然性について原告の疎明がなかったことを理由に文書の証拠調べの必要性も否定された。また、No. 37 では、共同不法行為の成立について証拠調べをする必要があると認めるに足りる疎明がなかったことを理由に文書の証拠調べの必要性も否定された。

文書提出命令の制度は、模索的、証拠漁り的な訴訟活動を許そうとするものではない。これらのケースも、原告は可能な限りの立証は尽くすべきあることを示唆している。

#### 11. 被申立人が文書を所持しない又は破棄したと主張する場合

文書提出命令が発令された裁判例の中で、被告が、対象となった文書は所持しておらず、関連データは削除しているとの理由や、文書自体を作成していないとの理由で提出を拒んだ事案があった。このような事態は、被告が販売個数を秘匿するために被告にありがちな対応と思われるが、文書不提出に対する正当な理由があるとは認められず、原告の主張が真実と認められた裁判例が存在する (No. 13, No. 22 (民訴第 224 条第 2 項が適用されたと思われる))。これとは逆に、被申立人が所持していないとする主張は不自然ではないとしてその主張が認められた裁判例も存在する (No. 20)。

#### 12. 提出された文書の信憑性

No. 15 では、文書提出命令に従って提出された文書の信憑性が低いとして証拠として採用されず、他の証拠を採用して被告製品の販売個数が認定された。この事案は、被告が文書提出命令に従って文書を提出した場合においても、提出された文書が必ずしも信頼できるとは限らないことを示している。

#### 13. 提出された文書の証拠化

文書提出命令に従って相手方から提出された文書が証拠として有効である場合は、これを証拠として提出することになるが、相手方から提出された文書が有効でないと判断されれば証拠として提出されないこともある (No. 36)。

#### 14. 被告からの文書提出命令の申立て

文書提出命令の申立ての多くは原告が侵害の立証や損害の立証をするために行うが、希に、被告が原告の権利内容の確認等を目的として申立てを行うこともある (No. 47)。

## 15. 文書の任意提出

裁判所は、対象文書が立証に役立つと考えれば、文書提出命令に代えて、当事者に任意に対象文書提出を求めることが多いということも聞かれるが、侵害訴訟において自己にとって不利になり得る文書は提出したくないというのは無理からぬ当事者の心理であると思われるので、申立人が真に求めている文書が任意に提出されているとするのはいささか疑問であるとの意見も実務家から聞かれるところである。

## 16. 検証物提示命令の申立てについて

特許法第 105 条第 1 項～第 3 項は文書提出命令について規定しているが、それら三項の規定は検証物提示命令にも準用されている（第 105 条第 4 項）。今回の調査研究の結果見いだされた多くのケースは文書提出命令の申立てであるが、検証物提示命令の申立ても数件なされている（No. 12, No. 16）。

その他、検証物提示命令が問題になった事案を参考までに示せば、①東京地判平成 25 年 6 月 21 日、②東京地判平成 25 年 10 月 21 日、③東京地判平成 23 年 3 月 2 日等がある。

## 第 5 まとめ

1. 侵害立証を目的とする申立ては、損害立証を目的とする申立てに比べ、認容率が低く、書類提出の必要性について、裁判所がより慎重な姿勢をとっていることを示唆している。

損害立証を目的とする申立てが、侵害の主張立証が尽くされ、裁判所が侵害との心証開示をした後になされるものであり、対象となる書類もある程度限られるのに対し、侵害立証を目的とする申立ては、侵害か否か自体を判断するものであるから、探索的な訴訟の排除等の観点から、必要性がより慎重に判断されるのは当然ともいえる。侵害立証のための申立てが却下された裁判例の中には、対象となる書類を考慮するまでもなく、侵害の存在や権原自体が認められないとするものも多い。

特に、損害立証を目的とする申立ては、対象となる書類はある程度限られるのに対し、侵害立証を目的とする申立ては、侵害か否か自体を判断するものであるから、損害額の算定に比べ、対象となる書類はより広く、また技術的秘密をより多く含む可能性がある。平成 16 年改正により秘密保持命令が導入されたが、審理の促進、探索的な訴訟の排除等の点からは、代替証拠の有無も含め、必要性の判断が慎重になされることに変わりはないと考える。

権利者側の補佐人、代理人としては、侵害論における文書提出命令の発令のハードルが依然として高いことを認識した戦術を依頼人に提案する必要がある。例えば、被告製品（方法）が構成要件を充足している蓋然性が高いとの心証を裁判官に抱かせるような証拠の積み重ねにより、裁判官から被告に対して書類の提出を促してもらうなどの戦術などが考えられる。裁判官が侵害について合理的な疑いがあるとの心証を抱く場合には、文書提出命令を発令する可能性もある他、すでに提出されている証拠により侵害を認定する可能性もある。

文書提出命令の発令に際しては、秘密保持命令が発令される可能性がある点に留意が必要である。違反に刑事罰が科される秘密保持命令を、依頼人である文書提出命令の申立人（文書提出命令の場合には、秘密保持命令の名宛人は、文書提出命令の申立人側の技術担

当者、代理人等になることが多いと思われる。)が好まない場合は多い。そのような場合、文書の所持者と協議し秘密保持契約を選択することもあるが、契約内容等について文書の所持者との間で合意に時間を要する場合には訴訟が遅延する可能性がある。

2. 損害立証を目的とする申立ては、発令がなされる割合が高い。前記のとおり、侵害の主張立証が尽くされ、裁判所が侵害との心証開示をした後になされるものであることを踏まえれば、損害の算定という訴訟追行上の必要性は高いと考える。

発令に従わなかった場合には、裁判所は相手方の主張を真実と認めることができるとのペナルティが課されている(民訴 224 条)。ペナルティがあるにもかかわらず、書類を提出せず、その結果、原告の主張どおりの認定がなされている裁判例は多い。損害額の算定に必要な証拠には、競合である相手方に知られたくない情報が含まれる可能性もあることを考慮すると、ペナルティと提出のいずれかを被告が選択できることは合理的といえる。

権利者側の代理人、補佐人としては、相手方が任意提出に応じない場合には、文書提出命令が発令されても応じない事態を想定して、合理的範囲で最高額の損害賠償額が導き出せるような訴訟戦術等が必要となるであろう。

3. 紛争処理機能の在り方という観点からは、平成 11 年の特許法改正、平成 16 年の裁判所法等の改正により、文書提出命令、秘密保持命令、インカメラ手続等、侵害立証の容易化と営業秘密の保護とのバランスに配慮した環境が整備されてきている。

裁判例でも、損害立証については、文書提出命令が効果的に機能していると評価できる。他方、侵害立証は発令されたケースが少ない。探索的な訴訟の排除等の観点から、侵害立証を目的とする申立ての必要性が慎重に判断されるのは仕方のないことかもしれないが、製法発明や中間材料に関する発明など侵害立証が困難な発明の保護の観点からは、活用例の少ない秘密保持命令制度や提訴前照会制度等も含め、引き続き検討が必要と思われる。

以上

添付資料：別紙：102 条 3 項に関する判決リスト

No.	判決日	裁判所	事件名	権利	目的	提出を求めた文書	提出命令	被告の対応	被告の主張 (不提出の理由など)	裁判所の判断 (不提出に対する判断など)	請求の趣意/棄却
1	昭和56年2月19日	大阪高等裁判所	昭和54(ネ)1525	商標権	損害額の立証	各商品別出荷統計表	○	不提出	不明	原告(被控訴人)の主張を真実なものとして認定	控訴棄却(損害賠償請求を認容)
2	平成4年5月27日	東京地方裁判所	昭和68(ワ)1607	商標権	損害額の立証	決算報告書、営業報告書、総勘定元帳、出荷台帳、売上元帳など	○	一部の書類を提出せず	提出すべきものはすべて提出した。その他は作成していないので不提出は正当な理由がある	文書間に記載の細部があるが、会社の規模からして通常あり得ること。提出すべき文書は全て提出したとの被告の主張は信用でき、不提出なものについても正当な理由がある	損害賠償請求を認容
3	平成8年12月25日	東京地方裁判所	平成7(ワ)11102	不正競争	損害額の立証	総勘定元帳、売上台帳、買掛台帳、売上伝票、仕入伝票、返品書、受取書、確定申告書控、販売実績表、売上粗利益表、製造原価計算表	○	不提出	不明	原告の主張とおりの販売個数を認定	差止請求・損害賠償請求を認容
4	平成9年7月17日	大阪地方裁判所	平成5(ワ)12306	不正競争	損害額の立証	総勘定元帳、買掛台帳、売上伝票、仕入元帳及び売上伝票	○	不提出	不明	原告の主張とおりの販売個数を認定	差止請求(予備的主張)、損害賠償請求を認容
5	平成10年3月25日	東京高等裁判所	平成9(ネ)2248	意匠権		不明	○(原告側) ○(被告側)	—	不明	—	控訴棄却(差止請求等を棄却)
6	平成10年12月21日	大阪高等裁判所	平成9(ネ)2116	著作権	損害額の立証	総勘定元帳、売掛台帳、買掛台帳、売上伝票、仕入元帳、売上伝票	○(原告側) ○(被告側)	不提出	不明	原告の主張とおりの販売個数を認定	控訴棄却(損害賠償請求を認容)
7	平成11年9月30日	東京地方裁判所	平成8(ワ)935	特許権	被告製品が原告特許発明の技術的範囲に属することの立証	被告製品の分析結果	却下	—	不明	—	損害賠償請求を棄却
8	平成12年3月27日	東京地方裁判所	平成2(ワ)5678	特許権	積極否認に対する立証	被告の製造工程の開示記録、被告主張の製造方法の製造記録	○	代替証拠の提出	不明	被告提出の他の証拠で非侵害の立証ができている	損害賠償請求を棄却
9	平成12年7月27日	大阪地方裁判所	平成7(ワ)2892	意匠権	損害額の立証	販売単価、販売個数、販売額を記載した台帳	○	納品書2枚を提出 原告は裏付け調査を実施	不明	—	差止請求・損害賠償請求を認容
10	平成13年5月24日	東京地方裁判所	平成11(ワ)2831	特許権	「必ずしも明らかではないが」がイ号の特許発明の技術的範囲に属することの立証	システム仕様書	却下	—	不明	—	差止請求・損害賠償請求を棄却
11	平成13年8月31日	東京地方裁判所	平成12(ワ)2867	特許権	損害額の立証	被告製品の製造販売数量等が記載された帳簿	○	不提出	不明	被告提出の証拠から、被告は特定の時期より製品販売していないと認定し、文書提出命令違反とはしなかつた。	差止請求・損害賠償請求を認容
12	平成13年12月4日	大阪地方裁判所	平成10(ワ)12225	特許権	積極否認に対する立証	本件発明にいう「逆テーパ状のスプライン面」の成形をする前の中間工程品の形状や工程が記載された文書の提出とその工程で使用される金型及び中間工程品	却下	—	拒否する正当な理由があると主張	特許法105条2項、3項に基づき、被告により甲申立てに係る文書及び物件の提示をさせた上で、被告の主張を認め、原告の申立てを却下	差止請求・損害賠償請求を棄却
13	平成14年1月29日	東京地方裁判所	平成12(ワ)2325	商標権	損害額の立証	売上元帳や仕入元帳等の帳簿	○	一部不提出	「コンピュータを用いて仕入、売上管理をしているため、本件文書提出命令に記載のある売上元帳や仕入元帳を所持していない。」 被告は、コンピュータでの仕入、売上管理の平成11年までのデータを、新システムへ移行したことや、容量の問題から、すでに削除している。」	原告が主張する事実を真実と認定 原告が主張する事実を真実と認定	差止請求・損害賠償請求を認容
14	平成14年1月31日	東京高等裁判所	平成11(ネ)1759	不正競争	損害額の立証	伝票帳簿類	○	一部不提出	可能な提出を行っている 関連文書は記載した	被告の一部については原告主張の数量 被告のその他については原告の主張が著しく不自然であるとして原告主張の数量の一部についてのみ真実と認定	控訴棄却(損害賠償請求を認容)
15	平成14年1月9日	大阪地方裁判所	平成12(ワ)1974	不正競争 (形態模倣)	損害額の立証	販売台帳	○	提出	—	—	差止請求・損害賠償請求を一部認容
16	平成14年1月23日	大阪地方裁判所	平成11(ワ)12875	プログラム著作権 不正競争	侵害の立証	テーブル作成スクリプト、実行モジュール、ストアドプロシージャ及びOJNファイル	却下	—	保護に値する事項に該当する と主張	保護に値する秘密性を認定。不提出に正当な理由があることを認定	差止請求・損害賠償請求を認容
17	平成14年5月29日	東京高等裁判所	平成12(ネ)4119	不正競争	控訴人が被控訴人に提供した情報について被控訴人が秘密保持義務を負担していること の立証	会社記録その他の資料及び本件印刷機に関する包括的な資料	却下	一部不提出	—	—	控訴棄却(差止請求・損害賠償請求を却下)
18	平成14年9月19日	大阪地方裁判所	平成11(ワ)10931	特許権	侵害行為の立証	製造承認事項一部変更申請(一審申請)に関する他の文書、差換え理由書、差換え書類一式	○	一部不提出	提出しなかつた差換え書類一式のその部分分は、本件で問題となっていない。他部分の資料ではないから	該当書類でないとして認定	損害賠償請求を認容

No.	判決日	裁判所	事件名	権利	目的	提出を求めた文書	提出命令	被告の対応	被告の主張 (不提出の理由など)	裁判所の判断 (不提出に対する判断など)	請求の趣意/棄却
19	平成14年10月31日	東京高等裁判所	平成13(ネ)4146	特許権	不明	納品書用紙貼及び請求書(特)	○	不提出	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事項は既に廃棄済みである	この段階説明に自然な点は見られず、この説明記載が虚偽であることを認めるべき証拠はない	控訴棄却(差止請求・損害賠償請求を認容)
20	平成15年2月27日	東京地方裁判所	平成11(ワ)19229	特許権	損害額の立証		○	商品管理帳簿と題する書面を提出	提出すべき文書はすべて提出した。税務調査済みの事項の必要ならの以外は処分した	原告の主張を不採用	差止請求・損害賠償請求を認容
21	平成15年3月6日	東京地方裁判所	平成12(ワ)14794	不正競争	不明	法人税確定申告書等	却下	—	—	—	損害賠償請求を認容
22	平成15年6月27日	東京地方裁判所	平成14(ワ)9714	商号	損害額の立証	決算書	○	一部の書類について不提出	作成しておらず存在しない	原告の主張を真実と認定	差止請求・損害賠償請求を認容
23	平成15年10月9日	大阪地方裁判所	平成14(ワ)9061	特許権	否認根拠の種類開示	証拠保全の記録開示への検証目的物(STIISA)を使用する被告製品の関係図面)	○ ペンカメラ 手続 実施	提出義務がないとして提出拒否	—	実施を中止したとの被告主張を認定	損害賠償請求を認容
24	平成16年5月31日	東京高等裁判所	平成15(ネ)6117	意匠権 不正競争(形態模倣)	被告訴人が、被控訴人商品の開発に当たり、控訴人商品を研究し、控訴人商品に似ないよう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	被控訴人商品の開発記録等	却下	—	—	—	控訴棄却(損害賠償請求を棄却)
25	平成16年6月23日	東京高等裁判所	平成15(ネ)5888	著作権	不明	不明	却下	—	—	—	差止請求・損害賠償請求を棄却
26	平成17年12月15日	大阪地方裁判所	平成16(ワ)6282	意匠権	損害額の立証	売上元帳、売上伝票、請求書控え、納品書控え等	○	不提出	不明	原告の主張を真実と認定	差止請求・損害賠償請求を認容
27	平成18年2月13日	大阪地方裁判所	平成16(ワ)345	販売権(契約)	損害額の立証	原告シリンジの平成13年7月から同年12月までの全販売実績	不明	必要性がないとの意見を示したのみ	提出の必要性がない	裁判所からの開示の趣意	損害賠償請求を認容
28	平成18年7月27日	大阪地方裁判所	平成18(ワ)2034	商標権	損害額の立証	被告商品の取引に関する取組が分かる決算報告書、売上台帳、経費	○	発注書を提出するのみ	応じる意思がないと判断されている。	原告主張どおりの損害額を認定	差止請求等を認容
29	平成19年1月30日	東京地方裁判所	平成15(ワ)23981	職務発明	実施料率の立証	ライセンス契約書	却下	—	—	—	損害賠償請求を認容
30	平成19年8月28日	知的財産高等裁判所	平成19(ネ)10015	著作権	侵害行為の立証	被告設計図	却下	—	提出の必要性がない	1)原告主張を裏付ける事実を認めるに足る証拠がない 2)本件原告設計図を被控訴人が所持している蓋然性は認められないと言わざるを得ない 3)控訴人が提出を求めた文書については、原告の主張を真実と認める必要も欠く	損害賠償請求を棄却
31	平成19年11月19日	大阪地方裁判所	平成18(ワ)6536等	実用新案権	損害額の立証	文書提出命令1-「被告が輸入する際に実際に用いた商品代金に關する書類」 文書提出命令1-2「イ号物件の輸入届帳」	却下	—	—	—	差止請求・損害賠償請求を認容
32	平成20年5月29日	大阪地方裁判所	平成18(ワ)8725	特許権	損害額の立証	イ号物件等の製造・販売の事実に関する売上台帳等	○	不提出	不明	被告は、正当な理由がないにもかかわらず、本件文書提出命令に応じず、本件文書を提出しない、被告のイ民事訴訟法224条3項により、被告のイ号物件、ハ号物件、ロ号物件の販売数については、原告の主張を真実と認める。	差止請求・損害賠償請求を認容
33	平成21年1月27日	大阪地方裁判所	平成18(ワ)7529	特許権	職務発明の対価の立証	職務発明計画書	○	提出	—	—	職務発明の対価支払を認容
34	平成21年1月28日	知的財産高等裁判所	平成20(ネ)10054等	特許権	損害額の立証	受注管理表、売上台帳、売上一覧表、請求一覧表等	○(原簿)	期限までに提出しきれなかった旨を述べ、結局不提出	営業取簿まで法廷に持ち込んだ	原告の主張を真実と認定	差止請求・損害賠償請求を認容
35	平成21年2月26日	知的財産高等裁判所	平成19(ネ)10021	特許権	1.職務発明対価請求額の根拠としての被告の包括ライセンス契約の実施料率の立証 2.本件特許発明の寄与度算定の1つとしての社内評価の立証 3.ライセンスによる本件特許発明の実施品の実施割合の立証	ライセンス契約文書 本件特許に関する評価、表彰関係の文書 本件特許発明の実施状況の調査文書	却下	代替的方法として、契約の相手方との実施料率の平均値を提示	被告の提示した代替的な実施料率の平均値を認める。	被告の主張を真実と認定	補償金請求を認容
36	平成21年4月7日	大阪地方裁判所	平成18(ワ)11429	特許権	被告製品の販売数等の立証	被告の決算報告書及び法人事業概況説明書、確定申告書控え、総勘定元帳、カーネーションGR販売記録並びに売上伝票	○	提出	—	—	差止請求・損害賠償請求を認容
37	平成23年9月22日	大阪地方裁判所	平成22(ワ)75012	特許権	1.被告モリタホールディングスの共同不法行為の立証 2.損害額の立証	被告の損害計算書、貸借対照表、株主への会社説明書	却下	—	—	共同不法行為が自らの成立を否定、被告が提出した証拠より、販売台帳、販売額、利益率を認定。	差止請求・損害賠償請求を認容
38	平成24年7月11日	東京地方裁判所	平成23(ワ)28677	特許権	被告が得た利益の立証	被告の損益計算書、貸借対照表、株主への会社説明書	却下	—	—	—	差止請求・損害賠償請求を認容
39	平成24年12月13日	大阪地方裁判所	平成21(ワ)13559	商標権	損害額の立証	被告の損益計算書、貸借対照表、株主への会社説明書	却下	—	—	—	今後の職務発明不該当確認、被告の通常実施権不存を確認を棄却、不当利得返還請求・損害賠償請求を棄却
40	平成24年12月18日	東京地方裁判所	平成24(ワ)5771	著作権	原告による侵害の立証	被告の損害計算書、貸借対照表、株主への会社説明書 その補助資料又は管理会計資料 プログラムのソースコードの証書	却下	—	—	—	損害賠償請求を一部認容 被告が差止請求権を有しないことを確認

No.	判決日	裁判所	事件名	権利	目的	提出を求めた文書	提出命令	被告の対応	被告の主張 (不提出の理由など)	裁判所の判断 (不提出に対する判断など)	請求の趣意/棄却
41	平成25年6月21日	東京地方裁判所	平成23(ワ)27781	特許権	公然実施の立証	①2007年マックワールドのスマートフォンストレーションにおいて使用されたiPhone、②iPhone guided tourのスマートフォンストレーションにおいて使用されたiPhone、③上記①及び②のiPhoneにインストールされたのと同ーバージョンのオペレーティングシステムの実行ファイルがインストールされたiPhoneの検証の申出とともに検印物提示命令及び上記①及び②のiPhoneにインストールされたのと同ーのオペレーティングシステムを実行させるためのソースコードが記録された記録媒体の文書提出命令	却下	—	—	(中間判決)イ号製品の特許権侵害の技術的範囲に属することを確認	
42	平成25年7月16日	大阪地方裁判所	平成24(ワ)8221	不正競争	不明	不明	却下	—	不正競争行為を否認	被告の行為は不正競争行為に該当しないと認定し、文書提出の必要性も認めなかった。	差止請求・損害賠償請求を棄却
43	平成25年8月30日	東京地方裁判所	平成24(ワ)26137	著作権	侵害の立証なのか損害額の立証なのか不明	言及なし	却下	—	—	—	差止請求・損害賠償請求を棄却
44	平成25年9月20日	東京地方裁判所	平成24(ワ)6801等	著作権	侵害の立証、損害額の立証	①トレンダーデータのプログラムを全部記録した記録媒体、②被告らの平成19年度から平成23年度の税務申告書等の提出	却下	—	—	—	損害賠償請求を棄却
45	平成25年10月21日	東京地方裁判所	平成24(ワ)10382	著作権	被告製品の説明画像の立証	被告商品に係る原画	却下	—	侵害行為を否認	被告商品は、原告作品を複製又は翻案ではないとした。	差止請求・損害賠償請求を棄却
46	平成25年10月24日	東京地方裁判所	平成24(ワ)5743等	特許権	被告製品が原告特許権侵害の技術的範囲に属することの立証	被告製品11に用いられた原案の結晶形を特定するためのX線粉末回折の測定データ	却下	—	—	—	差止請求・損害賠償請求を棄却
47	平成25年12月20日	東京地方裁判所	平成24(ワ)268	著作権	否認の立証	原告協会所管に係る公証人証書等	却下	—	—	—	損害賠償請求を認容
48	平成26年1月17日	大阪高等裁判所	平成24(ホ)2044等	不正競争	損害額の立証	譲渡教則に関する書類	○	控訴人作成の商品書写しについては、ほとんどの欄がマスクキングして提出	—	控訴人の主張を採用	控訴棄却(差止請求を認容)
49	平成26年2月14日	東京地方裁判所	平成23(ワ)16885	特許権	限界利益の立証	貸借対照表・損益計算書及び附属明細書・材料費・電力料・ガス・水道費及び運搬費に関する文書	却下	—	—	—	損害賠償請求を認容
50	平成26年3月6日	大阪地方裁判所	平成24(ワ)1855	商標権	不明	不明	却下	—	—	—	損害賠償請求を棄却
51	平成26年3月12日	知的財産高等裁判所	平成25(ホ)10008	著作権	不明	不明	却下	—	—	—	差止請求・損害賠償請求を棄却

No.	要約(判決文中の関連箇所)
1	「控訴人が右命令に従わなかったことは、本件記録上明らかであるから、民事訴訟法三一六条の規定により月間販売数量に関する被控訴人の右主張を真実なものと認めざるをえない。」
2	「乙第二四号証に記載された売上に対応する乙第二号証がなかったり、被告代表者が通販分の販売数量を最も正確に表していると供述する乙第五二及び第五三号証についても、必ずしも完全には対応していないし、また、これらは、乙第三三及び第三四号証や、甲第四四ないし第四六号証との間に売上の記載の不一致があるのであって、ほかにも文書の記載内容相互に齟齬があることが認められるが、 <u>このような齟齬は、経理事務を処理する者として一名程度の人員しか置いていない被告程度の規模の会社(被告代表者尋問の結果認められる。)</u> においては、 <u>通常ありうることと考えられ、不自然な作為を感じさせるものではなく、前記(1)のような本件訴訟の経緯、文書提出命令発令前に提出された書証及びその後提出された書証の種類、その体裁・内容等を考慮すると、提出すべき文書は全て提出したとの被告代表者の供述は信用できるし、被告が文書提出命令にかかる文書の一部提出しないことについての右(2)の説明は十分根拠があるものと認められ、被告が前記(二)の文書を提出しないことにつき正当な理由があるものというべきである。</u> (四) 右のとおり、被告が当裁判所の発した文書提出命令に従っていないとは認められないから、民事訴訟法三一六条所定の不提出の効果如何を論ずる余地はない。」
3	「前記のとおり被告の自認する事実、当裁判所の文書提出命令にあえて従わない被告の態度に、原告が、平成六年二月から九月までの間に原告商品を二七万九九〇〇個販売した事実は前記第二の一の2の(二)のとおりであるところ、原告が、取締役が二名、資本金三〇〇万円の有限会社であり、これに対し被告もその当時資本金四〇〇万円の株式会社であって、 <u>彼我の会社の規模に格段の差があるものとも認められないことからすると、被告が八ヶ月の期間中に被告商品を二〇万個を製造、販売することも特段、不合理ではないことを総合すると、被告は平成六年九月三〇日から平成七年六月八日までの間に、被告商品を一個につき三七円の利益を得て合計二〇万個販売し、合計七四〇万円の利益を得たものと認められるから、不正競争防止法五条一項により、原告は、右と同額の損害を受けたものと推認される。」</u>
4	「被告は、当裁判所が平成八年一月二二日付で総勘定元帳、売掛台帳、買掛台帳、売上元帳、仕入元帳及び売上傳票の提出を命じたにもかかわらず、 <u>正当な理由なくこれに応じなかったことは訴訟上明らかであるから、平成五年一二月の被告製品(一)の販売個数が二万個であったこと、その他反訴に関する前記第三の七【被告の主張】1(一)の主張に照らし、右文書提出命令の対象となった書類に関する原告の主張、すなわち、被告が平成六年三月に製造、販売した被告製品(一)の個数が合計二万個であったとの事実を真実と認めるのが相当である。」</u>
5	「原審裁判所が文書提出命令の申立てに対し、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の主張について原審訴訟記録に徴すれば、原審裁判所は、控訴人の平成六年一〇月四日付文書提出命令の申立てに対し、明示の採否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認められる。 <u>しかしながら、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。」</u>
6	「右文書提出命令の対象となった書類に関する原告の主張、すなわち、被告が平成六年三月に製造、販売した被告製品(一)の個数が合計二万個であったとの事実を <u>真実と認めるのが相当である。」</u>
7	「以上によれば、被告製品は、仮に原告主張のとおり特定されとしても、これを使用したラテックス組成物が <u>本件特許発明の技術的範囲に属しないと認められるから、その余の点につき判断するまでもなく、被告製品の製造販売が本件特許権の間接侵害に当たらないことは明らかであって、原告の請求は理由がない</u> といふべきである(また、原告の前記文書提出命令の申立ても、その必要性がないことになるから、これを却下する。)」

No.	要約(判決文中の関連箇所)
8	<p>「しかし、原告の指摘に係る文書が提出されていないとしても、<u>既に提出された証拠から総合的に判断して、製造記録には信憑性がある</u>ものと考えられるので、右主張は採用できない。」「確かに、被告らの訴訟活動が著しく公正さを欠くものと解されることは上記のとおりであり、そのことを理由に、審理当初の段階に提出された証拠のみを基礎として判断すべきであるという考えも成り立ち得ないではない。しかし、被告らの訴訟活動は、随時提出主義を採用した改正前の民事訴訟法(旧民事訴訟法)の下で行われたこと、裁判所が被告らからの証拠提出に対して、時機に遅れた防御方法であることを理由に却下する措置を講じなかったこと等に照らすと、本件においては、訴訟手続における公正の要請を、実体的な真実解明の要請に優先させて、遅れて提出された訴訟資料を一律的に排除して、被告らの立証は尽くされていないと判断することは、相当でないと考えられる。」「なお、<u>迅速審理</u>を主眼とし、<u>適時提出主義</u>を採用した現行民事訴訟法の下で、本件において被告らが行ったのと同様の訴訟活動がされた場合には、<u>時機に遅れた攻撃又は防御の方法に当たる</u>ことを理由に、直ちに証拠提出を却下した上で、手続的な公正さ及び迅速審理の要請を優先させる審理がされることになるので、今後は、本件のような訴訟活動は生じないであろう(当裁判所は、前記1の訴訟経緯に照らして、<u>平成一〇年七月二十七日以降に提出された証拠方法の一部については、時機に遅れた防御の方法に当たる</u>として、却下した。)</p>
9	<p>「原告は、被告が文書提出命令に従わなかったとして、民事訴訟法二二四条三項により、原告の主張を真実と認めるべきであると主張するが、<u>原告の調査結果から、被告の売上量を右のとおり推認することができるから、右主張は採用できない。</u>」</p>
10	<p>「原告らは被告システムに関するシステム仕様書について文書提出命令を、被告システムにおけるリモート電源(RP-20)についてのサポート状況を示す書類一切について文書送付嘱託をそれぞれ申し立てている。上記申立書によっても、当該文書と立証事項の関連は必ずしも明らかでないが、上述のとおり、被告システムが本件各発明の構成要件(B)、(D)、(K)、(M)にある「端末の電源をオフする」との点を充足するものでないことは明らかであって、仮に当該文書を取り調べたとしても、原告ら主張のように被告システムが本件各発明の技術的範囲に属すると認める余地は全く存しない。加えて、当審における本件の審理経過においては、被告は、本件訴訟の審理の早期に原告らの当初の訴訟代理人(弁論終結前に辞任し、その後現在の訴訟代理人が選任された。)及び原告らの関係者に対し、被告システムを実際に用いている中古車販売業者の営業店において被告システムの作動状況を検証する機会を与えていること(当裁判所に顕著である。)に加えて、被告システムについて、物件目録の対案(被告目録1ないし4)を示す形で自己の行為の具体的な態様を明らかにしている(特許法104条の2参照)。これらの点に照らせば、<u>原告らの文書提出命令、文書送付嘱託の各申立てについては、その必要性が認められず、採用することはできない。</u>」</p>
11	<p>「原告新倉は、被告タムラは、平成12年7月以降も被告製品を製造販売していた旨主張するが、証拠(乙15)及び弁論の全趣旨によると、被告タムラは、平成12年7月以降は、「PAO-PAOスタンドタイプII」のみを販売していたものと認められるから、原告新倉の上記主張は採用することができない。したがって、被告に、<u>文書提出命令の違反があったとすることもできない。</u>」</p>
12	<p><u>特許法105条2項、3項に基づき、被告に上記申立てに係る文書及び物件の提示をさせた上で、被告の主張を認めて原告の申立てを却下した。</u></p>
13	<p>「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、すなわち、被告が、被告標章が付された衣料を、1枚450円以上で、平成2年11月11日から平成12年11月10日までの10年間に、1年に200万枚販売し、その利益率(販売価格から仕入価格を引いた粗利益の率)が3割以上であったという事実を真実と認めることとする。」</p>
14	<p><u>被告2名に対しては民訴224条1項を適用して原告主張の数量の全部について真実と認めたが、その他の被告3名に対しては、原告の主張が著しく不自然であり、原告の主張を全面的に真実であることに躊躇せざるをえないとし、民訴248条の法意の下に224条1項を適用して、原告主張の数量のうち一部についてのみ真実と認めた</u></p>

No.	要約(判決文中の関連箇所)
15	<p>被告商品A、Bの販売数量について  「大創産業が被告から仕入れた2本組ワイヤーブラシセットの数量について  調査嘱託を受けて回答した書面(甲16)によれば、大創産業は、平成10年7月から平成11年12月末日までの間に被告から、2本組ワイヤーブラシセットを21万5592個(原告商品A、B及び被告商品A、Bの合計仕入数量)仕入れていることが認められ、前記2(2)オ記載のとおり、原告が被告に納品した原告商品A、Bの数量は15万1200個であるから、被告が平成11年12月末日までに販売した被告商品A、Bの数量は、6万4392個(21万5592個－15万1200個)であると認められる。  なお、平成13年11月13日付文書提出命令(平成13年(モ)第7214号)に従って被告が提出した被告商品A、Bの販売台帳によれば、被告は、大創産業に対し、平成11年12月末日までの間に、被告商品Aを2万6496個、被告商品Bを2万4516個、合計5万1012個を納品しているとの集計結果が示されているが、<u>上記甲16の書面は第三者である大創産業の作成に係るものであって、より信用性が高いと認められるから、被告提出の販売台帳に基づく上記集計結果をもってしても、上記認定を覆すには足りない。</u>」</p>
16	<p>「原告は、被告に対し、テーブル作成スクリプト、実行モジュール、ストアプロシジャ及びINIファイルについて、著作権法114条の2第1項、第3項に基づいて、文書提出(ないし検証物としての提示)を命ずる旨求めたが、このうち、ストアプロシジャ及びINIファイルについては被告が任意に提出した。残りのテーブル作成スクリプト及び実行モジュールについて、<u>当裁判所は、同法114条の2第2項により被告に提示させた上で、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し、被告は、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。</u>」</p>
17	<p>「控訴人は、当審において、本件技術情報の提供、開示を立証するため、文書提出命令の申立てをし、当審における主要な攻撃防御の訴訟活動が同申立ての採否をめぐって行われた経緯にかんがみ、この点について付言する。上記文書提出命令の申立ては、昭和51年(1976年)10月から昭和57年(1982年)11月までの間の控訴人又はジオリから市川ら宛の書簡(甲27、31、33、40、44、95)(その背景については上記1参照)中で言及されている会合記録その他の資料及び本件印刷機に関する包括的な資料をその対象文書とし、文書の所持者を被控訴人又は市川とするものである。しかし、そもそも上記の対象文書の主要なものは、控訴人の主張に従えば、控訴人が秘密性のある本件技術情報に関するものとして特に被控訴人に提供したとされるものであって、本来的には控訴人側で作成され、保管されているべき資料にはかならない。上記申立ては、そのような秘密技術情報の開示に係る資料を、本訴の提起から16年余りを経過した当審において、自らが保管、所持していないからとの理由で被控訴人又は市川に対してその提出を求めるものであるから、そのこと自体からしても、<u>当該対象文書に秘密として管理されている情報が記載されていることは期待し難く、また、証拠の偏在を是正するという文書提出命令の本来の機能にはそぐわない申立てといわざるを得ない。</u>換言すれば、<u>控訴人において、当該文書を保管していないという事実自体、その記載内容が秘密として管理されている情報でないことを強く推認させるものというべきである。</u>当裁判所は、念のため、被控訴人に対し、当該申立てに係る文書中被控訴人又は市川において現に所持している文書の任意提出を促し、被控訴人より、これが乙290～292として提出されたが(その余の文書については、甲184にも照らすと、被控訴人又は市川において所持していることを認めるに足りない。)、本件技術情報の提供、開示を何ら裏付けるようなものではなかったことは、上記イのとおりである。」</p>
18	<p>「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。これに対し、被告フジモトDは、…の3点の資料を提出し、差換え書類一式のうちその余の部分を出しなかつた。ところで、…「フジモト」の差換え書類一式のうち、本件で問題となっている確認試験(5)に関する資料は、被告フジモトDが提出した3点の資料であると認められ…、差換え書類一式のうちその余の部分は、確認試験(5)の資料ではないと推認される。そうすると、<u>被告フジモトDが提出しなかつた差換え書類一式のその余の部分は、本件で問題となっている確認試験(5)の資料ではないから、その不提出の故をもって民事訴訟法224条1項により当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めるのは、相当ではない。</u>」</p>
19	<p>「7 文書提出命令の効果 当裁判所は、当審第1回口頭弁論期日前の平成13年7月31日、控訴人の証拠保全の申立てに基づき被控訴人に対して、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つた。これについて、被控訴人代表取締役は平成13年8月17日に上申書を当裁判所に提出し、そこには、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、<u>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、</u>当裁判所は、民訴法224条1項所定の効果を発動させないこととする。」</p>

No.	要約(判決文中の関連箇所)
20	<p>「原告は、被告は商法上保存義務のある日々商品の出入りを記録する商品管理帳簿等の文書を提出していない、被告が開示している販売数量はコストの面等から到底引き合わないものであるなどとして、被告が被告製品の正しい販売数量を開示していないと主張する。そして、原告の申立てにより文書提出命令が発令されたにもかかわらず、被告が被告製品の販売数量を明らかにする文書を提出しないものとして、民事訴訟法224条3項により原告主張の販売数量が認められるべきである、あるいは同法248条により適切な損害が認定されるべきであると主張する。</p> <p>しかしながら、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がわけ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かがえるが、大きな数ではないし、証拠(乙12ないし乙14等)からすれば、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、<b>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</b>。また、証拠(乙10、乙12、乙13)によれば、被告は、原告のこのような日々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、甲24の1ないし3のような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、<b>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</b>。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。また、本件においては、同法248条を適用する前提も存在しない(なお、付言するに、原告は主張していないが、特許法105条の3(実用新案法30条において準用する場合を含む。)についても、同様である。)。原告の主張は、採用できない。」</p>
21	<p>「上記によれば、原告和興商事の<b>不正競争防止法6条に基づく法人税確定申告書等を対象とする書類提出命令の申立てについては、その必要性がないことが明らかであるから、これを却下する。</b>」</p>
22	<p>「被告アフトは、当裁判所が平成15年3月11日に発令した文書提出命令により、平成12年2月から平成15年1月までに対応する各決算書のうち、各貸借対照表、損益計算書及び利益処分・損失処理案の<b>提出を命ぜられたにもかかわらず、同文書は作成しておらず存在しないと主張して、同文書を提出せず、同文書の提出を拒むことについての正当な理由があるとの事情は存しない</b>。以上の事実、上記売上高に原告標章の顧客吸引力が寄与した程度その他本件に現れた一切の事情を考慮すると、被告アフトの不正競争行為によって同被告が得た利益は、1000万円と認めるのが相当であり、それをもって原告の損害と認める。」</p>
23	<p>また、証拠保全(大津地方裁判所平成14年(モ)第10083号)としての検証(平成14年4月26日午後3時実施)において、被告が<b>対象物件の提示義務がない</b>ことを理由に検証物の提示を拒否した点も、同証拠保全決定の対象とする検証物がST15Aを使用する被告製品の関係図面のみであったことは明らかである(甲13、14)から、その当時、既にST15Aの使用を中止していたという被告の認識を前提とすれば、これを拒否する理由として首肯し得ないものではない。さらに、本件訴訟においても、原告の指摘を踏まえ、被告が任意に追加提出した書証(乙4の1~4、5の1~4、6の1~3、7の1~3、8の1~4)には、本件争点とは関係のない部分につきマスキング処理が一部されているとはいえ(原告からの文書提出命令の申立てを受けて当裁判所が行ったインカメラ手続の結果に基づく。)、<b>その記載内容や体裁に格別不自然な点はなく、実際には使用されていない架空の図面であることを窺わせるような事情は認められない</b>。</p>
24	<p>「付言するに、控訴人らは、当審において、被控訴人が、被控訴人商品の開発に当たり、控訴人商品を研究し、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、被控訴人の従業員等の証人尋問の申出及び被控訴人商品の開発記録等の<b>文書提出命令の申立てを</b>しているが、<b>仮に、それらの点が立証されたとしても、上記の判断を左右するものではない</b>。」</p>
25	<p>「控訴人は、証拠調べの必要性があると主張するが、<b>証拠調べの必要性を欠くことを理由として文書提出命令の申立てを却下した決定に対しては、その必要性があることを理由として不服の申立てをすることはできないと解するのが相当である</b>上、本件記録及び本件訴訟の経緯からすれば、証拠調べの必要性はなかったものと認められる。したがって、控訴人の主張は、採用することができない。」</p> <p>「控訴人は、当審において、第2回口頭弁論期日(この期日に弁論を終結した。)の平成16年4月21日に文書提出命令の申立て(平成16年(ウ)第555号)を行った。当裁判所は、第2回口頭弁論期日において、<b>控訴人が提出命令を申し立てた文書の趣旨、立証事項等にかんがみ、もはや当該文書の取調べの必要性は明らかになかった</b>ことから、控訴人の同申立てを却下する趣旨も含めて弁論終結をした次第である。」</p>
26	<p>「被告が文書提出命令に従わない場合の効果として、民訴法224条1項又は3項に基づき、当該文書に関する原告の主張ないし当該文書によって証明すべき事実に関する原告の主張を真実と認めるべきか否かについて検討するに、原告は、被告が遅くとも平成16年2月から平成17年1月31日までの間イ号物件を少なくとも1か月当たり5000個(2個組)、合計6万個製造販売したと主張するところ、イ号物件に関する売上元帳等の帳簿書類及びイ号物件以外の被告の全製品に係る帳簿書類等に正確にはどのような記載がされているのかについて<b>具体的な主張をすることは、帳簿書類等の性質上著しく困難であり、かつ、同文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるというべきである</b>。そして、前示認定のとおり、<b>原告主張のイ号物件の販売数量は、上記認定事実によってある程度裏付けられており、それ自体合理性を欠くものではないというべき</b>であるから、民訴法224条3項に従い、原告の上記主張を真実と認めることとする。」</p>

No.	要約(判決文中の関連箇所)
27	<p>a 原告は当初、本件契約が終了し、原告自身が原告シリンジの販売を開始した平成13年7月から、被告シリンジが販売される直前の同年12月までの間の原告シリンジの販売価格実績について、その全部を開示せず、甲第11ないし22号証(枝番を含む)に記載されたもののみを開示した。</p> <p>b これに対し被告シーマンらは異議を唱えて、上記期間中の全販売実績を開示するよう求め、平成17年5月31日付けで、その旨の文書提出命令を申し立てるに至った。</p> <p>c これに対し原告は、<u>必要性がないとの意見を述べたが、当裁判所からの提案もあり、平成17年7月29日の第15回弁論準備手続期日において、原告は上記期間中の全販売実績として甲第31及び32号証を提出し、</u>同期日での協議の結果、その裏付けとなる請求書類のうちの平成13年12月分について、期日外で被告代理人が確認・検証する作業を行うこととなり、同作業は平成17年9月27日に実施された。</p>
28	<p>上記2の被告の行為は原告の商標権を侵害するものであり(商標法37条1号)、これにより原告が受けた損害の額については、証拠(甲4・5の各1・2)により、イ号商品の小売単価が105円、ロ号商品の小売単価が157円と認められることに、証拠(甲7)及び弁論の全趣旨(とりわけ、原告から損害額の立証のため、被告商品の取引に関する記載がある決算報告書、売上台帳、経費明細書等について<u>文書提出命令の申立がなされたのに対し、被告は「11月ポチ袋シールフレーク」の発注書(乙1)を提出するのみで、同命令に応じる意思がなく、</u>また、被告商品の販売額についてこれ以上立証するつもりもない旨陳述した事実)を併せ考慮すると、96万3427円と認められる。</p>
29	<p>「原告は、実施料率を明らかにするため、各相手方との間におけるライセンス契約書の文書提出命令を求め、しかし、<u>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ことから、代替的な方法が存在するのであれば、当該代替的な立証方法を採用するのが相当である。</u>本件でこれを見ると、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面前で計算し(乙72の1・2)、これを基に修正実施料率を主張立証しているのであって、ライセンス契約の内容について陳述書を提出した会社のシェアは、・・・主要相手方を含んでいるといえること、実施料率が各会社によって嚴重に秘密管理され、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、かかる代替方法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することができる。したがって、かかる代替方法による立証がなされている本件においては、文書提出命令によってライセンス契約書を取り調べる必要性はないものというべきである。」</p>
30	<p>「しかし、後記(5)に説示するとおり、本件において、被控訴人が本件原告設計図の控訴人代表者名部分を切り取り、これに被控訴人の名称欄を貼り付けて本件被告設計図を作成した事実を認めるに足りる証拠はない。また、<u>文書提出命令は、相手方が文書を所持している蓋然性がある初めて発令できるものであるところ、</u>被控訴人総務部担当部長Cの陳述書(乙6)に照らしても、<u>本件原告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と言わざるを得ない上、</u>前記(1)ウ、上記ア、後記(5)の各説示に照らせば、<u>控訴人が提出を求める文書については証拠調べの必要性も欠くものである。</u>したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。」</p> <p>当時、被控訴人が控訴人の図面に対し修正、加筆等を行うことは当事者間の当然の了解事項であったとみることができるものであるから、仮に被控訴人が修正、加筆等をした本件被告設計図(甲8の2)が存在したとみても不自然とはいえないものである。</p>
31	<p>「先に2(2)で認定した事実(被告が平成18年3月24日でイ号物件の販売を中止し、同年4月7日以降は改造したロ号物件のみを販売したこと)を併せ考えると、原告が平成18年11月10日付で申し立てた<u>文書提出命令の1-2に係る分は、必要性を欠くものというべきである。</u>」</p> <p>「被告が輸入するに際して実際に要した商品代金であるところ、それが前記認定のとおりであることは、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から、原告らのこの主張は採用できない。そしてまた、<u>この点を明らかにするために原告らが平成19年5月11日付で申し立てた文書提出命令も、必要性を欠くものというべきである。</u>また、同じく原告らが平成18年11月10日付で申し立てた<u>文書提出命令のうち1-1に係る分も、既に対象文書が提出されたため、必要性を欠くもの</u>というべきである。</p>

No.	要約(判決文中の関連箇所)
32	<p>「ウ 真実擬制の可否について (ア) 上記の経過のとおり、<b>被告は、正当な理由がないにもかかわらず、本件文書提出命令に応じず、本件文書を提出しない。</b>なお、被告は、平成19年12月10日付け準備書面(8)添付の「売上明細表」を提出しているが、これは被告が新たに作成した一覧表にすぎない。そして、同表と本件文書との整合性については、原告が同月18日付け準備書面(9)で「売上明細表に記載されていない売上のごく一部である。」として挙げた3件に関して、同月19日の第9回弁論準備手続において営業日誌との関係が検討されたに止まるから、これをもって文書提出命令に応じない正当な理由とすることはできない。(イ) 本件文書である受注管理表、売上台帳、売上一覧表、請求一覧表又はこれらに相当する文書、若しくは電子ファイルのプリントアウトは、被告の作成に係る帳簿書類等であり、日々の取引に関する具体的事項が記載されているという帳簿書類等の性質からすれば、本件文書の記載に関して、原告が具体的な主張をすることは著しく困難というべきである。また、原告が、本件文書である帳簿書類等の他に、被告のイ号物件ないしハ号物件の販売数の詳細が正確に記載された適当な文書を提出して、被告のイ号物件ないしハ号物件の販売数について立証することは著しく困難であるから、<b>本件においては、本件文書により立証すべき事実を他の証拠により立証することは著しく困難である場合に該当する。</b>(ウ) よって、<b>民事訴訟法224条3項により、被告のイ号物件、ハ号物件、ロ号物件の販売数については、原告の主張を真実であると認める。</b>したがって、被告のイ号物件ないしハ号物件の販売数は、合計370台(イ号物件につき平成16年9月から現在まで)、合計10台(ロ号物件につき平成16年9月から現在まで)、合計30台(ハ号物件につき平成16年5月から現在まで)であると認められる。」</p>
33	<p>判決では言及なし。原告が主張の中で言及している。「楯の陳述書の記載内容は、<b>裁判所の文書提出命令により被告から提出された中期経営計画書(甲89, 90)</b>の内容と客観的に符合し、信用できる。」</p>
34	<p>「真実擬制の可否について検討するに、本件文書である受注管理表、売上台帳、売上一覧表、請求一覧表又はこれらに相当する文書、若しくは電子ファイルのプリントアウトは、<b>被告の日常業務の過程で作成される帳簿書類等であるから、それらの記載に関して、原告が具体的な主張をすることは著しく困難である。</b>また、原告が、<b>本件文書により立証すべき事実(被告によるハ号物件の販売台数)を他の証拠により立証することも著しく困難である。</b>そうすると、被告のハ号物件の販売台数については、民事訴訟法224条3項により、原告の主張、すなわち被告が平成16年5月から平成20年3月3日(原審口頭弁論終結時)までの間に合計30台のハ号物件を販売したことを真実であると認めるのが相当である。」</p>
35	<p>1. 「一審原告は、乙七二の一・二により認定されたLBPについて二・二一%、MFP等について二・六一%という実施料率の平均値は正確かつ実体に即した数値であるとはいえないと主張し、実施料率を明らかにするため、各相手方との間における<b>ライセンス契約書の文書提出命令</b>を求めた。しかし、各契約における実施料率は<b>一審被告及び第三者である相手方の重要な営業秘密</b>であることから、<b>代替的な方法</b>が存在するのであれば、当該代替的な立証方法を採用することも許されると解する。これを本件についてみると、一審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面前で計算し(乙七二の一・二)、これを基に修正実施料率を主張立証しているのであって、ライセンス契約の内容について陳述書を提出した会社のシェアは、生産シェアにおいてLBPは六四・九四%(乙六三、六七)、MFP等は七四・三三%(乙六四、六七)、販売シェアにおいてLBPは五二・六八%(乙六五、六八、六九)、MFP等は八〇・〇五%(乙六六、七〇の一・二、七一)というように、主要相手方を含んでいるといえることから、<b>このような代替方法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することができる。</b>」</p> <p>2. 「一審原告は、<b>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</b>を求めている…。これらのうち、a平成六年の上期に一審被告において本件特許発明の実績対価の評価を行った際の<b>実績評価申請書</b>…。b平成一一年に本件特許発明が優秀社長賞を受賞した際の一審被告において<b>特許審査委員会における審査のために作成された文書</b>及びその<b>受賞の根拠とされた文書</b>…。の文書提出命令については、上記実績対価の評価は上記(ア)のとおり「<b>特級</b>」と評価されたのであり、また、上記(ア)のとおり本件特許発明が<b>優秀社長賞を受賞</b>したことが認められ、さらに、そのほかに本件特許発明の評価について上記(ア)認定の事実が認められるから、<b>一審被告における本件各特許発明の評価について明らかにするために上記a、bの各文書を文書提出命令により取り調べる必要があるとまで認めることはできない。</b>…。再評価申請書…。及び社団法人発明協会に提出された平成一二年地方発明表彰調査表…。については、既に書証…。として提出されているから、<b>文書提出命令の必要はなく、他の特許に関する評価、表彰関係の文書が存するとも認められない。</b>」</p> <p>3. 「一審原告は、<b>ライセンス先の実施状況を立証</b>するために、一審被告が他社における<b>本件各特許発明の実施状況を調査した文書</b>があるとして、<b>その文書提出命令を申し立てている</b>…。そして、一審原告は、一審被告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を有している根拠として、…。などを主張する。しかし、<b>これらの証拠によっても、いまだ一審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。</b>…。上記(ア)の三星電子に関する文書については、上記(ア)のとおり、他の証拠でその内容を認定することができるから、そのみの文書提出命令を命ずる必要性は認められない。」</p>

No.	要約(判決文中の関連箇所)
36	<p>「しかし、原告は、本訴において、平成20年10月8日に文書提出命令を申し立て(当庁平成20年(モ)第1296号)、これを受けて、当裁判所が平成20年11月7日に文書提出命令(被告の決算報告書及び法人事業概況説明書、確定申告書控え、総勘定元帳、サーコンGR販売記録並びに売上伝票を対象とする。ただし、本件と関連のないものについては除く。)を発令し、被告からこれらの文書の提出があった。その後、原告は同文書を閲覧したものの、平成20年12月15日の第12回弁論準備手続期日において「平成20年11月7日付けで決定のあった文書提出命令に基づいて、被告から提出のあった文書を検討したが、原告からこれを書証として提出する予定はない」と述べた。以上の経過は当裁判所に顕著である。<b>GR-nの販売額等を示す最も直截な書面は、上記文書提出命令において提出を命じた各文書であるところ、上記のとおり、原告はこれらを閲覧しながら、証拠として提出しなかったのであるから、かかる本訴の経過に照らし、被告の自認する販売額の限度で、GR-nの販売額等を認定するのが相当である。」</b></p>
37	<p>1. 「原告は、被告モリタホールディングスがその余の被告らの事業活動を支配管理していたことを証明すべき事実として、(1)被告モリタユージーの設立当初から平成22年3月31日までの営業会議議事録及び取締役会のすべての議事録、(2)被告モリタホールディングスが会社分割をする前の平成12年4月1日から平成20年9月末日までの営業会議議事録及び取締役会のすべての議事録並びに(3)被告モリタホールディングス及び被告モリタ防災テックの平成20年10月1日から平成22年3月31日までの営業会議議事録及び取締役会のすべての議事録について、<b>書類等の提出命令の申立てをした。</b>被告モリタホールディングスが被告らの行為について<b>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</b>ことは前述のとおりである。そして、<b>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から、上記申立てに係る部分には理由がない。</b>」</p>
	<p>2. 「原告は、被告モリタユージーにおける平成18年6月9日以降の被告製品の製造原価及び販売価格、販売台数並びに被告モリタ防災テックにおける平成18年6月9日以降の被告製品の仕入れ原価及び販売価格、販売台数を証明すべき事実として、被告モリタユージー及び被告モリタ防災テックの得意先元帳、仕入れ先元帳など、被告製品の製造量、販売量、販売単価、製造原価、販売経費などを示す文書についても、<b>書類等の提出命令の申立てをした。</b>被告製品の販売台数は上記3で認定したとおりであり、被告製品の利益率についても当事者間で争いが無い。したがって、<b>上記各書類についても証拠調べの必要性があるとは認めることができないから、上記申立てに係る部分にも理由がない。</b>」</p>
38	<p>「(1)原告の主張によっても、原告は本件発明につき特許を受けていないし特許出願もしていない。そうすると、仮に、原告が本件発明につき特許を受ける権利を有しているとしても、原告は本件発明の実施について何らかの権利を有しているものとはいえない。したがって、仮に被告が本件発明を実施して利益を得たとしても、そのことによって、被告が「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け」(民法703条)なものとはいえない。(2)なお、念のため、特許法35条3項の相当対価請求権の有無について検討してみても、原告の主張によれば、原告は、本件発明につき被告に特許を受ける権利や特許権を承継させたことも、被告に専用実施権を設定したこともないのであるから、原告に特許法35条3項の相当対価請求権を認めることはできない。<b>(3)したがって、請求の趣旨(1)の請求は理由がない。(4)原告は、平成23年11月1日付けで、被告の損益計算書、貸借対照表、株主への会社説明書につき文書提出命令を申し立てている(平成23年(モ)第4178号)ところ、以上によれば同申立てには必要性が認められないので却下する。」</b></p>
39	<p>書類の提出命令の申立てについて 原告は、平成23年7月1日付けで、証明すべき事実を、別紙物件リスト記載の物件についての被告の粗利益とした上で、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する。 しかしながら、本件において、<b>商標法38条2項、不正競争防止法5条2項に基づく損害について審理する必要性が認められないため、上記各文書については、証拠調べの必要性が認められない。</b> (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ため。)</p>
40	<p>なお、被告の平成24年9月19日付け文書提出命令の申立て(平成24年(モ)第3619号)については、本訴における被告の主張内容等に鑑みれば、<b>既に書証として提出されている原告ソフトウェアのプログラムのソースコード(甲7)のほかに、上記申立てに係る原告ソフトウェアのプログラムのソースコードの証拠調べの必要性はないものと認められるから、上記申立てを却下する。</b></p>

No.	要約(判決文中の関連箇所)
41	<p>「被告らは、マックワールド等に係る公然実施とiPhone guided tourによる公然実施の主張に関し、①2007年マックワールドのデモンストレーションにおいて使用されたiPhone、②iPhone guided tourのデモンストレーションにおいて使用されたiPhone、③上記①及び②のiPhoneにインストールされたのと同バージョンのオペレーションシステムの実行ファイルがインストールされたiPhoneの検証の申出とともに検証物提示命令を、また、上記①及び②のiPhoneにインストールされたの同一のオペレーションシステムを実行させるためのソースコードが記録された記録媒体の文書提出命令を申し立てた。しかしながら、<u>上記検証の申出、検証物提示命令及び文書提出命令の申立ては、公然実施の立証には必要がないものであるから、いずれも却下する。</u>」</p>
42	<p>「以上によると、原告の被告らに対する請求は、<u>いずれも理由がないからこれを棄却することとし、原告の平成23年11月28日付け文書提出命令申立て(平成23年(モ)第2142号)は、その必要がないのでこれを却下することとする。</u>」</p>
43	<p>原告の平成25年4月22日付け文書提出命令の申立ては、<u>その必要性が認められない</u>ので、却下する。</p>
44	<p>原告は、文書提出命令を申し立て、①トレジャーデータのプログラムを全部記録した記録媒体、②被告らの平成19年度から平成23年度の税務申告書等の<u>提出を求めるが、その必要性があるとは認められない</u>から、これを却下する。</p>
45	<p>「原告は、証拠上画像が不鮮明な被告商品について、被告会社を相手方として検証物提示命令を申し立てるとともに、当該被告商品に係る原画について、被告甲を相手方として文書提出命令を申し立てた。しかしながら、上記(1)～(5)のとおり、被告商品の構成が特定できる範囲において、原告作品と被告商品を対比しても、<u>被告商品が原告作品を複製又は翻案したものであるとは認められないから、検証物提示命令及び文書提出命令が必要であるとは認められない。</u>したがって、上記の検証物提示命令及び文書提出命令の申立ては、いずれも却下する。」</p>
46	<p>「したがって、本件特許2(1)(2)も、特許法123条1項2号、29条2項の定める無効理由があり、<u>無効審判により無効にされるべきものと認められるから、原告は、被告に対して本件特許2(1)(2)に基づく権利行使をすることができないものと解するのが相当である。</u>(3) 文書提出命令の申立てについて なお、原告は、甲事件について、特許法105条1項及び民訴法220条4号に基づき、被告製品1に用いられた原薬の結晶形を特定するためのX線粉末回折の測定データの提出を求める文書提出命令の申立てをするところ、<u>争点(1)を検討するまでもなく原告の請求にいずれも理由がないことは、以上の説示から明らかである。よって、上記申立ては、証拠調べの必要性を欠くものであるから、これを却下する。</u>」</p>
47	<p>「また、被告は、原告協会所持に係る公証人証書等について、文書提出命令を申し立てるが、<u>その必要性があるとは認められないから却下する。</u>なお、当該申立ては、当裁判所が第9回弁論準備手続期日(平成25年5月29日)において次回期日での弁論準備手続の終結を予告した後に行われたものであって、<u>時機に後れたものといわれてもやむを得ないもの</u>である。」</p>
48	<p>「納品数の主張につき提出されている控訴人作成の納品書写しについては、ほとんどの欄がマスキングされており、書名が「HEART」と記載されている欄1行だけが僅かに確認できるにすぎず、いつ発行のものかについての記載もなかったり、手書きの記入によるものが大部分である。また、返品数の主張について提出されている返品伝票等の書類は書式の提示のみで数値の裏付けとなるものは提出されていない。さらに、控訴人の主張する売上数量は、印刷部数から比較すると極めて数字が低く、その点においても不明瞭である。結局控訴人の主張の中で、裏付けがあるといえるのは控訴人雑誌の各号の印刷部数のみである。したがって、一般的に印刷部数は譲渡数量と等しいわけではないものの、本件においては、納品数や返品数の立証がないので、控訴人の譲渡数量は、控訴人の主張する別紙「Heart売上一覧表」記載の印刷部数合計2万9860部と認めるのが相当である。なお、被控訴人は、<u>控訴人が文書提出命令に従わなかったとして、民訴法224条1項又は3項の制裁規定の適用を主張するが、上記認定の控訴人雑誌の発行部数を前提としても、後記のとおり被控訴人の請求額全額を超える損害の発生が認められる</u>ので、被控訴人の上記主張を検討するまでもない。」</p>
49	<p>「しかしながら、①については、<u>被告は準備書面の別紙として当該文書を提出済み</u>であり、②については、<u>電力料、ガス、水道費及び運搬費の額について当事者間に争いがなく、材料費もその余の証拠で認定が可能</u>である。したがって、<u>文書提出命令の申立ては、証拠調べの必要性がないから却下する。</u>」</p>
50	<p>「原告の請求はその余の点を判断するまでもなくいずれも理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。(原告の平成25年4月9日付け文書提出命令申立て(平成25年(モ)第579号)は、<u>提出を命ずる必要がないので、これを却下する。</u>)」</p>
51	<p>「既に書証として提出されている被控訴人プログラムのソースコード(甲7)のほかに、<u>上記申立てに係る被控訴人プログラムのソースコードの証拠調べの必要性はないものと認められる</u>から、上記申立てを却下する。」</p>

## 文書提出命令が発令されたケース

		A. 侵害立証目的	B. 損害立証目的
被告が文書の提出に応じたケース		1件 No.18	3件 No.15, No.33, No.36
被告が文書を提出しなかったケース	原告の主張が真実なものと認定された		12件 No.1, No.3, No.4, No.6 No.13, No.14, No.22, No.26 No.28, No.32, No.34, No.48
	原告の調査結果により被告の売上量が推定された		1件 No.9
	原告主張の文書を所持していないことは不自然とまではいえないと認定された		1件 No.20
	文書を提出しないことに正当な理由があるとされた		1件 No.2
	文書を提出しないことが文書提出命令に違反しないとされた		1件 No.11
	提出しなかった文書は問題となっている資料ではない	1件 No.18	
	その他		1件 No.14
合計		2件	20件

## 文書提出命令の申立が却下されたケース

		A. 侵害立証目的	C. 損害立証目的	D. その他
営業秘密性・技術的秘密性が認定されたケース		3件 (インカメラ手続) No.12, No.16, No.23	2件 No.29, No.35	
文書提出の必要性がないとされたケース	必要性がないことは明らかとされた	2件 No.25, No.41		
	文書が提出されたとしても結論に影響がない	1件 No.24		
	提出済みの証拠から認定が可能であるもの又は認定された	4件 No.8, No.40, No.45, No.51	4件 No.31, No.35, No.37, No.49	
	侵害の存在や前提となる権原自体が認められないとされた	4件 No.7, No.10, No.44, No.46	3件 No.21, No.38, No.44	1件 No.42
	実施料等相当額による損害認定により被告利益等の立証文書が不要とされた		1件 No.39	
	十分な疎明がなされていないために証拠調べの必要性が認められなかった	2件 No.30, No.37		
時機に後れた攻撃防御と警告されたケース		1件 No.47		
被告が文書を保持していないとされたケース			2件 No.19, No.35	
文書提出命令の申立自体が不合理であるとされたケース				1件 No.17
特に理由を明記することなく却下されたケース				2件 No.43, No.50
合計		17件	12件	4件

※一部の裁判例については複数の項目にわたって分類されている。