

# 書類提出命令（特許法105条）の実務

## —損害額算定につき、平成11年改正でどう変わるか—

弁護士 秋山 佳胤

### \* 目 次

第一 序 .....	4
一 はじめ .....	4
二 他の法律での準用 .....	4
三 経過措置 .....	4
四 各制度の訴訟での位置づけ .....	4
第二 特許法105条について .....	7
一 条文とその構造 .....	7
二 侵害行為立証のための文書提出命令（105条1項本文前段） .....	8
1 立法趣旨 .....	8
2 提出義務文書の範囲 .....	8
3 提出を拒む正当な理由（1項ただし書） .....	8
4 インカメラ手続（2項） .....	9
5 検証の目的物の提示命令（3項） .....	9
6 その他 .....	9
三 損害額計算のための文書提出命令（105条1項本文後段） .....	9
1 立法趣旨 .....	9
2 民事訴訟法との関係 .....	10
3 提出義務文書の範囲 .....	11
4 提出命令申立ての手続 .....	12
5 提出を拒む正当な理由 .....	14
6 文書不提出の効果 .....	15
7 使用妨害の効果 .....	16
四 裁判例の分析 .....	16
1 東京高裁平成9年5月20日決定（判時1601号143頁） .....	17
2 東京地裁平成9年7月22日決定（判時1627号141頁） .....	24
3 東京地裁平成10年7月31日決定（判時1658号178頁） .....	30
五 作業の実際 .....	34

1 公認会計士との協力 .....	34
2 帳簿体系の理解、突き合わせ .....	36
3 作業方針の決定、付箋貼り、謄写、検討 .....	37
<b>第三 105条の2について .....</b>	<b>38</b>
一 条文 .....	38
二 立法趣旨—背景・必要性— .....	38
三 制定の経緯（文献⑪参照） .....	39
1 平成10年11月26日付工業所有権審議会企画小委員会の改正案 .....	39
2 上記1の検討・作成段階（平成10年8月）の知財協会の意見 .....	39
3 平成11年改正法 .....	40
四 平成11年改正法の内容 .....	40
1 当事者の申立て .....	40
2 鑑定の手続 .....	40
3 鑑定人に対する当事者の説明義務 .....	41
五 鑑定の基礎となる資料の範囲 .....	42
六 過去の計算鑑定人の事例 .....	42
1 米国の損害額計算鑑定人 .....	42
2 わが国の従来の損害額計算鑑定人事例 .....	43
七 問題点 .....	43
<b>第四 105条の3について .....</b>	<b>46</b>
一 条文 .....	46
二 立法趣旨—改正の背景及び必要性— .....	46
三 要件及び適用の対象となる事実 .....	47
1 「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」 .....	48
2 「損害が生じたこと」 .....	48
3 「損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難」 .....	48
四 適用の効果等 .....	50
1 「口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき」について .....	50
2 「相当な損害額を認定することができる」について .....	50
五 特許法105条、105条の2、105条の3の規定の相互の関係 .....	51

第五	参考文献 .....	53
一	特許権等損害賠償一般 .....	53
二	平成 10、11 年改正特許法一般 .....	53
三	105 条について .....	54
四	105 条の 2 について .....	54
五	105 条の 3 について .....	54
第六	おわりに .....	55

## **第一 序**

### **一 はじめに**

平成 11 年 5 月 14 日に公布された改正特許法が平成 12 年 1 月 1 日から施行された。本稿は、その中で特許法 105 条の文書提出命令関係、特に損害額算定のための計算書類の提出命令につき、従来の裁判例を踏まえて検討を試みるものである。また、併せて今回の改正により、新たに追加された損害額計算鑑定人制度（105 条の 2）及び裁判所の裁量による損害額認定（105 条の 3）についても検討する。

### **二 他の法律での準用**

特許法 105 条、105 条の 2、105 条の 3 の規定は、いずれも実用新案法、意匠法、商標法でそれぞれ準用されている（実用新案法 30 条、意匠法 41 条、商標法 39 条）。以下では、特許訴訟を念頭において検討を試みるが、その内容の多くは実用新案法、意匠法、商標法の事件にも妥当するものである。

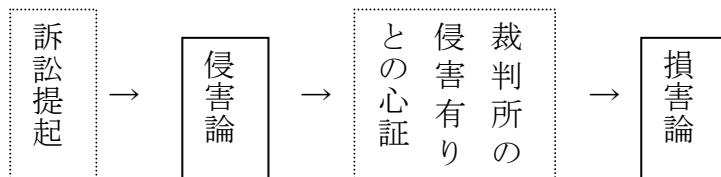
### **三 経過措置**

平成 11 年改正特許法は、平成 12 年 1 月 1 日から施行されるのが原則であるが（附則 1 条）、新特許法第四章第二節（新特許法 65 条 5 項において準用される場合を含む。）の規定は、別段の定めある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用される（附則 2 条 8 項本文）。よって、特許法 105 条、105 条の 2、105 条の 3 の規定は、新法の施行前に生じた事項にも適用される。ただし、旧特許法の第四章第二節の規定により既に生じた効力は妨げられない（附則 2 条 8 項ただし書）。新特許法 105 条の 3 の規定は、新法の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決または地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴しない旨の合意をした事件については適用されない（附則 2 条 9 項）。要するに、105 条の 3 は、（損害額の認定という事実問題であるため）、事実審の口頭弁論終結前の事件にのみ適用されるということである。

### **四 各制度の訴訟での位置づけ**

特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟の審理は、大きく分けて侵害論と

損害論に分けられる。侵害論とは、相手方（被告）の行為が、権利者（原告）の特許権の侵害となるか否か、という権利侵害の成否に関するものであるのに対し、損害論とは、侵害が認められることを前提に、侵害者（被告）に権利者の損害の填補として幾らの額を賠償させるかどうかという損害額を検討するものである。裁判所においては、通常、まず侵害論について審理をし、裁判所が“侵害”との心証を抱いた後、損害論の審理に入る。



この審理の順序の中に、105条、105条の2、105条の3の制度を位置づけると次のように言える。

まず、平成11年改正法で新たに規定された105条1項本文前段の侵害行為について立証するための文書提出命令は、同時に新設された対象物件又は方法（イ号）についての積極否認の規定である104条の2とともに、侵害論において活用されるべき制度である（このほか、103条〔過失の推定〕、104条〔新規物質についての生産方法の推定〕の規定は、侵害論における権利者保護の規定である。なお、平成11年改正で判定制度の強化が図られたが（71条、71条の2）、これも侵害論に関する規定である。また、70条の「技術的範囲」に属するか否かが侵害論の中核である）。

次に、本稿で検討する105条1項本文後段の計算書類の文書提出命令、105条の2の計算鑑定人制度、105条の3の裁判所の裁量による損害額認定の規定は、裁判所が侵害有りとの心証を抱いた後の損害論で活用される規定である（102条は民法709条とともに、損害論の請求根拠となる規定である）。

侵害論	損害論
70 条	民法 709 条
71 条、71 条の 2	102 条
103 条	105 条 1 項本文後段
104 条	105 条の 2
104 条の 2	105 条の 3
105 条 1 項本文前段	

損害論の中で活用される 105 条 1 項本文後段、105 条の 2、105 条の 3 の関係については、それぞれの制度について考察を加えた後、第四、五で改めて論じることとする。

## 第二 特許法 105 条について

### 一 条文とその構造

(書類の提出等)

105 条 ① 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 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができ。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

③ 前二項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

(注：傍線部分は今回の改正で追加された部分)

改正前特許法 105 条は、損害額計算のための文書提出命令のみを定めていたが、平成 11 年の改正により侵害行為の立証の容易化の一環として、侵害行為について立証するための文書提出命令も追加された（上記傍線部分）。

従って、改正後は 105 条という一つの条文の中に、侵害行為について立証するための文書提出命令と損害額を計算するための文書提出命令が併存しているが、前述のように、前者は侵害論において機能し、後者は損害論において機能するもので、その意義は大きく異なる。本稿においては、損害額計算のための文書提出命令、損害額計算鑑定人制度（105 条の 2）、裁判所の裁量による損害額の認定（105 条の 3）について検討することとし、侵害行為について立証するための文書提出命令については簡単に触れるにとどめる。

105 条は、1 項本文前段において侵害行為立証のための文書提出命令を規定し、1 項本文後段において損害額計算のための文書提出命令を規定する。1 項ただし書は、右の両者にかかるものである。また、2 項のインカメラ手続も、両者にかかるが、3 項は侵害行為を立証するための検証物の提示命令を規定するものであり、損害額を計算するための検証物の提示命令は認められていない。このような 105 条の構造を図示すると次のようになる。

侵害行為立証のため	105条1項 本文前段	た だ し 書	2項	3項
損害額計算のため	105条1項 本文後段			

以下、二で、侵害行為立証のための文書提出命令について簡単に触れ、三以下で、本稿の中心テーマである損害額計算のため文書提出命令について検討する。

## 二 侵害行為立証のための文書提出命令（105条1項本文前段）

### 1 立法趣旨

侵害行為の立証の容易化＝改正特許法104条の2（被告が原告主張のイ号目録を否認する場合には自己の具体的な態様を明らかにしなければならないという積極否認の規定）と併せて、相手側領域にある侵害品ないし侵害方法等についての情報を取得する手段を権利者に与え、イ号の特定立証を容易にする。例えば、相手方の工場施設内の製造装置が侵害品であると主張する場合、相手方は工場施設内への立ち入りなど通常認めてくれるはずではなく、権利者が従来、イ号を特定し立証することは困難であったが、今回の改正によって、侵害品と主張する当該製造装置の図面等の提出命令申立て、あるいは、その製造装置自体について検証の目的物の提示命令の申立て（105条3項による1項の準用）などの手段が与えられたものである。

### 2 提出義務文書の範囲

1項本文前段は、「当該侵害行為について立証するため…必要な書類」と規定するが、例えば、相手方の工場にある製造装置の構造を立証するために製造装置の設計図・仕様書の提出を求めたり、相手方の製造方法を立証するために製造指図書・製造記録書等の提出を求めたりすることが考えられる。

### 3 提出を拒む正当な理由（1項ただし書）

法は、当該文書による侵害行為の立証の必要性と当該文書を提出させることについての困難性ないし当該文書の内容を相手方に知られるこ

とによる文書の所持者の不利益との調整を、この「正当な理由」の有無の判断という形で規定したものである。よって、究極的には、具体的な事案に応じて、右両者を比較衡量して決すべきことになろうが、予測可能性の観点から可能な限り類型化され、また、判決例が集積されるのが望ましい。その具体的な内容については、損害額計算のための文書提出命令の場合（三5参照）と、ほぼ同様に考えて良いと思われるが、損害額計算のための文書提出命令は、一応、裁判所で「侵害有り」との心証が得られている段階のものであるのに対し、侵害行為立証のための文書提出命令は、未だ侵害の事実があるか分らない段階のものであるから、被告の営業秘密、技術秘密を不当に害することができないよう、より慎重な判断が必要であろう。

#### 4 インカメラ手続（2項）

平成11年改正法は、上記の「正当な理由」の有無の判断のために、裁判所にだけ対象書類（検証の場合は目的物）を提示させる、いわゆるインカメラ手続を規定した（民訴法223条と同趣旨）。

#### 5 検証の目的物の提示命令（3項）

平成11年改正105条3項は、侵害行為の立証を容易にするために、検証の目的物の提示命令を規定している。例えば、相手方の工場にある製造装置の構造を立証するために、製造装置自体を検証物として提示命令を求めることが考えられる。なお、損害額を計算するための検証の目的物の提示命令は認められていない（通常、損害額を計算するために検証物が必要となることは考えにくいからだと思われる）。

#### 6 その他

民事訴訟法との関係、申立ての手続、不提出の効果、使用妨害の効果については、次項以下に述べる損害額計算のための文書提出命令について述べるところが、ほぼそのまま当てはまる。

### 三 損害額計算のための文書提出命令（105条1項本文後段）

#### 1 立法趣旨

損害（額）の立証の容易化＝特許権等の侵害に対して損害賠償請求をする場合、権利者は、民法709条による逸失利益の請求、特許法102条1項、2項、3項に基づく各請求をすることができるが、それぞれの

請求のためには、相手方の行為に関する数値 (ex. 製造量、販売量、売上高、原価、費用等) を立証する必要がある。しかし、これらの数値は、相手側領域にある情報で通常立証は困難であるため、権利者に情報を取得する手段を与えた。

なお、損害賠償請求する場合、必要な数値については、具体的には、一応、次のようになる。

請求根拠条文	内容	損害額算定に必要な数値
民法 709 条	逸失利益	侵害行為がなければ権利者が製造販売できたであろう数量 (侵害者の譲渡数量はその一資料)、権利者の単位数量当たりの利益
特 102 条 1 項	逸失利益	侵害者の譲渡数量、権利者の単位数量当たりの利益
同 2 項	侵害者利益	侵害者の製造販売数量、侵害者の単位数量当たりの利益、具体的には、侵害者の製造量 (仕入量)、販売量、売上高、原価、費用等
同 3 項	実施工料相当	侵害者の利益も認定の一資料となるため、 <b>2 項と同様</b> の数値が必要となる場合有り

(太字で示した数値が、通常、相手側 (侵害者側) の領域にある数値である)

権利者が、以上のような数値の立証をするために、文書提出命令を申し立てるのが通常と思われるが、105 条 1 項の規定の体裁が「当事者」となっていることから、侵害者において、権利者の主張する損害額より実損害が少ないことを主張立証 (102 条 1 項ただし書の立証、102 条 2 項の推定覆滅のための立証、102 条 3 項の実施工料の算定について有利な資料入手する等) するために文書提出命令の申立てをすることも可能である。その場合も、やはり相手側の領域にある情報の取得手段を与えるという趣旨である点は共通する。

## 2 民事訴訟法との関係

文書提出命令については、上記の特許法の規定の他、民事訴訟法にも規定がある。そこで、旧民訴のころから、民訴法を補充する特則か、全

く異質なものか議論があったが、判例・通説は、特許法の規定は民訴法を補充する特則だと解していた。

平成8年改正の新民訴法により、文書提出の一般義務化が図られたため（民訴法220条4号）、これを補充する必要性は従来よりは小さくなつたともいえる。しかし、改正民訴法220条4号ロで197条3号の「技術又は職業の秘密に関する事項」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は提出義務がないとされていることから、営業秘密関連の文書について提出義務がないとされるおそれがある。これに対し、特許法105条については、後述のように営業秘密というだけでは直ちに「正当な理由」には該たらないと解されており、やはり民訴法の文書提出命令を補充・強化する特則と解されよう（後述四1の東京高裁決定も「特許法105条は、民事訴訟法312条以下の文書提出に関する規定の特則として…」と説示する）。

民訴法を補充する特則と解すると、民訴法224条（不提出効果、証明妨害）の規定が特許法105条による申立ての場合も適用されることになる。なお、民訴法225条は第三者が文書提出命令に従わないときの規定であり、「当事者…に対し」てだけ許される105条の提出命令の場合に適用されることは当然である。

### 3 提出義務文書の範囲

#### （一）文書の範囲

1項本文後段は「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」と規定する。「当該侵害」による損害の計算に必要な書類に限定されるのであるから、原則として、

- ・損害賠償請求の主張期間内の計算に必要な部分に限られる
  - ・当該侵害と主張されている対象物件についての文書に限られる
- ことになる。しかし、これは原則であり、例外的にそれ以外の部分も提出命令の対象となりうることについては、後述四1の東京高裁決定の説明部分を参照。

#### （二）文書の種類

損害の計算に必要とされる文書であれば特段の制限はない。損害額計算に必要な販売量、販売単価、製造原価、費用等の数値を示す文書

のみならずこれらの文書の数値の信憑性を担保するための補助資料についても認められる。具体例については、後述四 1 の東京高裁決定を参照。

なお、コンピュータ用の電磁的記録も対象となる（大阪高判昭和 53 年 3 月 6 日判時 883 号 9 頁、民訴 231 条参照）。

#### 4 提出命令申立ての手続

##### (一) 申立て権者

105 条の文書提出命令の申立て権者は、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」の当事者双方である。独占的通常実施権侵害の場合に類推適用することの可否については争いがあるが、立証軽減という本条の趣旨に鑑み、肯定して良いのではないかと考える（大阪高決昭和 62 年 3 月 16 日判工 2327 の 109 頁は、通常実施権の侵害にも、本条に準じて文書提出命令を発しうるとする）。

なお、不正競争行為について類推適用できるか否かについても従来は争いがあったが、平成 5 年改正不正競争防止法 6 条で計算書類提出命令の申立てが認められ、立法的に解決された。

##### (二) 申立ての方式

申立ての方式については、特許法上規定はなく、一般法である民訴法 221 条の定めるところによる。同条によれば、以下の 5 つを明らかにしなければならない。

###### ① 文書の表示

文書の種別、名称、作成名義人、作成時期など、提出を求める文書を特定する簡単な記載である。

###### ② 文書の趣旨

文書にどのようなことが記載されているのかという文書の性質、内容、成立等、記載内容の概要である。これは、後述のように、民訴 224 条 1 項の不提出効果として真実擬制され得るものである。

上記①②については、平成 8 年の民訴法の改正により、文書の特定が「著しく困難」であるときは、「文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる」（民訴 222 条 1 項）と文書の特定が緩和された。

### ③ 文書の所持者

民訴法の文書提出命令においては、提出を求める相手方には、第三者も含まれるが（民訴法 225 条は第三者が不提出の場合の過料の制裁を定める）、特許法 105 条の文書提出命令については、特許法 105 条が「当事者に対し」と規定しているとおり、当事者に限られる。

### ④ 証明すべき事実

当該文書によって立証しようとする具体的な事実であり、損害額立証のためであれば、損害額算定に必要な数値（第二、三 1 の表を参照）を具体的に記載することになる。この「証すべき事実」は相手方が提出を拒んだ場合の民訴 224 条 3 項の不提出効果により真実と擬制され得るものであるから、「もし文書が提出されない場合には、何を真実擬制してもらう必要があるか」という観点から検討する必要がある。

### ⑤ 文書の提出義務の原因

たとえば、特許法の文書提出命令申立てであれば、「特許法 105 条」、民訴法の文書提出命令申立てであれば、「民事訴訟法 220 条 4 号」などと記載すれば足りる。

## （三）申立ての許否の裁判

裁判所が申立てを理由ありと認めた場合には、文書を特定し、提出期間を定めて文書提出命令の決定を出す。その際、文書に取り調べる必要がない部分又は提出義務がない部分がある場合には、その部分を除いて一部提出命令の決定をすることができる。この一部提出命令の規定は、平成 8 年の民訴法改正によって新設されたものである。

他方、認めない場合には、申立てを却下する。裁判所は默示的にも却下をなし得る（最判昭 43.2.1 民集 90 号 173 頁）とされており、実際、実務においては、明示的に却下の決定をすることは少なく、裁判所が許否の決定を留保したまま口頭弁論を終結することによって默示の却下とされる場合が多い。

文書提出命令の申立てについての決定に対する不服申立ては即時抗告による（223 条 4 項）。

## 5 提出を拒む正当な理由

### (一) 105条1項ただし書

105条1項ただし書は、損害額計算のための文書提出命令について言えば、当該文書による損害額算定の必要性と、当該文書を提出させることについての困難性ないし当該文書の内容を相手方に知られることによる文書の所持者の不利益との調整を、「正当な理由」の有無の判断という形で規定したものである。よって、究極的には、具体的な事案に応じて、右両者を比較衡量して決すべきことになろうが、予測可能性の観点から可能な限り類型化され、また、判決例が集積されるのが望ましい。

具体的には、相手方が文書を所持していないことは、「正当な理由」となる（文書が作成され相手方が所持したことは申立て人に举証責任があるが、その後に紛失・滅失したことは相手方が举証責任を負うと解するのが通説である。文献⑯青柳注解 973 頁）。また、相手方が文書を保存していることが期待できないような場合には、「正当な理由」を認める余地があるであろう。営業秘密が「正当な理由」に含まれるか否かが最大の問題点であるが、これについては、後述の四1東京高裁決定の検討で述べる。この点、民訴法の文書提出命令については、民訴 220条4号ロ、197条1項3号、2項に「技術又は職業の秘密に関する事項」で「黙秘の義務が免除されていない事項」が記載されている文書を提出義務の例外として営業秘密の保護を考慮している。

なお、正当な理由がある場合には、文書提出命令が発せられても次に述べる不提出の効果は及ばないとされる（文献⑯青柳注解 973 頁、文献⑰雨宮 382 頁等）。とすると、「正当な理由」は裁判所が文書提出命令を発するときに機能する規範だけではなく、不提出効果の有無を判断するときにも機能する規範ということになろう。確かに、文書提出命令を発する時点は、損害論の審理の途中であるのに対し、不提出効果の有無を判断するのは口頭弁論終結時であるから、判断の基準時が異なり、理論的には両者を区別することもできよう。しかし、実際には、裁判所が「正当な理由」なしとして、文書提出命令を発した後、やっぱり「正当な理由」があったとして、不提出効果を否定するという事態はあまり考えられないのではなかろうか。

## (二) インカメラ手続（2項）

105条2項は、1項ただし書の「正当な理由」の判断のための裁判所のインカメラ手続を規定している（民訴法223条3項と同趣旨）。裁判所は、対象文書が損害額計算のために必要であるか、また、もし提出を認めた場合、提出者の利益を不当に害しないものかどうかを、対象文書を見て判断することとなる。

## 6 文書不提出の効果

### (一) 提出期間

文書提出命令の決定で定められた期間を経過しても、それで直ちに不提出効果によって真実擬制がなされるわけではなく、原則として口頭弁論終結時が基準とされる。

### (二) 真実と認め得る主張

平成8年改正の新民事訴訟法は、当事者が文書提出命令に従わない場合の効果について次のように規定している（下線は筆者が付したもの）。

（当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果）

民訴 224条 ① 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。  
② 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。  
③ 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関する具体的な主張をすること及び当該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きは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

旧民訴316条は、「文書ニ関スル相手方ノ主張」と規定していたが、これについては、要証事実（「証すべき事実」）ではなく、文書の性質、内容、成立の真正（「文書の趣旨」）と解されていた。大阪地判昭和58年12月9日（判タ514号295頁、スノーポール事件）、東京地判平成2年2月9日（判工第2期2379の37頁）参照。

新民訴法224条1項の「文書の記載に関する相手方の主張」は、文書の性質、内容、成立の真正（「文書の趣旨」）と解されるため、従来の議論が当てはまる。

新民訴法 224 条 3 項の「その事実に関する相手方の主張」とは、要証事実（「証すべき事実」（221 条 1 項 4 号））である。そこで、新法下では、「当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該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き」であると主張して（相手方領域にしかない場合が多い相手方の販売量、販売単価、原価、経費等は、これにあたる場合も多いであろう）、「証すべき事実」を真実と認めさせるよう主張することを考えてよい。

## 7 使用妨害の効果

使用妨害については、民訴 224 条 2 項が規定している。平成 8 年の改正により、民訴法 224 条 3 項が追加されたので、使用妨害があつて、「当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該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き」は、裁判所は、その事実に関する相手方の主張（221 条 4 号の「証すべき事実」）を真実と認めることができることになった（3 項は「前二項に規定する場合において」と規定する）。前述のように、特許権侵害に基づく損害賠償請求の場合、相手方領域にある数値について具体的な主張をすること、他の証拠で立証すること等は「著しく困難」といえる場合も少なくないであろうから、使用妨害があったと思われるときは、この 224 条 2、3 項の主張を積極的に主張して良いと思われる。

なお、旧法時の判決例に、文書所持者の過失により滅失した場合には、旧民訴 317 条の適用はないと判示するものがある（大阪地判昭和 43 年 5 月 20 日判タ 225 号 209 頁）。

## 四 裁判例の分析

三までで、文書提出命令について一般的な検討を試みたが、実務では、侵害が認められても、文書提出命令がなされることは必ずしも多くはなく、裁判所の事実上の釈明処分により、損害額の算定根拠となる数額について、できるだけ当事者間の争いをなくすようにされているのが実情である。従って、文書提出命令についての裁判例は必ずしも多くはないが、ここでは、提出義務文書の範囲、正当な理由と営業秘密の関係について判示した東京高裁決定、及び、実際の提出文書の調査方法について定めた東京地裁の二つの決定を分析する。

## 1 東京高裁平成9年5月20日決定（判時1601号143頁）

### （一）事案の概要

X → Y

- ① 旧102条1項、損害賠償請求
- ② 105条に基づき計算書類提出命令申立て
- ③ 原審別紙第一記載の文書提出命令
- ④ Y抗告

X（原告・相手方）は、喘息等に効く抗アレルギー剤の新規医薬物質（一般名トラニラスト）の製造方法についての特許権者であるが、Y（被告・抗告人）らが右特許権を侵害したとして、東京地裁に対し、侵害行為の差止及び損害賠償請求訴訟を提起した（特許期間満了により差止請求は取下げ）。Xは、旧特許法102条1項に基づく損害額を立証するため、特許法105条に基づく文書提出命令の申立てをし、原審はこれを認めて別紙第一（以下の囲み参照）記載の文書の提出を命じたのに対し、Yは抗告して文書提出命令の却下を求めた。

#### 別紙第一

別紙目録記載のトラニラストを含有するトラニラスト製剤（商品名「ベセラールカプセル」）については平成二年一月二二日から平成五年一月一八日までの、別紙目録記載のトラニラストを含有するトラニラスト製剤（商品名「ベセラールドライシロップ」）については平成二年一月二一日から平成五年一月一八日までの

- ① 貸借対照表・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・売上伝票
- 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、「ベセラールカプセル」、「ベセラールドライシロップ」の製造量、販売量、販売単価、製造原価、「ベセラールカプセル」、「ベセラールドライシロップ」の販売のために直接要した販売経費を示す文書

## (二) 争点

- ① 「当該侵害の行為による損害を計算するため必要な書類」の意義
- ② 営業秘密に属することが「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」になるか。

## (三) 決定要旨（下線は筆者が付したもの）

争点①について

「本件文書提出命令の対象とされた別紙第一記載の各文書は、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、これを損害額立証のための証拠とする相当性があり、原決定において提出を命じた範囲が不必要に広いとはいえない。」

「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抗告人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。」

他の帳簿で代用可能である等のY主張について、「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抗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はできないものであり、また抗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る。」

争点②につき

「本件各文書に他の医薬品についての同業他社の得意先、売上、経費率、利益率が記載されているからといって、そのことから本件各文書

が当然に「秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」（筆者注：不正競争防止法 2 条 4 項）といえないのみならず、仮にそのような情報を含んでいたとしても、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抗告人の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。本件文書提出命令に基づいて本件各文書が提出された場合に営業秘密が不必要に開示されることを避けることは、訴訟当事者の申出との関連において原審裁判所において訴訟指揮等により適切に措置すべき事柄である。」

#### (四) 検討

##### (1) 争点①について

X が提出を求めて原審も提出を認めた前掲別紙第一の文書について一言すると、まず、期間については、製造承認の日（平成 2 年 1 月 21 日）から特許期間満了の日（平成 5 年 1 月 18 日）までの期間の文書について提出が命じられている。文書の種類は、別紙第一を見ると、⑦⑧⑪⑭に伝票があり、⑤⑥⑦⑧に伝票をもとに作成される補助簿があり、④に補助簿を下に作成される総勘定元帳があり、総勘定元帳から試算表を経て作成される決算書類が①②③にある（なお、帳簿体系の説明については五 2 項参照）。その他製造原価関係の書類（⑨⑬⑯⑰等）、販売経費関係の書類（⑬⑯）等の書類の提出が命じられている。さらに最後に⑯として、「その他の名称のいかんを問わず」として、侵害品の製造量、販売量、販売単価、製造原価、販売経費を示す文書の提出が命じられている。

右のように、原審で提出を命じた書類の範囲はかなり広いものであるが、これに対して Y は、抗告理由書において、大阪地決昭和 41 年 3 月 25 日（メカニカルシール事件、判工第 1 期 2327 の 101 頁）を引用して反論した。

メカニカルシール事件判決は、「原告申立文書のすべてを照合するときは、被告会社の一切の業況を探知することも可能である」とし、「原告は結局、主張

期間の」侵害品の「取扱高と、その直接経費」又は侵害品の「取扱による売買差益率を知り得る資料と、総売上高及び一般管理費を立証し得れば足る」とし、申立て文書を逐一検討したものである。その検討の中で、「売上帳、手配依頼票、受注伝票綴、仕入帳、発注伝票綴、商品受払簿中」侵害品の「取扱に関するもの及び、原材料受払簿、経費支払簿は理由がある」とし、その提出を命じたが、総勘定元帳については、「総勘定元帳それ自体も右補助簿によって把握すれば充分であり、その余の記載が登載されているからこの申立ては理由がない」として提出の必要性を否定した。また、「右帳簿記入の根拠となる一切の契約伝票その他」「製造指図書、仕入指図書、設計書及び附属図面」についても、補助簿の記載が「とくに措信し難い情況が立証されれば格別」当面提出の必要はないとして、さらに、「法定決算書類及び税務署に対する申告の決算書控」についても、貸借対照表、損益計算書のみあれば、その他のものは不要であると判示したものである。

上記メカニカルシール事件を引用した抗告人の主張に対し、東京高裁は、結局、一部すでに乙号証として提出されていた部分を除き、Xの申立てどおりに決定で提出を命じた。

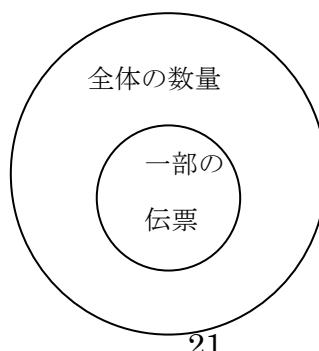
まず、東京高裁決定は、期間については、損害賠償請求期間だけではなく（本件は、平成2年7月1日から平成5年1月18日までの期間の製剤の販売について損害賠償を請求している）、侵害品の製剤について製造承認を受けた日以後の文書の提出を命じており、その理由として、「損害賠償の始期前であっても、製造承認を受けた日以後の前記各文書の記載内容は抗告人の前記販売行為と密接に関連するものである」ことを理由としている。提出義務文書の範囲は、損害賠償請求の主張期間に限られるのが原則だが（第二、三3（一）参照）、製造承認を受けた以上は、もう当該侵害品を販売する準備はほぼ整っており、それ以後の帳簿を提出させても、不必要に広い開示とはならないと判断したものであろう。

次に、別紙第一の文書の種類については、決定要旨のとおり、法令上の作成義務ないし通常の事業活動で当然作成備付けている文書であり、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るを理由に、一部既に乙号証として

提出されていた部分を除いて、その提出を命じた。

なお、確定申告書については、作成提出義務があり（法人税法 74 条）、会計帳簿（主要簿として日記帳・仕訳帳またはこれに代わる伝票及び元帳があり、補助簿として仕入帳・売上帳・手形記入帳などがある）及び貸借対照表（あわせて商業帳簿）については、作成義務（商法 32 条 1 項）、帳簿閉鎖の時より 10 年間の保存義務（商法 36 条）がある。また、計算書類（と附属明細書）については、作成義務（商法 281 条 1 項）、保存義務（商法 282 条 1 項）がある。製造指図書・製造記録書については、作成義務（薬事法に基づいて定められた医薬品の製造管理及び品質管理規則 5 条 1 号、2 号）、原則として 3 年間の保存義務（同条 4 号）があり、試験検査に関する記録については、作成義務（医薬品の製造管理及び品質管理規則 7 条 2 号）、原則として 3 年間の保存義務（同条 4 号）がそれぞれ規定されている。

さらに、既に乙号証として提出している他の帳簿で代用可能であるとの Y の主張については、決定要旨のとおり、それらの帳簿だけでは、「利益を計算するために必要な事項をすべて含んでい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、また抗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」とした。この点が非常に重要である。仮に、損害額算定に必要な数値を一応出せばよいということであれば、ある帳簿ないし伝票を侵害者が提出し、そこに必要な数値が一応記載されていれば、他の帳簿の提出は不要ということになろう。しかし、その出された帳簿ないし伝票で全てだという保証はどこにもない。今、仮に下図で大きな円が侵害者が侵害品を売った全部の量だとして、その中の小さな円の範囲の伝票なり帳簿だけしか出さなかった場合を考えてみる。



侵害者が「この小さな円で全てです」と言った場合、権利者側では、真実は大きな円であることをどのようにして把握できるだろうか。出された帳簿は、全体のごく一部の得意先だけのものであるかもしれないし、ごく一部の営業所のものだけかもしれない。そのような場合、帳簿なり伝票なりで出された数値が全てであることを確かめる（大きな円と小さな円が一致するかどうか確かめる）には、他の帳簿と突き合わせて、各帳簿相互の整合性、伝票と帳簿の一一致を検討し、その数値の信憑性を確認するほかない。本件で、Xが別紙第一のような一見広範な文書の提出を求めたのも、ひとえに各帳簿の突き合わせによって、帳簿自体の信用性を判断するために他ならない。文献⑯判時 1627 号 142 頁コメントが「帳簿自体の信用性を判断するためには、各帳簿相互の整合性、伝票と帳簿の一一致を検討する必要があり、帳簿全体の調査が必要となる」と述べているのは、正にこの点をいうものである。

原審、高裁の決定とともに、「⑯その他の名称のいかんを問わず、…の製造量、販売量、販売単価、製造単価、…の販売のために直接要した販売経費を示す文書」の提出を命じているが、このような概括的記載について文献⑬染野は批判的である。しかし、帳簿の名称は会社によって種々様々であり、また、相手方の帳簿の名称等が申立て人からはわからない以上、このような概括的記載は必要である。

近時、伝票処理、帳簿処理もOA化が進み、紙の伝票、帳簿とともに、あるいは、それに代えてコンピュータデータで管理している企業も増えている。そこで、文書提出命令の申立てをする場合には、別紙第一の種類の帳簿に加えて、コンピュータデータの提出を求める必要性が大きくなっている。コンピュータデータの提出を受けた方が、侵害品に関する数値を集計することも容易であるから、コンピュータデータの提出を求めるべきであろう。

## (2) 争点②について

Yは、侵害品以外の他の医薬品について、同業他社の得意先、売上、経費率、利益率を知ることになれば、今後の販売競争等において当然に有利な立場に立つことになるから、原決定は不当であると主張し、高裁決定は、これを（改正前）特許法105条但書きの「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」ことを主張するものだと認めたが、決定要旨のとおり述べてYの主張を排斥したものである。

この決定は大きく分けて次の三つのことを言っている。①他の医薬品についての同業他社の得意先、売上、経費率、利益率が記載されているからといって、そのことから当然に不正競争防止法2条4項に定義される営業秘密とは言えないこと、②仮に営業秘密に該たるとしても、損害額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文書の提出を拒む理由とはなり得ないこと、③営業秘密が不必要に開示されることを避けることは、訴訟当事者の申出との関連において原審裁判所の訴訟指揮等によって適切に措置すべきであること、である。①については、Yが真剣に営業秘密であると主張するならば、どの文書のどの部分かを特定して、それが不正競争防止法で定義されている営業秘密に該たることを主張すべきであると思うが、本件では、そういった主張はなされていない。②については、実際の伝票、帳簿においては、侵害品についての記載とその他の製品についての記載とが一つの文書の中に混在していることが多く、仮にその他の製品の記載部分に営業秘密と言えるものがあったとしても、それをもって提出義務がないとしたら、文書提出命令の実効性は乏しくなる。決定要旨も「相手方との関係では」と述べているとおり、もし、文書提出命令によって提出された文書がそれだけで訴訟記録に綴られて第三者も閲覧可能になるのであるなら、より営業秘密の保護を重視すべきとも言えるが、文書提出命令によって提出された文書は、それが贋写されて書証として提出されない限り、第三者

が閲覧可能な訴訟記録にはならないのであるから、損害額計算のために必要である以上、安易に営業秘密の保護を文書の提出を拒む理由とすべきではないであろう。③については、営業秘密の保護を全て原審裁判所の訴訟指揮に委ねたわけであるが、実際、東京高裁は、段ボール数十箱にも及ぶ文書のどの部分が営業秘密に該たるかどうかを判断するのを嫌ったものと考えられる。それ自体は、無理からぬこととも思うが、東京高裁がなんらの規範・基準も立てなかつたことは、紛争解決の観点から問題がありはしないであろうか。実際、後述のように、その後の原審があたかも提出文書全てを営業秘密であるかの如く取り扱って、提出文書の調査に多大な労力と時間が必要となつたのである。

## 2 東京地裁平成9年7月22日決定（判時1627号141頁）

### （一）事案の概要

上記1の事案の概要参照。「訴訟指揮等により適切に措置すべき」との前記高裁決定を受けて、文書提出命令によって提出された文書の閲覧・謄写等の方法を裁判所の訴訟指揮権に基づいて定めた決定である。

### （二）決定要旨

#### ① 閲覧について

決定の内容については、「誰がどういうことをできるのか」という観点から見ると理解しやすい。そこで、主体で分類して整理したのが、以下の表である。

主体	手續	制限	メモ、付箋、記録等
原告訴訟代理人	通常の訴訟記録 閲覧に準ずる手續		メモ（タイプも含む）をとることができる（補助者は原告訴訟代理人のため）。
補佐人	〃	原告訴訟代理人と同時	メモを原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に示したり、メモの写しを交付したり、メモの内容を伝達してはならない。
補助者 原告訴訟代理人又は補佐人の常時雇用する者 公認会計士又はその常時雇用する者（原告従業員は除く）	各閲覧の日毎に、予めその住所、氏名、職業、雇用者を届け出る。	原告訴訟代理人が本件文書を閲覧する際	本件文書を損傷することなく、取り外し可能な付箋（ポストイットなど）を本件文書に貼付することができる。
原告従業員 2名 (技術担当者及び経理担当者各1名)	予め特定して、その氏名、役職を届け出る。	閲覧場所以外で待機、原告訴訟代理人の指示により、内1名が閲覧場所に入室し、原告訴訟代理人が示した本件文書の必要部分について意見を述べる。	示された文書の記載事項を、その場であると、後刻、後日であるとを問わず、また、文書であると、音声、電子的記録その他の方法であるとを問わず、記録してはならず、原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に伝達してはならない。

概要を述べれば、まず、基本的に提出文書の閲覧ができるのは、原告訴訟代理人のみである。閲覧の手續は、通常の訴訟記録閲覧手續に準ずる手續による。補佐人も原告訴訟代理人と同時であれば、閲覧ができる。しかし、右の原告訴訟代理人と補佐人のみでは作業が困難であるので、その補助者として、原告訴訟代理人、補佐人が常時雇用する者（いわゆる事務員）が認められている。さらに重要な点であるが、閲覧の補助者として会計の専門家である公認会計士が認められている（もちろん、この公認会計士は原告訴訟代理人に雇用されている必要はない）。会計帳簿等の計算文

書を的確に把握するためには、どうしても会計の専門家の助けを借りる必要があるからである。また、公認会計士の常時雇用する者（事務員等）も補助者とすることができます。閲覧の作業においては、原告訴訟代理人、補佐人、補助者はメモを取ることはできるが、そのメモを原告会社関係の人や第三者に示したり、またメモを交付したりすること等は禁止されている。また、閲覧の際に、提出文書に取り外し可能な付箋（ポストイット等）を貼付することができる。

主体の欄の一番下にある原告従業員 2 名は、閲覧の補助者ではなく、原告訴訟代理人等と一緒に提出文書を閲覧することはできない。閲覧場所以外の別室で待機して、原告訴訟代理人の指示により、内 1 名が閲覧場所に入室し、原告訴訟代理人が示した文書の必要部分について意見を述べることができるに過ぎない。原告従業員は、示された文書の内容を記録したり、伝達したりすることは一切禁止されている。

要するに、本決定は、原告訴訟代理人、補佐人、公認会計士、事務員だけで、膨大な量の文書をチェックさせるというものであり、原告会社の従業員は補助者となることも認められず、必要に応じて質問に答えるだけというものである。

## ② 謄写について

謄写についても、主体で分けて整理する。

主体	手續	謄写の範囲	制限
原告訴訟代理人	財団法人司法協会に委任、通常の訴訟記録謄写の手続に準ずる手續	本件の立証に必要な記載があると思料するページについて、ページ単位で謄写することができる。	右謄写によって得た写し又は右写しの写しを原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に交付してはならない。
補佐人及び①の補助者			右謄写によって得た写し、又は写しの写しを見ることができる。 その内容を原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に交付してはならない。

概要を述べれば、謄写は、原告訴訟代理人が、司法協会に委任して、通常の訴訟記録謄写に準ずる手續で行う。謄写の範囲は、立証に必要な記載があると思慮するページについてページ単位で謄写する。謄写によって得た写し又はその写しを原告関係者及び第三者に示すことは禁止される。補佐人及び閲覧についての補助者（事務員、公認会計士）は、原告訴訟代理人によって示されることにより、謄写された写しを見ることができるが、その内容を原告会社関係者及び第三者に伝達することは禁止される。

以上①、②について、実際の作業の流れについて一言述べれば、まず、被告からどのような文書が提出されているのかを確認した後、原告訴訟代理人、公認会計士等で協議して作業の方針を決める。次に、事務員を含めて提出文書をチェックし、必要に応じて集計をするとともに、侵害品が記載されているなど必要な部分に、予め番号を打っておいた付箋（ポストイット）を貼る。原告訴訟代理人は必要があれば、原告従業員を呼んで文書について意

見を求めたり、説明を受けたりする。原告訴訟代理人は、提出被告名、文書が入っている段ボールの番号、文書の名称、付箋の番号等により、謄写箇所及び謄写枚数を特定し、司法協会に謄写を依頼する。謄写された資料については、原告訴訟代理人、補佐人、補助者は見ることができるが、原告従業員は見ることはできない。

### ③ 損害額の主張立証について

決定によれば、

- ・ 原告訴訟代理人は、本件文書の閲覧謄写によって得た資料に基づいて、立証しようとする損害額算定の根拠となる数額を具体的に主張する。
- ・ 被告が損害額算定の根拠となる数額を全て認めた場合は、原告訴訟代理人は、被告の提出した本件文書を書証として提出しない。

ということである。裁判所としては、損害額算定の根拠となる数値の立証として、膨大な量の文書が証拠として提出されることはなるべく避けたいため、被告が争わない場合には、書証の提出を禁止したものである。

### ④ 書証の提出

決定の定める内容を箇条書きにすると次のようになる。

- ・ 謄写によって得た写しのうち、本件の立証に必要な記載のあるページに限り、ページ単位で書証として提出する。
- ・ 原告訴訟代理人は、予め書証として提出予定の本件文書の部分の写しを被告訴訟代理人に交付する。各被告は、本件文書による証明事項に関連のない部分として秘匿を希望する部分をマスク又は黒塗りした本件文書の写しを、右交付を受けた日から 2 週間以内（裁判所により延長可能）に原告訴訟代理人に交付する。
- ・ 原告訴訟代理人は、各被告の希望する箇所をそのまま秘匿すると被告らの争う事項を証明できないと思料する場合には、その旨文書により主張して、秘匿のない本件文書のページを書証として提出することができる。

- ・ 原告訴訟代理人は、書証として提出した文書の写しを本件訴訟追行上必要な範囲の原告の役員、従業員に提示、交付することができる。
- ・ 原告訴訟代理人は、謄写によって得た本件文書の部分の写しのうち、本件訴訟の終了までに書証として提出しなかったものは、その責任において、記載内容を認識できない状態にして破棄する。

決定は、原告と被告間で、提出予定箇所等についてやりとりさせることにより、提出の必要性と被告の秘密の保護の調整を図ろうとした。閲覧、謄写から提出手続までほとんどの作業を原告訴訟代理人にさせることにより、なるべく原告会社従業員が提出文書の内容を知り得ないようにしたるものであるが（原告従業員は書証として提出されて初めてその内容を検討することができる—上記下線部分）、実際は、原告訴訟代理人等に加重な負担を強いることになった。

### (三) 問題点

根本的な問題点は、提出文書全部を秘密扱いとしている点である。決定では、被告らから提出された文書のうち、どの部分が営業秘密なのかを問題とすることなく、一律にいわば全ての文書の記載が営業秘密に該たるという前提で、その閲覧を制限しているものである。本件は、何人に対しても公開するという問題ではなく、そもそも当事者のみという制限された範囲内の閲覧の問題である（訴訟記録の閲覧等を定める民訴 91、92 条とは次元が異なる）。即ち、文書提出命令によって文書が裁判所に提出されても、それだけで訴訟記録に綴られるわけではなく、原告（訴訟代理人）が閲覧した後、ある部分を書証として提出して初めてその書証として提出された部分が訴訟記録の一部となり、第三者も閲覧することができるようになるのである。このような文書提出命令文書の特殊性に鑑みれば、被告らから提出された文書について、原則、当事者である原告によって閲覧可能とした上で、特に、被告らが営業秘密であることを主張・立証し、裁判所がその旨認めた場合に限り、閲覧方法について制限を考えるべきである。提出

文書全てについて厳しい閲覧の制限を課する本決定は、前記東京高裁が「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を拒む正当な理由とはなり得ない」と判示した趣旨を没却するものである。さらに、本件で被告らから提出された計算文書は決定の時点から遡って4年以上も前の過去の文書であり、そもそも被告らに秘密として保護する利益があるのかどうかとの疑問があるところであり、右のような事情についても一切考慮されていない点も問題である。右で述べたことは、次に紹介する東京地裁平成10年7月31日決定にもそのままあてはまる。

原告従業員が文書閲覧の補助者とはなり得ないという点も問題である。従業員は別の部屋で待機し、必要なときに原告訴訟代理人が呼びに行き、意見を聞くというのは、大量の文書を閲覧・分析する作業において極めて困難を強いるものである。この点に対する反省から、平成10年の決定では、原告従業員も補助者に加えられている（人数も増加されている）。

上記の決定では、提出された書類が、厚手のものである場合には、謄写すると一部黒くなってしまい判別不能という不都合があった。そこで、後日、写真謄写が可能なように修正の決定がなされた。これは、平成10年の決定に踏襲されている。

### 3 東京地裁平成10年7月31日決定（判時1658号178頁）

#### （一）事案の概要

上記1、2の事件と併合されている他の被告らについて、上記事件とほぼ同様の地裁、高裁の文書提出命令（東京高決平成10年3月3日）がなされたが、それを受けた訴訟指揮権に基づく決定である。

#### （二）決定要旨

閲覧・謄写方法については、ここでも、主体ごとに分類して表にして整理する。なお、以下①～④の全てについて、下線を付した部分が前記東京地裁平成9年7月22日の前記決定との差異である。

① 閲覧について

主体	手續	制限	メモ、付箋、記録等
原告訴訟代理人	通常の訴訟記録 閲覧に準ずる手續		メモ（タイプも含む）をと ることができる（補助者は原告訴訟代理人のため）。
補佐人	〃	原告訴訟代理 人と同時	メモを原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者（ <u>補助者の原告従業員を除く</u> ）及び第三者に示したり、メモの写しを交付したり、メモの内容を伝達してはならない。
補 助 者	原告訴訟代 理人又は補 佐人の常時 雇用する者	各閲覧の日毎 に、予めその住 所、氏名、職業、 役職、雇用者を 届け出る。	原告訴訟代理 人が本件文書 を閲覧する際
	公認会計士 又はその常 時雇用する 者（原告従 業員は除 く）		本件文書を損傷することなく、取り外し可能な付箋（ポストイットなど）を本件文書に貼付することができる。
原告の従業 員（技術担 当者及び経 理担当者各 5名）	<u>上記の届出に加 えて、届出後直 ちに、メモの外 部への伝達等の 制限、文書記載 事項の記録禁止 等の内容を記載 した誓約書を提 出。</u>	原告訴訟代理 人が本件文書 を閲覧する際	メモ、付箋については、上 記に同じ。 文書の記載事項を、その場 であると、後刻、後日であ るとを問わず、また、文書 であると、音声、電子的記 録その他の方法であると を問わず、記録してはなら ず、原告代表者、原告の役 員、従業員その他原告の指 揮監督を受ける立場にあ る者及び第三者に伝達し てはならない。

前記平成 9 年の決定と一番大きく変わった点は、閲覧の補助者として原告従業員が認められたことである。即ち、これによりやっと、原告従業員も原告訴訟代理人や公認会計士とともに、同じ部屋で提出文書を検討することができるようになった。しかも、人数も 10 名まで認められている。但し、閲覧した原告従業員から原告会社や第三者に情報が漏れないように、補助者となる原告従

業員については誓約書を提出させるなど厳格な手続が定められて  
いる。

## ② 謄写について

主体	手續	謄写の範囲	制限
原告訴訟代理人	<p>財団法人司法協会に委任、通常の訴訟記録謄写の手続</p> <p><u>但し、この方法によっては完全な謄写ができない場合は、その部分に限り、予め申し出て、光学式写真機による写真謄写をすることができる。</u></p>	<p>本件の立証に必要な記載があると思料するページについて、ページ単位で謄写することができる。</p>	<p>右謄写によって得た写し若しくは右写しの写し、又は写真謄写によって得た原板・写真等若しくはそれらの写しを原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に交付してはならない。</p> <p>補佐人、雇用者、委任者等に写真謄写させた場合には、それら者の義務を説明し、原板・写真等の全ての引渡を受けなければならぬ。</p>
<u>補佐人、予め届け出た原告訴訟代理人及び補佐人の常時雇用者、原告訴訟代理人の委任した者</u>	<u>上欄但書の光学式写真機による写真謄写をすることができる。</u>		<p>写真謄写によって得られた原板、ネガフィルム、焼き付けした写真、プリントアウトした出力用紙（「原板、写真等」）の全てを原告訴訟代理人に引渡をしなければならならず、原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に対し、右原板、写真等又はそれらの写しを交付し、示してはならず、それらの内容を伝達してはならない。</p>
<u>補佐人及び①の補助者</u>			<p>右謄写によって得た写し、若しくは写しの写し、又は写真謄写によって得た原板、写真等若しくはそれらの写しを見ることができる。</p>

			その内容を原告代表者、原告の役員、従業員その他原告の指揮監督を受ける立場にある者及び第三者に伝達してはならない。
<u>補助者のうち原告従業員</u>	<u>原告関係者及び第三者等への伝達制限及び謄写によって得た写し等の原告訴訟代理人事務所等以外への持ち出し禁止について、誓約書を提出。</u>		<u>上欄参照。それに加えて、右謄写によって得た写し、若しくは写しの写し、又は写真謄写によって得た原板、写真等若しくはそれらの写しを、原告訴訟代理人事務所、補佐人事務所、又は原告訴訟代理人の委任する公認会計士事務所（右各事務所には、訴訟代理人、補佐人及び公認会計士が管理する作業のための場所を含む。）以外に持ち出してはならない。</u>

謄写については、前記平成 9 年の決定に比べて光学式写真機による写真謄写をすることができるようになった点が変わっている。これは前述のように提出文書が厚手のものである場合には、ふつうにコピーすると端の方の黒くなってしまい判別不能という不都合があるところ、司法協会には、写真謄写の設備がなく、写真謄写ができる外部の業者に依頼することを可能にしたものである。

原告従業員も補助者とができるようになったことに伴い、原告従業員も謄写された文書を見る能够性が得られ、それらの者から外部に漏れないよう、謄写によって得た写し、またその写しを原告訴訟代理人、補佐人、公認会計士の各事務所及び右の管理する作業場所以外への持ち出しが禁止され、その旨の誓約書も提出させている。

### ③ 損害額の主張立証について

これについては、平成 9 年の前記決定から変更されているところはない。内容については、平成 9 年の前記決定の該当部分参照。

### ④ 書証の提出

これについても、ほぼ平成 9 年の前記決定と同様であり、変更

部分は、写真謄写を認めたことに伴い、「謄写によって得た写し」に（写真謄写によって得た写真、出力用紙を含む。以下同じ。）が追加されたこと、原告訴訟代理人が破棄すべきものに、写真謄写によって得た本件文書の部分の原板、写真等が追加されたことだけである。

### （三）問題点

平成9年の決定と同様、提出文書全部を秘密扱いし、一律に閲覧の制限を課している点が最大の問題である。

また本件では、複数の被告らから大量の文書が提出されており、①提出命令の対象となった文書がたとえば、どの段ボールの中にあるのか、②訴訟の争点に直接関係する文書はどれで、そこにはどのような内容が記載されているのか、③被告会社固有の帳簿上用いる符号、略記号等の意味等が、被告らの説明なくしては、把握困難である。右につき何らの説明もないまま調査せよ、というのは、作業量、作業時間の点からみて、原告に著しい困難を強いるものである。被告らに対して、最低限右のような事項については、裁判所の訴訟指揮で説明させることが必要である（この点は、後述するように改正105条の2が当事者に鑑定人に対する説明義務を課した点が根拠となりうる）。

さらに平成9年の決定も同様であるが、仮に決定の制限に反して、閲覧された場合の扱いが明確でない、といった点も問題となりうる。

## 五 作業の実際

以下に、実際、提出文書の調査をするにあたって気づいたこと、感じしたことなどを述べておく。

### 1 公認会計士との協力

#### （一）会計の専門家

提出された計算文書を的確に把握して検討するためには、会計の専門家たる公認会計士と協力することが重要である。実際、私の体験でも帳簿体系を把握することさえ勉強が必要であったし、帳簿体系について理解したつもりであっても、実際提出された帳簿がどの種類の帳簿にあたるのかの判断が困難であることもしばしばであった。例えば、提出命令で「売上元帳」を提出せよとなっていたとしても、實際

提出される帳簿の名称は、会社によってまちまちであり、どれが「売上元帳」に該たるのかわかりにくい場合もある。この点、公認会計士は普段の業務の中で、いろいろな会社、企業の帳簿を見ているのであり、「帳簿を見る」ということについてまさに専門家である。帳簿について知識と経験を有する公認会計士と協力して作業をすることが極めて重要となるゆえんである。

## (二) 帳簿の見方・作業方針に関するコンセンサス、具体的な作業手順の確認が必要

上述のように会計の専門家たる公認会計士と協力して作業することは極めて重要であるが、実際の作業に入る前には、訴訟代理人と公認会計士との間で、帳簿の見方・作業方針に関してしっかりとコンセンサスを得た上で、具体的な作業手順を確認しておくことが重要である。通常の会計監査においては、二重帳簿を作っている等の例外的場合は別として、監査対象の企業から全ての帳簿が出されることが前提となっている。そこで公認会計士も普段の業務においては、提出されている帳簿が全てであることを前提として帳簿を見る習慣が付いているところがある。ところが、訴訟で文書提出命令によって帳簿が提出される場合には、必ずしも全ての帳簿が出されるわけではない。損害賠償を請求されている当事者が全ての文書を出したくないと考えることもしばしばありうるところであろう。そのような場合に通常の会計監査のときと同じく一全ての帳簿が出ているとの前提で一帳簿を見てしまっては、本稿でも強調して述べているとおり、帳簿のチェックにおいて最も重要な点である「全体であることの確認」が甘くなってしまうおそれがある。提出文書の調査においては、繰り返し述べるように各帳簿の突き合わせによる全体であることの確認が極めて重要であるから、事前に訴訟代理人と公認会計士との間でこの点の確認をし、帳簿の見方についてしっかりとコンセンサスを得ておくことが必要である。

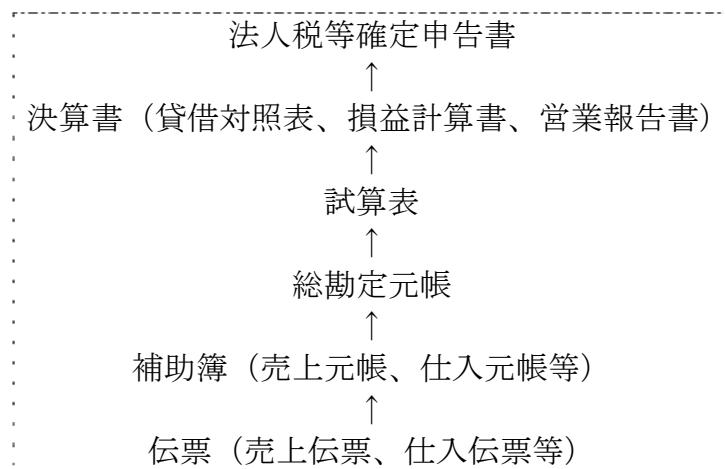
また、特に提出文書が大量である場合には、やみくもに手をつけても時間を浪費するので、できるだけ具体的に作業計画を立てておくことが望ましい。ただ、実際には、提出された帳簿も段ボール箱を開け

てみないとそもそもどういう帳簿が出ているのかさえ分からぬ場合も多いので、作業はなかなか困難である。

## 2 帳簿体系の理解、突き合わせ

### (一) 帳簿作成の仕組み

計算文書を検討する際には、帳簿体系を理解しておくことが必要不可欠である。帳簿体系の把握については、実際に帳簿が作成される流れに従って理解するのが便宜であると思う。以下に大まかではあるが、私なりに理解している帳簿作成の流れを示しておく。



### (二) 突き合わせ

各帳簿は、以上のような流れで作成されている以上、下位の帳簿と上位帳簿はその記載において整合しているはずである。そこで、下位の帳簿と上位帳簿を突き合わせて矛盾がないかどうかを確認することが必要かつ適切なチェックとなるのである。上の図で一番上位にあるのが法人税確定申告書であるが、これが一番、信頼できる（嘘をつきにくい）帳簿である。これは税務署に提出するものであり、通常、企業として虚偽のものは作成しにくい。よって、最終的には、この最も信頼できる法人税確定申告書（控）との整合性を確認することが目標となる。なお、通常、確定申告書等は大きな項目しか挙げられておらず直接侵害品について記載があることは稀であると思われるが、確定申告書の添付書類に特に侵害品について記載されている場合もないとはいえない（特に、当該決算期に侵害品の売上がめざましかった

場合など)。そのため、前記東京高裁の事案においても、「確定申告書控（添付書類を含む）」として提出が求められているのである。

### 3 作業方針の決定、付箋貼り、謄写、検討

作業の流れを一般的に述べると、四2(二)でも触れたように、まず、提出文書の内容を確認した後、訴訟代理人、公認会計士、原告従業員（平成10年の決定の場合）で作業方針を協議・決定する。次に、事務員を含めて、事前に番号を振っておいた付箋（多数用意しておく）をチェック対象の文書の必要部分（侵害品が記載されている部分等）に一枚一枚貼っていく。また、ある期間の伝票を任意に抽出して当該伝票に記載されている取引が売上元帳等の上位帳簿に記載されているかチェックする。もしくは、その場で集計可能なものはその場で集計して上位帳簿とチェックする。帳簿体系の確認、確定申告書等上位帳簿との整合性については、公認会計士に確認してもらう。実際の作業は、どのような計算文書が提出されているのかという点に大きく依存するので、常に頭を柔らかくして、創意工夫をすることが必要と思われる。帳簿の体系、帳簿の種類は、会社ごとによって異なるものであるから、できることなら、帳簿を提出した会社担当者の説明を聞くのが望ましい（この点は、計算鑑定人が説明を求める場合は格別、提出者の任意の協力がないと難しいが）。閲覧が終わると、原告訴訟代理人は、提出被告名、文書の入っていた段ボールの番号、帳簿の名称、付箋の番号等により、謄写箇所及び謄写枚数を特定し、司法協会に謄写依頼をする。謄写ができたら、謄写文書を検討し、必要に応じて集計をすることになる。

### 第三 105条の2について

#### 一 条文

(損害計算のための鑑定)

105条の2 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

#### 二 立法趣旨—背景・必要性—

既に、特許法105条の文書提出命令の箇所で説明したように、特許権等の侵害に対して損害賠償請求をする場合、権利者は、相手方の行為に関する数値(ex 製造量、販売量、売上高、原価、費用等)を立証する必要がある。しかし、これらの数値は、通常、相手方の支配領域内にあるため、権利者としては把握することが困難である。そこで、特許法105条1項後段は、民訴法220条の特則として計算文書の提出命令を認めたわけである。

しかし、例えば、仮に文書提出命令が認められて被告らから計算文書が提出されたとしても、第二、四2、3、五で見たように、提出された帳簿を解析することは非常な困難を伴う。即ち、本稿で紹介した裁判例においても、被告らから提出される文書の量が膨大であり(段ボール箱数百箱)、経理・会計の専門家ではない裁判官、弁護士にとっては、文書を正確かつ迅速に理解することが困難である。また、提出される文書は、その名称も会社ごとにまちまちであり、独自の符号や略語を使って表記される場合もあるし、コンピュータ管理された帳簿類の打ち出しデータの場合もある。このような場合には、実際には、帳簿を作成・提出している会社担当者の説明を受けなければ理解が困難である。

そこで、経理・会計的知識を持った専門家を活用するとともに、侵害者を損害の計算に協力させることが有効と考えられ、侵害者の協力義務の下に、損害の計算に必要な書類を中立的な第三者(計算鑑定人)に見せて、損害の計算に必要な事項を裁判所に報告させるという制度を導入することが検討された。

### 三 制定の経緯（文献⑪参照）

#### 1 平成 10 年 11 月 26 日付工業所有権審議会企画小委員会の改正案

東京大学・中山信弘教授を委員長とする工業所有権審議会企画小委員会は、次のような内容の損害額計算鑑定人制度の導入を提案した。即ち、

侵害者の帳簿類をもとに損害額の計算をする際には、専門的知識を必要とすることから、裁判所が公認会計士などの専門家を鑑定人として指定し、侵害者の協力の下に侵害者の販売量や金額を計算した鑑定報告書を作成させる制度である。民訴 212～218 条には鑑定制度につき規定されているが、ここでの計算鑑定人は、当事者に対して説明義務あるいは説明請求ができるという点で特殊なものである。右の他、当事者に対して文書の開示請求を可能とする（当事者に鑑定に必要な書類の提示義務を規定する）、当事者が鑑定に協力しない場合は制裁を課す、といったことも議論されたようである。

#### 2 上記 1 の検討・作成段階（平成 10 年 8 月）の知財協会の意見

上記 1 の工業所有権審議会企画小委員会報告書の検討・作成段階（平成 10 年 8 月）において、知財協会は次のような意見を述べた。

この制度の採用には賛成だが、特許侵害においては、原告にも被告にもなりうる可能性があり、仮に被告になった場合にも、不当な利益を被らないよう、以下の措置も必要である。

- ① 鑑定人独自の説明請求（文書提出請求の規定を設けるならばその請求についても）に関しては、行き過ぎを排除する必要から、例えば、裁判官による認可を要件とするなど一定の制限を設ける。
- ② 鑑定人の守秘義務を課す他に、インカメラ手続類似の手続や鑑定人以外の書類閲覧の制限等を設けて、開示の必要性の低い事項に関しては秘密が守られるようにする。
- ③ 例えば、被告に自主的な文書の提出・説明の機会を与える等、被告にとっても、著しく不利な判断がなされることを回避する措置を講じる。
- ④ 制裁規定を設けるのであれば、説明義務の履行を判定するのが困難であることから、書類提出義務等を制限する。
- ⑤ 費用は鑑定申立て者の負担とする。

### **3 平成 11 年改正法**

平成 11 年改正法は、上記 1 の工業所有権審議会企画小委員会の改正案がそのまま立法化された。しかし、①鑑定人の書類提示請求（当事者の鑑定に必要な書類の提示義務）、②秘密保持の担保規定、③説明義務を履行しなかった場合の制裁規定は特段設けられなかった。①が規定されなかったのは、証拠として提出されていない書類を鑑定の基礎とすることになるという問題や、文書提出命令義務（民訴法 220 条、特許法 105 条）の範囲との調整が困難ではないかといった疑問があったからである。また、③については、相手方が協力義務に違反した場合に備えて真実擬制の制裁を設けることが検討されたが、裁判所による個別の審査を経ない鑑定人の協力要請に対する違反の制裁としては過大ではないかとの意見があり、結局、制裁は規定されなかったものである。改正法の具体的な内容については項を改めて以下に説明する。

### **四 平成 11 年改正法の内容**

以上のような背景、経緯をもって制定された損害額計算鑑定人制度の特徴は次のとおりである。

#### **1 当事者の申立て**

まず、この制度が活用されるためには、当事者の申立て必要である。従って、当事者（通常、権利者）が計算鑑定人制度の活用を欲しないときは、申立てをしなければよい。

#### **2 鑑定の手続**

次に、鑑定の手続については、特に規定されていないため、一般法である民事訴訟法の鑑定手続（民訴 212 条以下、民訴規則 129 条以下）による。従って、具体的には次のようになる。

- ① 当事者が鑑定の申立てをするときは、鑑定を求める事項を記載した書面を提出しなければならない（民訴規則 129 条 1 項）。右書面は相手方当事者にも直送する（同条 2 項）。
- ② 相手方当事者は、上記①の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。
- ③ 裁判所は、上記①の申立て人の書面に基づき、上記②の相手方の意見も考慮して、「当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な

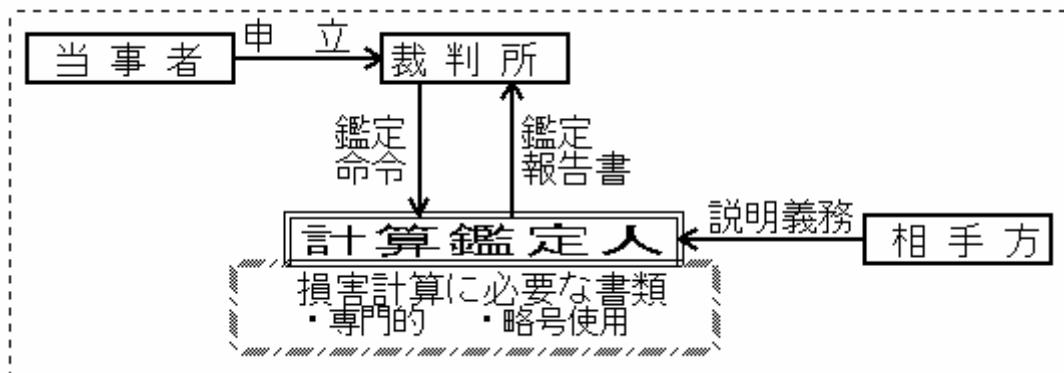
事項」(特許法105条の2)を定め、鑑定人を指定し(民訴法213条)、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付する(民訴規則129条4項)。

- ④ 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は忌避することができる(民訴法214条、民訴規則130条)。
- ⑤ 裁判所は、書面又は口頭で意見を述べさせることができる(民訴法215条)。通常は、鑑定報告書という書面の形で報告されることが多いと思われる。

### 3 鑑定人に対する当事者の説明義務

「当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない」(特許法105条の2)。

これが、今回の改正の最も重要な部分である。通常の鑑定手続では、「鑑定人は、鑑定のため必要があるときは、審理に立ち会い、裁判長に証人若しくは当事者本人に対する尋問を求め、又は裁判長の許可を得て、これらの者に対し直接に問い合わせを発することができる」(民訴規則133条)として、鑑定人には、鑑定に必要な事項について発問権が認められているが、当事者がこれに答える義務は何ら規定されていない。しかし、前述のように相手方の計算文書を迅速・適切に検討するためには、文書の提出者である当事者の説明が必要である。そこで、右発問権を強化するものとして、今回の改正で当事者の鑑定人に対する説明義務を創設したのである(本条の直接の意義はまさにここにある)。



(特許庁ホームページ<http://www.jpo-miti.go.jp/saikin/kaisei.htm>より)

## 五 鑑定の基礎となる資料の範囲

鑑定の基礎となる資料の範囲としては、

- ① 訴訟に任意で提出された資料
  - ② 特許法 105 条の文書提出命令により提出された資料
  - ③ 鑑定に際し当事者より任意で提出された資料
- が予定されているということである（文献⑥）。

鑑定人の当事者に対する書類開示請求（当事者の鑑定人に対する書類提出義務）が規定されなかったという前述の制定経緯に照らし、文書提出命令による提出文書のほかは、任意に提出された資料を基礎とするしかないであろう。従って、被告が鑑定の基礎となる資料の提出を拒んでいるような場合には、原告から文書提出命令を申し立てる必要があろう。

## 六 過去の計算鑑定人の事例

### 1 米国の損害額計算鑑定人

文献・は、次のような米国の損害額計算鑑定人の事例を紹介している。

即ち、米国では、損害額を認定するのは、陪審員または裁判所であるが、裁判所は、専門家の証言を下に損害額を認定することができる。高速コイン選別機に関する判例（Ristved Johnson V, Cumins-Allison V. Brandt (N: D. III. 1992)）で、原告のアカウントエキスパート（Mr. Kome）は、変動費は総売上高の 18.39%であると証言したのに対し、被告のアカウントエキスパート（Mr. Goedde）は、変動費は 36.15%であると証言した。判決は、「両当事者は変動費の評価方法についてそれぞれ主張しているが、原告と被告の両鑑定人が主張した二つの評価の間には差異がある」とし、裁判所は公平な増加コストに達するために、両当事者の根拠に基づいて、27%が増加コストとして妥当であると認定した。

今回の改正で追加されたわが国の損害額計算鑑定人は、裁判所が中立的な公認会計士等を選任することが予定されており、上記米国の事例のように、原告側、被告側にそれぞれ鑑定人がいるということはないであろう。また、上記米国の事例では鑑定人がそれぞれ証言しているが、わが国では、通常、鑑定人が書面で鑑定報告書を作成し、裁判所に提出されるということになると思われる。

## 2 わが国の従来の損害額計算鑑定人事例

文献・によれば、わが国にも過去に、当事者の申立てにより裁判所が指名した損害額計算鑑定人の例が3件あるということであり、そのうち2件は弁理士であり、もう1件が職業会計人（公認会計士）3名のチームで構成された事例であるとのことである。

①製材用送材車の進退装置事件（名古屋高判昭和32年6月26日）及び②二連銃事件（東京地判昭和37年9月22日）では、弁理士が鑑定人として選任され、裁判所は弁理士の鑑定の結果に基づいて実施料相当額を認定している。

また、③クロム酸鉛顔料組成物事件（東京地裁昭和56年(ワ)3939号、東京地判平成2年2月9日、判例時報1347号111頁）では、当事者の申出により、裁判所が公認会計士を選任し、補助者2名を含めた公認会計士3名のチームが構成され、2ヶ月間という制約の中で、主要帳簿の総勘定元帳と補助帳簿の売上帳・仕入帳・得意先元帳などの帳簿資料とあわせて決算報告書、法人税申告書、請求書、納品書その他の書証を8期間にわたって審査し、被告の会計担当者にも聴取などを行って、侵害品に関する販売数量、販売単価、製造原価、販管費などを調査したというものである。この事件で裁判所は、鑑定書の結果を十分に尊重して採用した。

以上、文献・で紹介されている事例の中で、上記③の事件は、当事者の申出により裁判所が公認会計士を選任し、専門家たる公認会計士が被告の会計担当者から事情聴取を行って、かなりの範囲・量の計算文書を調査したというものであり、改正105条の2の制度を先取りするような事例であったと思われる。

## 七 問題点

以下、計算鑑定人制度につき、私見であるが、問題点を指摘しておく。便宜上、鑑定人が被告帳簿に基づき、被告から説明を受けて、損害額計算のために必要な事項を鑑定するという場合を例にして考える。

① 鑑定人の選任はどのようになされるのか。四で見た手続からすれば、原告が鑑定を求める事項を記載した書面に、鑑定人となるべき者も記載して、鑑定の申立てをすると思われるが、それに対して被告が別の鑑定

人を希望した場合、裁判所は鑑定人の選任をどうするのか。制度が予定している鑑定人は中立的な立場の鑑定人であるが、中立的な鑑定人を実際に確保することにつき、困難はないのか（裁判所で鑑定人候補のリストを所持するのか）。

- ② 鑑定人が本条に基づき、被告に説明を求めた場合、被告が説明するところで原告の立会権は保障されるか。また被告の説明に対して反論する機会が原告に与えられるか（被告の一方的な説明により、鑑定人に自己に有利な意見を形成させる危険がある）。
- ③ 鑑定の基礎となる資料（帳簿等）につき、原告にも知りうる機会があるのか。例えば、被告が任意に計算文書を提出する場合に、「鑑定人は見てもらっていいが、原告には見てもらいたくない」といった場合にどうするのか。特に、被告が一部の伝票なり帳簿しか出さないで、鑑定人には、「これで全てです」と説明した場合、原告がどのようにチェックするのかは、非常に難しい問題である。原告が文書提出命令の申立てをして、提出が認められた場合についても、原告の閲覧等については、既に説明したように、前記東京高裁決定、それに基づく東京地裁決定のような制限がある。原告が鑑定の基礎となる資料にアクセスできないことには（実際の帳簿を見ないことには）、鑑定が適切に行われるようチェックすることはできないし、作成された鑑定報告書に対して不満があるても、原告は反論のしようがないことになる。
- ④ 被告が鑑定人に対して、資料の提示を拒否し、または説明を拒否した場合に、どのように扱われるか。この場合については、その旨、鑑定報告書に記載され、裁判所もそれを弁論の全趣旨として被告に不利に扱うことが考えられる。平成 11 年の改正で次に述べる 105 条の 3 の裁判所の裁量による損害額の認定が認められたが、その判断の一資料として「口頭弁論の全趣旨」が規定されており、被告の鑑定人に対する説明拒否、協力拒否もその一資料とされる可能性がある。ただ、後述のように 105 条の 3 も全く根拠のない裁量が認められているわけではなく、被告が文書を一切出さず、また一切協力しないというような場合には、難しい面があると思う。そのような場合には、原告は文書提出命令を申し立て、それでも被告が文書を提出しない場合には、不提出効果（本稿三 6

参照) を主張(特に、民訴 224 条 3 項の主張)していくことが考えられる。

## 第四 105条の3について

### 一 条文

(相当な損害額の認定)

105条の3 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

### 二 立法趣旨—改正の背景及び必要性—

特許権等の侵害について損害賠償請求をする場合でも、通常の損害賠償請求と同じく、その基本は民法709条に基づくものであるが、同条に基づく逸失利益の請求は、損害額の確定、相当因果関係の立証が極めて困難であるため、特許法は、権利者の保護を強化すべく損害額算定のルールとして102条を規定している（平成10年改正によって、102条1項が新設された）。しかし、①侵害行為があったため、製品の値下げを余儀なくされたが、値下の要因に侵害行為以外の要因も含まれている場合や、②製品に対する特許発明の寄与度、利益率の算定が困難な場合には、102条を適用することは困難である（文献⑥、・）。

また、102条の適用が可能な場合であっても、既に再三述べているとおり、権利者は、相手方の行為に関する数値（ex. 製造量、販売量、売上高、原価、費用等）を立証する必要があるが、これらの数値は、通常、相手方の支配領域内にあるため、権利者としては把握することが困難である。そこで、特許法105条1項後段は、民訴法220条の特則として計算文書の提出命令を認め、さらに平成11年改正法105条の2は、前述のように計算鑑定人制度を新設したわけである。しかし、右の制度にも、既に見てきたように難しい問題もあり、権利者の損害額の立証はなお困難な状況にあることは否定できない。

通常の民事事件においても、例えば、幼児が死亡した場合の逸失利益、家屋焼失の場合の家財損害、慰謝料など、損害額の立証が困難な場合はしばしばあるが、これを証明責任の原則によって厳格に処理すれば、請求棄却ということになり、権利者保護に著しく欠けることになる（もちろん、実務上このような事態を避ける工夫がなされてきたわけであるが）。そこ

で、平成 8 年の民訴法改正によって、損害の性質上損害額の立証が困難な場合について、損害額の立証に関する証明度を、一般の事実認定に必要な程度よりも軽減し、権利者の救済を図る趣旨で、次のような規定が設けられた。

(損害額の認定)

民訴 248 条 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

特許権等の工業所有権侵害訴訟においても、この民訴法 248 条が積極的に活用されれば、ある程度、特許権者等権利者の保護を図ることも可能であろう（東京地判平成 10 年 10 月 12 日判例時報 1653 号 54 頁、シメチジン判決は、「民事訴訟法 248 条の趣旨に照らして」売上から控除すべき一般管理費を認定している）。

しかし、特許権等侵害による損害の立証が常に民訴法 248 条の「損害の性質上その額を立証することが極めて困難」であるとは、一義的に言えず、民訴法 248 条の適用が可能かどうかについても議論の分かれうるところである。

そこで、前述の特許権等の侵害についての損害額立証の困難性に鑑み、特許権等の侵害訴訟において、民訴法 248 条の要件を緩和して実質的な規模の損害賠償を可能とし、権利者の救済を図ったのが特許法 105 条の 3 である（特許法 105 条の 3 は民訴法 248 条の特則であると解される）。

(参考) ドイツ民訴法第 287 条

1. 損害が発生したかどうか、または、損害ないし賠償すべき利益の額がいくらになるかについて当事者間に争いのあるときは、裁判所は、一切の事情を斟酌し、自由な心証によって、その点について決定する。その点について証拠調べをすべきかどうか、また、どの程度すべきか、さらに職権で鑑定を命ずべきかどうかについては、裁判所の裁量に委ねられている。

2. 財産上の争いにおいて、当事者間に債権額について争いがあり、かつ、それについて基準となる一切の事情を完全に解明しようとすると、債権の争われている部分の価値に比べて不相当な困難さを伴う場合には、前項の規定は、そのほかの場合にも準用される。

### 三 要件及び適用の対象となる事実

105 条の 3 が適用されるためには、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」であること、「損害が生じたこと」、「損害額を立証するために必

要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難」であることが必要である。以下、分けて検討する。

### 1 「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」

文書提出命令の申立て権者（第二、三4（一））についてと同様に、独占的通常実施権侵害の場合に類推適用できるかという点が問題となりうると思われるが（この点は、105条の2についても、同様の文言であり、やはり同様のことが問題となると思われるが）、立証軽減という本条の趣旨に鑑み、肯定して良いのではないかと考える。

### 2 「損害が生じたこと」

特許権侵害においては、損害（の発生）と損害額とを截然と区別することは難しいため、損害の発生自体の立証も困難であり、損害の発生についても、証明度を軽減する（例えば、立証の程度を「高度の蓋然性」から「蓋然性の優越」に代える）べきだとの議論もある。

しかし、損害の発生自体は事実問題であり、特許権侵害の場合にだけ、損害の発生についても立証を緩和すべきであるとの根拠は明らかではない。よって、本条は、損害の発生についてまで証明度を軽減するものではないと考える（文献③、・）。

### 3 「損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難」

この要件が本条で最も重要なものである。特許庁が想定しているケースとして次のものが挙げられている（文献⑥）。

- ① 侵害行為があったため、製品の値下げを余儀なくされたが、値下の要因に侵害行為以外の要因も含まれている場合
- ② 製品に対する特許発明の寄与度、利益率の算定が困難な場合
- ③ 地域全体における販売の事実が認められる場合において、その一部の地域における侵害品の販売数量は立証できたが、さらにそれ以外の地域の販売数量を立証しようとすると高いコストがかかってしまい、一定の努力を払ってもなお全てを証明することが極めて困難である場合

上記のうち、①②は、102条の適用をすることが困難な例として挙げられているが、その意味は、①については、例えば、102条1項で請求

する場合、値下の原因として侵害品以外の代替品の存在、一般的な社会情勢等、侵害行為以外の原因があるため、譲渡数量にかけるべき「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」の算出が困難であるという意味と考えられる。また、②は、102条の各項いずれにおいても問題となりうるものと思われる。なお、上記①②は、必ずしも相手方の支配領域内にある相手方の行為に関する数値ではなく、既に検討した文書提出命令（105条）もしくは計算鑑定人制度（105条の2）によって立証の困難が軽減されるというものではないことを指摘しておく。

上記③については、もちろん、このような場合に本条が適用されるべきことは問題がないが、むしろ、このような場合だけでなく、相手方の支配領域内にある相手方の行為に関する数値（ex. 製造量、販売量、売上高、原価、費用等）一般について、先に検討した文書提出命令（105条）による調査もしくは計算鑑定人（105条の2）による調査等が困難な場合には（これらの制度が実際活用されたか否かを問わず）、105条の3による認定を認めてよいと思われる。

本条については、主要事実のみならず、間接事実にも適用されることとされている（文献③、⑥、・）、それは次のような意味ではないかと思われる。即ち、例えば、102条1項の場合、要件事実は、「譲渡数量」「侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額」であるが、これらの要件事実の立証が事実の性質上極めて困難な場合には、裁判所は、これらの要件事実（主要事実）に本条を適用して、相当な「譲渡数量」ないし相当な「単位数量当たりの利益額」を認定し、102条1項に基づき、両者を掛け合わせて（ただし書により減額される場合もあるが）、「相当な損害額」の認定する。これが、本条が主要事実に適用される場合の例である。また、102条3項の場合、規定の体裁からすれば実施料相当額が要件事実になると思われるが（3項の法的性質については議論があるが）、この要件事実（主要事実）に本条を適用して、「相当な損害額」を認定するという場合も本条が主要事実に適用される場合と解される（従来の判決例においては、しばしば「弁論の全趣旨」等により、実施料相当額を裁量的に認定したものも少なく

ないが、今後は、そのような場合も 105 条の 3 が適用されたことになると考えられる。その意味では、本条は従来の実務を確認する意味も有すると言えるかもしれない)。

次に、例えば、102 条 2 項の場合、要件事実は「侵害者の利益額」であるが、この侵害者の利益額は、売上高（販売単価×譲渡数量）から原価、費用等を控除して、計算される。この場合の、販売単価、譲渡数量、原価、費用等は争いあるも、間接事実と考えられる。これらの間接事実の立証が「事実の性質上極めて困難な場合」には、裁判所は、本条をこれらの間接事実に適用して、侵害者の利益額を算出し、それを「相当な損害額」とする。右の場合が、間接事実に適用される例である。

#### 四 適用の効果等

以上の要件が充たされるときには、裁判所は、「口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる」ことになる。

##### 1 「口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき」について

本条は、特許権等侵害において実質的規模の損害賠償を実現するため裁判所の裁量を認めた規定であるが、本条も、裁判所に全くの自由裁量を認めたわけではない。むしろ、本条は、通常の事実認定に要求される心証の程度である「高度の蓋然性の確信」（最判昭 50 年 10 月 24 日民集 29 卷 9 号 1417 頁）を「蓋然性の優越」の程度、もしくは、「合理的」な程度に緩和・軽減したものと考えられる。従って、言うまでもないことではあるが、権利者が本条の適用を求める場合であっても、可能な限りの証拠に基づき合理的な数値を主張すべきであろう。この「口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき」という文言には、裁判所の自由裁量ではないという趣旨が現れているものと読みたい（ただし、102 条 3 項の実施料相当額については、そもそも適正額の算定について困難性が内在しているとも考えられ、裁判所の裁量を他の規定の場合よりも広く解する余地はある）。

##### 2 「相当な損害額を認定することができる」について

条文上は、立証が極めて困難な場合には、直接、「相当な損害額」を認定できるというような体裁になっているが、三で述べたように、102

条1項の主要事実に適用されるような事例や102条2項の間接事実に適用されるような事例では、直接、「相当な損害額」を認定するのではなく、まず、主要事実や間接事実について「相当な数値」を認定した上で、「相当な損害額」を認定するという段階を踏むことになる。これに対し、102条3項の実施工料相当額の認定では、実施工料相当額の認定=損害額の認定であるから、直接「相当な損害額」を認定している形となる（判決例では、しばしば、[売上高]×[実施工料率]、[単位当たりの実施工料相当額]×[数量]という計算をして実施工料相当額を出すものもあるが、これは便宜上、そのような形をとっているだけで、実質的には、直接「相当な損害額」を認定しているものと解される）。

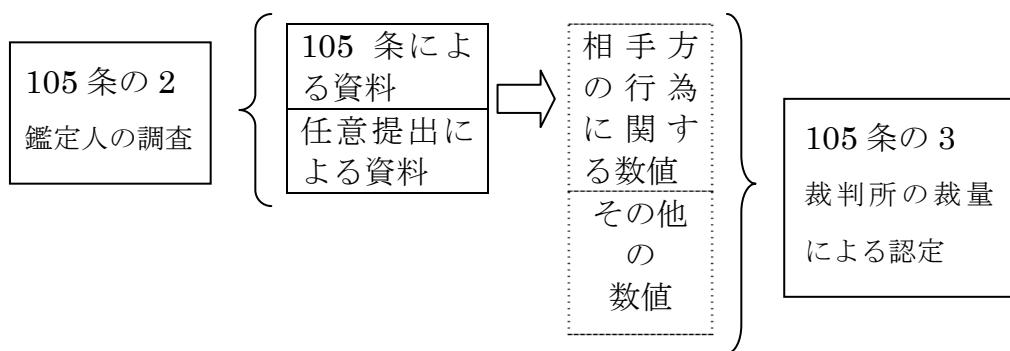
本条の法的性質については立ち入らないが（文献・に詳しい）、少なくとも、102条1項の主要事実や102条2項の間接事実に適用する場合には、事実証明の問題であり、証明度の軽減を規定したものと解される。

## 五 特許法105条、105条の2、105条の3の規定の相互の関係

最後に、ここまで検討してきた、特許法105条（計算文書について）、105条の2、105条の3の関係を述べる。関係を検討するのは、それぞれの制度の妥当範囲を明確にするためである。

まず、105条の文書提出命令によって得られる資料は、相手方の行為に関する数値が記載されている相手方の支配領域内にある資料である。この強制的手段のほかに、相手方は自らの支払領域内にある資料を任意に提出することもある（任意提出資料）。右の文書提出命令によって提出された資料及び任意提出された資料が（どちらかの場合もあろうが）、105条の2の計算鑑定人の鑑定の基礎資料となる。次に、右の105条による資料及び任意提出資料（=105条の2の鑑定の基礎となる資料）はともに、相手方の行為（相手方の領域内）の数値が記載されているものであるが、これらの数値については、立証が極めて困難な場合もあり、105条の3のカバーする範囲である。しかし、105条の3のカバー範囲は、右に限られず、値下の原因の中の侵害行為の占める割合（三3の①の事例）、特許発明の寄与度・利益率（三3の②の事例）のような相手方の行為に関する数値とは言えないものも含まれる。即ち、105条も105条の2もあくまで相手方の計算文書を調査するための制度であり、そのためにそこで対象となる数値

は相手方の行為に関する数値であるが、105条の3は、実質的規模の損害賠償を実現するための規定であって、そのカバーする範囲はより広いということである。上記のような関係を図示すると次のようになる。



## **第五 参考文献**

### **一 特許権等損害賠償一般**

- ① 松本重敏「知的財産侵害訴訟について思うこと」（法の支配 104 号平成 9 年 1 月発行）
- ② 特許委員会、第 2 小委員会「特許権等の侵害に対する救済」—損害賠償請求制度のあり方についての一考察—（知財管理 Vol.47 No.10 1997 1465 頁以下）

### **二 平成 10、11 年改正特許法一般**

- ③ 工業所有権審議会平成 10 年 12 月 24 日「特許法等の改正に関する答申」  
([http://www.jpo-miti.go.jp/tousi/ki6\\_3.htm#01](http://www.jpo-miti.go.jp/tousi/ki6_3.htm#01))
- ④ 通商産業省平成 11 年 2 月「特許法等の一部を改正する法律案について」  
(<http://www.jpo-miti.go.jp/saikin/kaisei.htm>)
- ⑤ 鎌田薰、竹田稔、中山信弘、馬場鍊成、丸島儀一「座談会 特許法の改正と今後の課題・動向」ジュリストNo.1162 [特許法の改正特集号] 8 頁以下)
- ⑥ 入野泰一・滝口尚良「特許法等の一部を改正する法律（平成一〇年法律五一号及び平成一一年法律四一号）」（ジュリストNo.1162 [特許法の改正特集号] 34 頁以下）
- ⑦ 茶園成樹「特許権侵害による損害賠償」（ジュリストNo.1162 [特許法の改正特集号] 49 頁以下）
- ⑧ 三木浩一「特許権侵害訴訟における当事者の情報収集手段の拡充」（ジュリストNo.1162 [特許法の改正特集号] 55 頁以下）
- ⑨ 尾崎淳史、平塚雅宏「平成 11 年特許法等改正について」（平成 11 年 9 月 14 日東京弁護士会無体財産権法部定例会資料）
- ⑩ 尾崎英男「特許権侵害の損害賠償」（平成 11 年 10 月 16 日開催東京弁護士会弁護士研修委員会専門講座シリーズ（34）「特許権侵害訴訟の実務」資料 76 頁以下）
- ⑪ 特許委員会、第 1 グループ、第 2 小委員会「損害賠償制度の現状」—法改正と最近の損害賠償判決について—（知財管理 Vol.49 No.7 1999 879 頁以下）

### 三 105 条について

- ⑫ 判例時報 1601 号 143 頁東京高裁平成 9 年 5 月 20 日決定
- ⑬ 染野啓子、判例時報 1618 号 221 頁（判例評論 467 号 58 頁）
- ⑭ 田中美登里「文書提出命令における文書の範囲と、営業秘密と正当事由の関係を判示した事例」（知財管理 Vol48 No.7 1998 1077 頁以下）
- ⑮ 判例工業所有権法第 1 期 2327 の 101 頁大阪地決昭和 41 年 3 月 25 日
- ⑯ 判例時報 1627 号 141 頁東京地裁平成 9 年 7 月 22 日決定
- ⑰ 判例時報 1658 号 178 頁東京地裁平成 10 年 7 月 31 日決定
- ⑱ 青柳玲子「注解特許法（上）」105 条（第 2 増補版、青林書院）
- ⑲ 雨宮正彦「損害・一書類の提出」裁判実務体系 9 卷 373 頁以下（新日本法規）
- ⑳ 島田康男「特許法 105 条・書類提出命令の運用について」（別冊 NBL No.33、47 頁以下（商事法務研究会）
  - ・ 中島和雄「新民事訴訟法の下における特許法 105 条の書類提出命令」（知財管理 Vol48 No.8 1998 1193 頁以下）

### 四 105 条の 2 について

- ・ 須田孝一郎「改正特許法等の損害賠償額算定手法の立証と鑑定」（パテント 1998Vol.51No.12、23 頁以下、特に 38 頁以下）

### 五 105 条の 3 について

- ・ 春日偉知郎「特許権侵害訴訟における損害額の認定—民事手続法の観点から」（ジュリスト No.1162 「特許法の改正特集号」 43 頁以下）
- ・ 判例時報 1653 号 54 頁東京地裁平成 10 年 10 月 12 日判決

## 第六 おわりに

平成 12 年 1 月 1 日から施行されたばかりの計算鑑定人制度、裁判所の裁量による損害額の認定はもちろん、従来から存在する計算文書の提出命令についても、いまだ実務は固まっているものではなく、今後の運用に大きく委ねられているものである。被告の利益を不当に害しないように配慮しながらも、権利者の適正かつ迅速な救済が図られるよう、各制度が実効性をもって活用していくことを切に望むものであり、また、そのために努力をしていきたい。

本稿では、私なりに考えたことを思い切って書いてみるよう心がけたが、いかんせん力不足のため、思わぬ誤りを冒している点も少なくないものと懸念している。今後とも勉強を続けていく所存であるので、お気づきになられた点をご指摘いただければ幸いである。

最後に、日々拙い私にあたたかく御指導下さる松本重敏先生、美勢克彦先生、本稿を書く機会を下さった安田有三先生、無体財産権法部でお世話になっている諸先生方、示唆に富む参考文献を執筆された諸先生方、発表の際のテープ起こしをしてくれた妻に心から感謝して、結びの言葉に代えさせて頂きたい。

(秋山 佳胤)

### (追記)

文化庁は、著作権の保護を特許権等の保護と同様に強化するべく、文書提出命令の拡充、計算鑑定人制度の導入、具体的な事情を考慮した使用料相当額の認定、弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいた相当な損害額の認定等の内容を盛り込んだ著作権法改正案を今年の通常国会に提出し、平成 13 年 1 月からの施行を目指すことである（平成 11 年 12 月「著作権審議会第 1 小委員会審議のまとめ」<http://www.monbu.go.jp/singi/chosaku/00000281/> 参照）。デジタル化・ネットワーク化時代の到来に伴い、ますます特許法等の工業所有権法と著作権法の接近が進んでいるとの印象を受けるものである。