

1. 特許侵害訴訟における査察制度導入の検討

近年、特許権等の侵害訴訟における証拠収集制度の在り方や、新しい制度の必要性についての議論が、活発になっている。本稿では、我が国の現行の証拠収集制度を概観し問題点を整理したうえで、新たな証拠収集制度の満たすべき条件を検討した。また、諸外国の証拠収集制度のうち、ドイツの査察制度が最も参考になると判断し、同制度を調査した。本稿が提案する新たな査察制度は、特許権等の侵害訴訟の提起を条件としていること、査察が中立的な立場の者によって行われること、査察により対象となる構成要件の充足性に関する見解が示されること、査察に応じない場合に査察対象となる構成要件の充足性に関する立証責任が被疑侵害者側に転換されること等を、主な特徴とする。本稿は、提案する新たな査察制度の流れに沿って各手続きや要件等を考察し、想定事例も示すことによって、具体的かつ現実的な査察制度の導入を提案するものである。

<担当講師>

服部 誠 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士

<グループメンバー（塾生）>

池田 幸雄 岡野法律事務所 弁護士・弁理士

神谷 健太郎 とこしえ特許業務法人 弁理士

佃 誠玄 (元)大野綜合法律事務所 弁理士

引地 博幸 本田技研工業株式会社

渡邊 吉喜 特許庁 審査官

I. はじめに

我が国の知財制度充実の一環として、以下の理由により、特許権侵害を立証するための強力な証拠収集制度が必要とされている。

第一に、証拠の偏在がある。方法特許、製造方法特許、中間体特許等、被疑侵害者の支配領域に証拠が偏在しやすい特許が現実に認められ、成立している。そのような特許について侵害立証が過度に困難となれば、適正な手続を経て成立した特許権が事実上保護されないという事態が生じ、発明奨励と産業発達という特許法の趣旨が毀損される。

第二に、訴訟経済がある。証拠開示により侵害の成否が早期に明確になれば、訴えの取下げ・請求の放棄・和解等により、不必要な紛争・審理が回避され得る。

第三に、国際調和がある。米国の DISCOVERY、英国の DISCLOSURE、ドイツの INSPECTION、フランスの SAISIE-CONTREFACON 等、主要国の多くが、被疑侵害者側に偏在する証拠を強制的に開示させる制度を有している。同趣旨の制度を日本でも採用することが、国際調和にも適う。

第四に、証拠収集に関する既存制度の利用しにくさがある。証拠保全、文書提出命令、検証物提示命令等、従来の制度の利用は、特許権侵害の立証において少数にとどまっている¹。

本研究では、これらの問題を解決する一助とすべく、新たな証拠収集手段として、査察制度を導入することの可能性について検討した。

II. 我が国における証拠収集制度の現状と課題

1. 現行の証拠収集制度

(1) 一般法上の制度

一般法上、相手方から証拠を収集するための制度として、弁護士会照会（弁護士法 23 条の 2）、当事者照会（民事訴訟法（以下、「民訴法」という。）132 条の 2、132 条の 3、163 条）、執行官への現況調査命令ないし検証（民訴法 132 条の 4、232 条、234-242 条 [証拠保全]）、当事者尋問（民訴法 207-211 条、234-242 条 [証拠保全]）、文書提出命令（民訴法 220-225 条、234-242 条 [証拠保全]）がある。

第三者から証拠を収集するための制度として、弁護士会照会（弁護士法 23 条の 2）、文書送

¹ 「平成 27 年度裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会」L&T 別冊 知的財産紛争の最前線 No.2(2016)（笹本哲朗判事・鈴木千帆判事発言）によれば、東京地裁知的財産部において、不競法、著作権含む知財訴訟全体の統計で、証拠保全：申立 5 件/年、発令 2 件/年；文書提出命令：申立 50 件/年、発令数は不明だが少数とされる。特許は証拠保全が 3 年間で 1 件のみ。

付嘱託（民訴法 132 条の 4 、 226 条、 234-242 条 [証拠保全]）、調査嘱託（民訴法 132 条の 4 、 186 条、 234-242 条 [証拠保全]）、専門家による意見陳述の嘱託ないし鑑定（民訴法 132 条の 4 、 212-218 条、 234-242 条 [証拠保全]）、執行官への現況調査命令ないし検証（民訴法 132 条の 4 、 232 条、 234-242 条 [証拠保全]）、証人尋問（民訴法 190-206 条、 234-242 条 [証拠保全]）、文書提出命令（民訴法 220-225 条、 234-242 条 [証拠保全]）がある。

（2） 特許法上の特則

特許法には、文書提出命令／検証物提示命令に関し、特則が設けられている。具体的には、特許法 105 条 1 項及び 4 項において、所持者に提出拒否の正当理由がない限り命令に従う義務があるとされている。この正当理由に関し、「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申立人が受ける不利益とを比較衡量して判断する」²とされ、当該書類等により侵害が立証できる場合には正当理由が否定されるものと言われている。

特許法 105 条 2 項及び 3 項では、いわゆるインカメラ手続が規定され、裁判所は、正当理由の存否につき判断するため、裁判所限りで、あるいは当事者を参加させて、書類等の提示を求めることができるとされている。特許法 105 条の 4 では、秘密保持命令について規定され、裁判所は、当事者の申立てにより、準備書面ないし証拠に含まれる営業秘密について、当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用等してはならない旨を命ずることができるとされている。さらに、特許法 105 条の 5 には秘密保持命令の取消が、同法 105 条の 7 には営業秘密についての尋問の非公開が規定されている。

（3） 既存制度の問題点

証拠収集に関する既存の制度は、営業秘密を含む証拠に対し、強制力がなく、提出ないし開示を拒絶した場合の制裁も不十分であること等の理由から、有効に機能していないと言われる。以下、被疑侵害者側に偏在する証拠を開示させ得る主たる制度として、証拠保全及び書類提出命令／検証物提示命令につき検討する。

（i） 証拠保全³

² 工業所有権審議会「特許法等の改正に関する答申」（平成 10 年 12 月 14 日）

³ 「平成 27 年度裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会」L&T 別冊 知的財産紛争の最前線 No. 2 (2016)（笹本哲朗判事発言）；森富義明・東海林保編「新版証拠保全の実務」一般社団法人金融財政事情研究会(2015)；(一財)知的財産研究所「平成 27 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」（平成 27 年 3 月）；小幡葉子「証拠保全における検証物提示命令について」白鷗大学

証拠保全とは、本来の証拠調べを待っていたのでは取調べが不能又は困難となる事情がある場合に、その証拠方法について、裁判所が主体となり証拠調べを行なう手続をいう。その制度趣旨は、保全すべき証拠の確保であって、証拠の開示ではない。営業秘密の開示に至れば保有者の不利益が大きいことから、証拠保全の事由（民事訴訟規則（以下、「民訴規則」という。）153条）、すなわち侵害の蓋然性、証拠の改ざん・滅失等のおそれ（証人の死亡、証拠書類等の保管期限経過等）が高度に疎明されなければ、証拠保全は認められない。また、証拠保全では秘密保持命令が利用できず、営業秘密を含む書類等について検証物提示命令を発令できないという制度上の問題がある。

証拠保全の制度趣旨、条文等に照らし、証拠開示機能は証拠保全制度の事実上の付随的機能というべきであり、これを正面から認めることは困難である。営業秘密保護を考慮すれば、要求する疎明の程度を安易に下げることができない。また、証拠保全手続に秘密保持命令を利用するのは、条文の解釈からも、運用の面からも、無理がある。よって、証拠保全の手続における、営業秘密を含む証拠等の強制開示につき、運用で対応するにはおのずから限界がある。

（ii） 書類提出命令／検証物提示命令⁴

民訴法上の書類提出命令／検証物提示命令（以下、両者をあわせて「開示命令」という。）に関し、民訴法 220 条 4 号ハ及びニには「(民訴法 197 条 1 項において) 黙秘の義務が免除されていないもの」及び「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」には証言を拒絶できる旨が規定されているところ、最高裁平成 12 年 12 月 3 日判決 民集第 54 卷 3 号 1073 頁 [平成 11(許)20] は、「民訴法 197 条 1 項 3 号所定の『技術又は職業の秘密』とは、その事項が公開されると、当該技術の有する社会的価値が下落しこれによる活動が困難になるもの又は当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解する」とし、最高裁平成 11 年 11 月 12 日判決 民集第 53 卷 8 号 1787 頁 [平成 11(許)2] は、「ある文書が、・・・専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、外部の者に開示することが予定されていない文書であって、・・・開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあると認められる場合には、特段の事情がない限り、当該文書は民訴法 220 条 4 号ハ所定の『専ら文書の所持者の利用に供するための文書』に当たる」としている。これによれば、当該営業秘密を証拠とすれば侵害が立証できる場合でも、秘密保持者側に甚大な不利益が生じるとの事情により開示を拒否できることになる。

法科大学院紀要 第 5 号 (2011 年 10 月) pp. 171-192

⁴ 伊藤真「民事訴訟法」(有斐閣、第 4 版補訂版、2014) ; 「平成 27 年度裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会」L&T 別冊 知的財産紛争の最前線 No. 2 (2016) (鈴木千帆判事発言) ; 沖中康人「知財訴訟の論点 書類提出命令」L&T No. 71 (2016) ; 「座談会 知財紛争 (特許紛争) の課題」L&T No. 72 (2016) (上山浩弁護士発言)

特許法上の特則では、営業秘密であってもこれにより侵害が立証できる場合には正当理由が否定されるとされ、秘密保持者側の事情のみでは開示を拒否できないとされる。しかし、開示命令が下されるということは、他の要素では侵害が否定できないという裁判所の心証がある程度固まっていることを暗示する。このため、開示命令が侵害論審理の最終段階となりやすいという問題がある。

被疑侵害者側が開示に応じない場合の制裁は真実擬制のみ(民訴法 224 条)であるため、早期の開示につながりにくく、審理が長引きやすいという問題もある。真実擬制を正当化するだけの立証が積み上がらないと、裁判所は提出命令が出せない上、被疑侵害者側としても、他の争点で引き延ばし及び反論が可能なため、開示に消極的になりがちである。

また、特許法上の秘密保持命令は、当事者の申立てが要件とされており(特許法 105 条の 4)、裁判所が裁量で運用できないため、秘密保持命令の発令を前提としてインカメラ手続に当事者を参加させることが困難という問題がある。逆に、当事者にはインカメラ手続の申立権がないため(特許法 105 条 2 項及び 3 項)、特許権者⁵側において(秘密保持命令を受けることを前提として)インカメラ手続により営業秘密の開示を受ける積極的な手段がないという問題もある。これらの問題点もあり、侵害立証のための開示命令や秘密保持命令は、實際上、ほとんど利用されていないと言われる。

(4) 小括

以上の点にかんがみると、従前の制度は、特許侵害訴訟において、侵害の成否を判断し、紛争解決を促進するという意味において、十分に機能しているとは言い難い。

2. IIP 知財塾第 6 期 A グループ報告

IIP 知財塾第 6 期 A グループ報告「特許侵害訴訟における営業秘密の開示と保護」は、営業秘密の開示と保護につき、侵害論の審理に焦点を当てて検討した先行研究と位置付けられる。同報告は、まず、秘密保持命令の発令によらない解決方法の必要性を指摘した。そして、裁判所指揮の強化により、任意開示ないし秘密保持契約締結を促進すること、インカメラ手続に当事者申立権を付与し、専門委員を関与させること、を提言している。

同研究は、現行制度の枠組を大きく変えずに適宜に営業秘密を開示させ、当事者間の納得感を向上させられるという意義がある。しかしながら、紛争の早期解決の観点からは別途の対策が必要と思われる。

本研究は、現行制度の枠組から離れ、立法論として、営業秘密の開示と紛争解決の促進

⁵ 本稿では、断りがなければ「特許権者」との表記は、「特許権者又は専用実施権者」を意図する。

を図る新たな証拠収集制度を検討する。特に本研究では、紛争の早期解決促進を目的として、紛争の早期段階での営業秘密開示を可能にする制度を提案する。この点において本研究は、IIP 知財塾第 6 期 A グループ報告と異なる独自の意義を有するものとする。

3. 新たな証拠収集制度が満たすべき条件

(1) 紛争の早期解決の要請

新たな制度に要請されるのは、紛争の早期解決の契機となり得ることである。侵害成否の判断に必要となる、営業秘密にかかる情報を、紛争の初期段階で適切に開示させる。これにより、不必要かつ長期の手続を回避しつつ、関係者の納得感を高めることができれば、有用な制度となり得る。

また、各訴訟関係者からの以下のような要請にもこたえる必要がある。

(2) 特許権者側からの要請

営業秘密を含む可能性があるとの理由で開示の手続が長引くことがないように、被疑侵害者側が保有する情報に対し、侵害判断に必要な限度で、早期に開示させる制度が望ましい。特に、紛争の早期段階における被疑侵害者側の積極的な協力を促すように、開示に応じない場合の制裁を適切に設定する必要がある。

また、証拠の隠滅・改ざん・隠匿などの可能性を低くするため、密行性のある制度が望ましい。

さらに、特許権者側への開示に至らなくても、侵害の成否につき納得感のある結論が得られることが望ましい。例えば開示先を、公平かつ特許法及び関連技術に関し十分な知識と経験を有する第三者とし、査察対象となる構成要件の充足性に関して当該第三者の見解が得られれば、営業秘密の開示がなくても、納得感をもって紛争を終結できる可能性がある。

(3) 被疑侵害者側からの要請

パテントトロール等による制度の濫用を適切に抑制する制度が望ましい。また、訴訟以外の目的で使用されたり、第三者に漏洩したりすることがないように、開示された営業秘密が適切に保護される制度が望ましい。

(4) 裁判所側からの要請

被疑侵害者側が開示に応じない場合の制裁が過度のものであると、裁判所は査察実行に謙抑的にならざるを得ない。従来、特許の有効性や営業秘密と関係のない構成要件の充足が認められなければインカメラ手続も開始されないために、インカメラ手続開始の決定自体が、各争点についての裁判所の心証を示唆し、事実上の心証開示につながるという問題があった。同様に、査察是非の判断や査察報告書の開示に関連して、何らかの形で裁判所の心証が開示されることになると、運用に困難を来す。また、制度が表面的にも実質的にも裁判所の公平性を損なわないものであることが要請される。

Ⅲ. ドイツの査察制度

1. ドイツの査察制度を参考にした理由

上記Ⅱ. 3. で述べた要請を満たすための新たな証拠収集制度を検討するため、諸外国の証拠収集制度（ドイツの INSPECTION（以下、「査察制度」という。）、フランスの SAISIE-CONTREFACON（証拠保全）、米国の DISCOVERY、英国の DISCLOSURE）のうち、ドイツの査察制度が最も参考になると判断しドイツの査察制度を主に参考にし、検討をした。

その理由としては、(一社)知的財産協会が行った「フランスやドイツの査察制度を日本へ導入すべきか」とのアンケート結果において、「ドイツの査察制度を参考に日本に適した法制度を検討すべき」との意見が多く存在したこと、また、日本の特許法や民訴法はドイツ法の影響を受けており、ドイツ法との親和性が高いことなどがあげられる⁶。

一方、フランスの SAISIE-CONTREFACON は、有効な特許権の存在と、特許権の侵害の可能性がある（被疑侵害品と特許請求の範囲の対比も記載する必要はない）との宣誓書があれば、比較的容易に認められるようである⁷。フランスの SAISIE-CONTREFACON は、日本の証拠手続の現状と比較するとあまりにも容易に認められるものであるため、比較対象から外した。そして、米国の DISCOVERY、英国の DISCLOSURE は、広範な証拠開示を積極的に求めるものであり、当事者への負担が大きく、また我が国の産業界からの非常に強い抵抗があることなどから、比較対象から外した。

2. ドイツの査察制度の要件

⁶ 特許第2委員会 第5小委員会「侵害の立証が困難な権利の活用を図る-訴訟提起前の証拠収集制度」に関する一考察-」知財管理 Vol.65 No.11（2015年11月）

⁷ 前掲6

ドイツにおける査察制度は、ドイツ特許法 140c 条⁸に規定されており、査察命令を発令するには、以下の要件が必要となる。

権利所有者又は他の権利者（以下「請求人」という。）は、被疑侵害者へ書類の提供若しくは物品の査察又は特許の対象である方法の査察を裁判所へ請求し、裁判所は請求内容から以下の要件を判断し、被疑侵害者の施設内部に立ち入って査察を行うべきか否かの判断をする。

- ・ 権利侵害がなされていることが十分に確実であること。（ドイツ特許法 140c 条 1 項）
- ・ 査察の対象が被疑侵害者の管理下にある（所有している）こと。（ドイツ特許法 140c 条 1 項）
- ・ 請求人の主張を実証するために必要であること（必要性）。（ドイツ特許法 140c 条 1 項）
- ・ 査察が均衡を失っていないこと（妥当性）。（ドイツ特許法 140c 条 2 項）

3. 査察の執行

裁判所が査察の要件を判断し、要件に該当すると判断したら、裁判所により査察命令が発令される。裁判所が執行官（専門家、通常は弁理士）を任命し、この執行官により査察が執行される。実務上は、請求人が、執行官として相応しい専門的見識がある者を自ら選んで、裁判所に執行官の候補者として申請する。裁判所は、この候補者の背景などに関し、積極的に中立性を害するような事情が判明しない限り、この申請に基づいて執行官を選任しているようである。かかる候補者が、請求人の研究所で働いていた等の事情が判明しない限り、「多少」の請求人との関連性は問われていないようである⁹。

また、請求人自身が査察に同行することはできないが、裁判所が認めれば、請求人の代理人が査察に同行することができる¹⁰。

4. 査察後の開示手続

裁判所が、被疑侵害者による営業秘密の非開示の申し立て等を踏まえ、査察報告書を特許権者に引き渡すことの是非及び公開範囲の限定内容を決定する。

ただし、査察報告書には被疑侵害者側の営業秘密が記載されていることが多く、どこまで見せて、どこまで見せないのかが議論になり、判断に多くの時間を要しているのが実情のようである。また、開示内容の判断については被疑侵害者側も意見を述べる機会がある。

⁸ 特許庁 HP 「産業財産権制度情報」よりリンク

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf [最終アクセス日 2016年12月16日]

⁹ 入野田泰彦「知財ぷりずむ」Vol.14 No.161(2016年2月)

¹⁰ 前掲⁹

5. 査察執行の強制力

裁判所の命令において協力義務を具体的に定義し、協力義務の範囲を各事例に応じて決定している。被疑侵害者が、査察対象施設に対するアクセスを拒む場合には、執行官は警察の支援を求めることができる（ドイツ民訴法 758 条）。

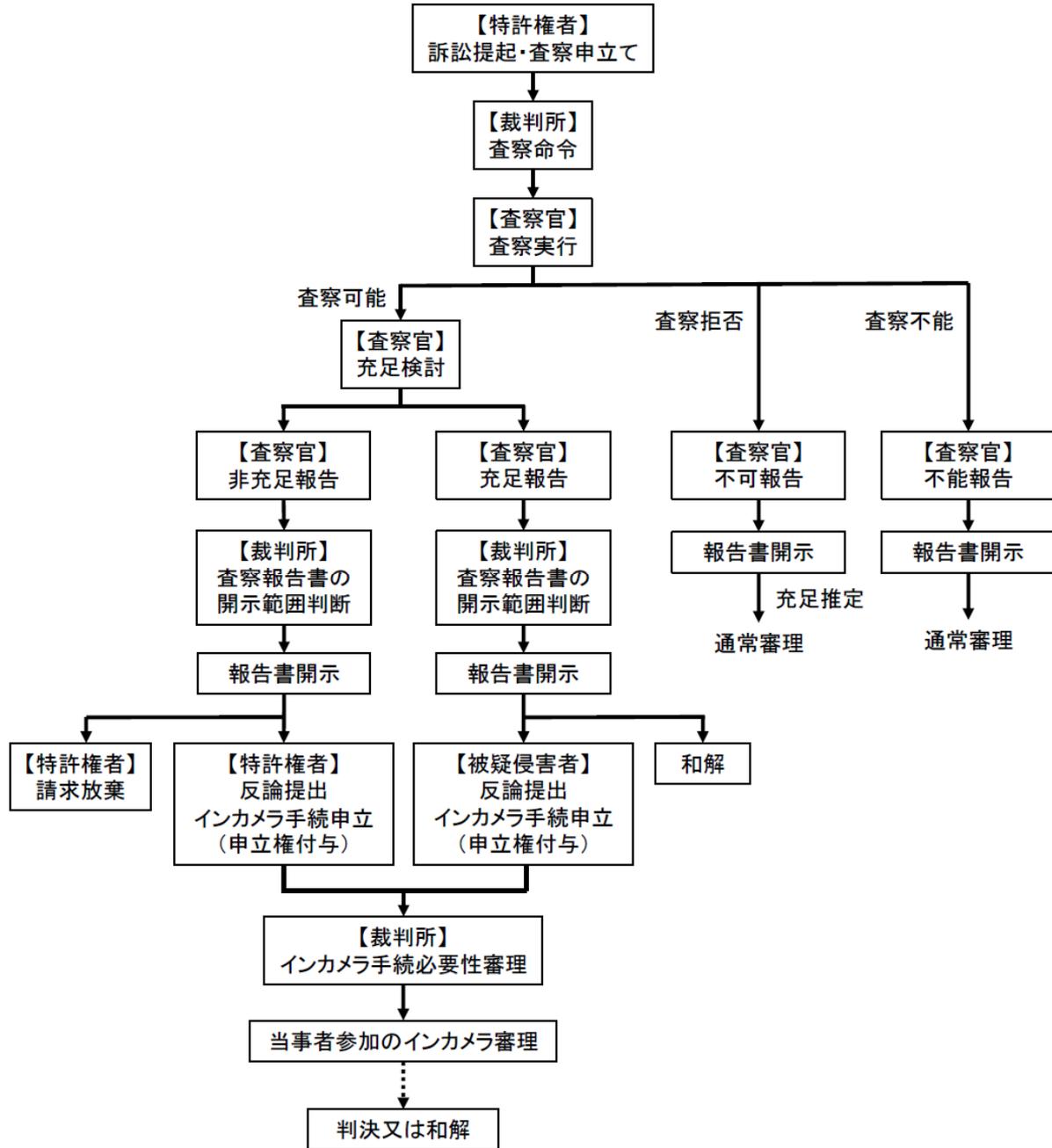
なお、査察において査察対象物品が見つからなかった場合、被疑侵害品がその物品を所持せず、どこにあるかも知らない旨の宣誓供述書を被疑侵害者に要求もできる（ドイツ民訴法 883 条）。

6. 非侵害時のペナルティ

侵害又はそのおそれがなかった場合は、侵害者と思われた者は、査察の請求人に対し、その請求によって生じた損害についての賠償を要求することができる。（ドイツ特許法 140c 条 5 項）

IV. 特許侵害訴訟における新たな査察制度の提案

1. 査察の全体の流れ



2. 査察申立て

(1) 申立てのタイミング

本報告書では、特許権等の侵害訴訟が提起されていることを、査察要件の一つとして提

案している（後述3.（1）参照）。したがって、査察を申立てるタイミングとしては、侵害訴訟提起（訴状提出）と同時に査察申立書を提出して査察を申立てるケースや、訴訟係属が生じた後に訴訟の進行に応じて査察を申立てるケースを想定している。

被疑侵害者側の証拠の隠滅・改ざん・隠匿のおそれ等の、査察の実効性の観点からすると、査察は可及的速やかに、かつ、被疑侵害者側に察知されないうちに実施されるほうがよい。具体的には、侵害訴訟提起と同時に査察申立てを行い、さらに、被告（被疑侵害者）に訴状が送達されるのと同時に、査察官が査察現場に赴き査察が実施されることが望ましい。これに関する問題点は、後述（2）で検討する。

（2） 訴状と査察申立書

ここでは、侵害訴訟の訴状送達と同時に査察を実施する場合¹¹における、現行法及び運用上の問題点を検討する。なお、査察申立書の実質的内容については、後述4.（2）で検討する。

まず、現状の訴訟における、訴状提出から被告（被疑侵害者）への訴状送達までの流れを確認する。原告（特許権者）から訴状が提出され、形式的不備等の有無を確認する訴状審査を経ると、裁判長は速やかに第1回口頭弁論期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない（民訴法139条、民訴規則60条1項）¹²。現状の裁判実務では、被告（被疑侵害者）に対する訴状送達と併せて、口頭弁論期日呼出状を送達している。訴状に特に問題がなければ、訴状提出からおおむね1～2週間程度で被告（被疑侵害者）に訴状が送達される。

ところで、査察制度の場合、査察を申立ててから査察が実施されるまでには、査察要件の審査、査察官の選任、査察官への説明、具体的な査察日程の調整などが必要であり、少なくとも1か月程度を要すると思われる。したがって、現状の訴状送達における実務を前提とすると、訴状送達と査察実施を同時に行うためには、査察が実施可能となるまで訴状送達を意図的に遅らせる必要がある。

訴状送達を査察実施と同時に行う方法として、例えば、訴状に、査察申立てをしており訴状送達と査察実施を同時に行ってほしい旨の記載をし、裁判所が運用で訴状送達と査察実施を同時に行うことは、一応可能と思われる。しかし、査察申立てから実施までは相応の日数を要するところであり、一般的には訴状提出後、速やかに訴状が被告（被疑侵害者）に送達されるべきと理解されていることからすれば、訴状送達と査察実施を同時にするた

¹¹ 査察官が訴状の送達も実施する場合には、査察官を送達実施機関として定める旨の規定が必要になる（民訴法99条1項）。

¹² なお、民訴規則60条2項は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならないと定めている。同条項は訓示規程と解されているが、できるだけ早期に第1回口頭弁論期日を実施することが望ましいとされている（（一財）司法協会「民事実務講義案I 五訂版」（平成28年6月）p.81）。

めに訴状送達を遅らせることができる趣旨の規定を、新たに法定することが望ましいと思われる。

3. 査察要件

我が国における証拠収集手続があまり利用されていない又は認められない理由の一つとして、証拠収集手続を行うための要件が諸外国に対して厳しいのではないかと考えた。よって、以下のとおり、現存する証拠収集手続に対しては柔軟な要件としながらも、濫用的に査察が用いられるという状況は避けることを考慮して以下のとおり考える。

(1) 特許権等の侵害訴訟が提起されていること

特許庁が委託した調査報告書の「訴え提起前の強制力を有する証拠収集手続の必要性」に関する企業アンケートによると 68.3%が訴え提起前に、強制力を伴う証拠収集手続は不必要との結果がある¹³。その理由として、当事者の負担増、営業秘密の漏えいリスク、特許権等の侵害訴訟の提起後に特許権が無効とされる可能性があるため、その特許権等に基づく証拠収集を認めるべきでないこと等が主な理由であり、濫用のおそれも指摘されている。

よって、特許権等の侵害訴訟の提起がされていることにより特許権等侵害訴訟の中の証拠収集手続として扱うことで、ユーザである企業の心理的負担は減ると考える。なお、新たな査察制度においては、一般的には特許権等の侵害訴訟の提起と同時に査察の申立てをすることを想定している(後述5. 参照)。したがって、査察の申立人は、特許権者となる。

(2) 技術的範囲に属していない明白な理由がないこと

ドイツの査察制度では「侵害行為が十分に明確」と規定されており、ドイツにおいてはこの文言でもドイツ民訴法第12節に規定されている「独立的証拠調手続」に対して、蓋然性の要件が緩和されたとされている。しかしながら、この要件をそのまま我が国へ導入すると現行の書類提出命令と同じように査察の申し立てがほとんど認められず、実効性のない制度になってしまうおそれがある¹⁴。よって、技術的範囲に属していない明白な理由がないこととすることにより権利侵害の蓋然性の要件を緩和するような要件とすべきと考える。

¹³ (一財)知的財産研究所「平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書」(平成27年3月) p.44

¹⁴ 「座談会 知財紛争(特許紛争)の課題」L&T 72号(2016年7月) p.11(上山浩弁護士発言)

(3) 特許権者の主張を立証するために必要であること

特許庁が委託した調査報告書の「我が国における特許権侵害訴訟の提起検討段階の証拠収集の困難性に関する経験」のアンケートによれば、「侵害が疑われる行為が被疑侵害者側の工場等で行われていた（製造方法等）」、「侵害が疑われる製品が入手できなかった（製品がBtoB向けで市場に出回っていなかった等）」等により証拠が被疑侵害者側に偏っていることで、収集に困難であることがあげられている¹⁵。よって、特許権者はできる限りの調査を行っても侵害の事実の立証が困難であり、侵害の立証には査察が必要であることを主張することは必要であろう。

(4) 査察をすることによって、被疑侵害者に著しい不利益が生じる可能性がないこと

裁判所は、査察によって、被疑侵害者側に著しく不利益となるような場合には、以下のような対応も検討が必要である。

- ・裁判所は、原則¹⁶として、同一の特許権者からの対象同一の査察申立てを拒否することができる。
- ・査察を行うことによって生じる損害に応じて、裁判所は担保を立てることを命じることができる。

4. 査察の準備

(1) 査察官の選定

(i) 査察制度導入における査察官の重要性¹⁷

実際に査察を行う者（査察官）が、特許発明を理解し、的確に現場を把握し、求められた調査を確実にを行い、裁判官に適切に報告できなければ、査察制度が機能しなくなる。また、今まで査察制度のような証拠収集手段がなかった我が国において、新制度が受け入れられるためには、査察される側が査察官に対し、秘密保持や公平性の観点から疑義を抱きにくくすることも求められよう。したがって、査察制度を支える査察官を誰が担うかは、

¹⁵ (一財)知的財産研究所「平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成27年年3月)pp.17-18

¹⁶ 査察官の査察する観点、査察命令において指定された査察内容と乖離していた場合等、査察官の瑕疵などがあった場合には、対象同一の査察であっても再度の申立てが認められる場合もあり得る。

¹⁷ 入野田泰彦「知財ぷりずむ」Vol.14 No.161(2016年2月)p.8

査察制度導入において重要な意味を持つ。

(ii) 査察官に求められる資質

まず、査察官が特許発明を理解し、的確に現場を把握するために、査察官は当該特許発明の技術分野における十分な知識と経験を有すること（技術の理解）が求められる。

次に、査察官は、査察対象が特許の構成要件を充足するか否かについて検討し、査察報告書を作成して裁判官に報告するため、技術的範囲の属否判断ができなければならない。また、査察を実施する者として、査察制度を理解しておく必要もある。したがって、査察官には、技術的範囲の属否判断と査察制度の理解という意味において、特許法の理解が求められる。

さらに、査察官は、査察実施のため工場の内部などに立ち入り、査察対象を調査し、必要な質問をすることなどから、被疑侵害者の営業秘密を見聞することが想定される。また、査察官が一方当事者に肩入れすることなく、必要十分な査察が実施されなければならないことは、当然である。したがって、査察官には、秘密保持・公平性について、高度の信頼性が求められる。

以上より、査察官に求められる主な資質としては、技術の理解、特許法（技術的範囲の属否判断・査察制度）の理解及び秘密保持・公平性が挙げられる。

なお、これらの資質は、一人の査察官が必ずしもすべて有しないといけないわけではない。秘密保持・公平性はすべての査察官にとって必要だが、例えば、査察官を複数にしたり、あるいは査察官とそれを補助する者で査察を行ったりするなどして、技術の理解と特許法の理解について分担ないし補強することも考えられる。

(iii) 査察官候補の検討

査察官に相応しい者として、特許庁審判官・審査官、裁判所調査官、弁理士・弁護士が考えられる。以下、各査察官候補について検討する。

① 特許庁審判官・審査官¹⁸

裁判所が特許庁長官に対して査察を嘱託し、特許庁審判官（あるいは審査官）が査察官として、査察を実施することが考えられる。特許庁審判官・審査官は、技術の理解及び特許法の理解という要素をいずれも具備しており、秘密保持・公平性に対する信頼も高いと

¹⁸ 平成28年度の審判官（意匠・商標含む）定員は383名、審査官（特許・実案）定員は1702名（特許行政年次報告書2016年版 p.169）。

思われる。現状の制度としては、特許発明の技術的範囲の属否判断について判定制度（特許法 71 条）が利用されており、特許庁にはその実績や経験が蓄積されている¹⁹。また、現状ではほとんど活用されていないものの、特許法は特許発明の技術的範囲についての鑑定嘱託制度を備えている（特許法 71 条の 2）。これは、特許庁が技術的範囲の属否判断をすることで、侵害訴訟に関与することについて、少なくとも基礎となる制度は存在しているといえる。

特許庁審判官・審査官が査察官となることに対する懸念事項としては、査察は特許発明の技術的範囲の属否判断を伴っており、裁判官の職責である法の解釈と事実上同列と言えるから、司法機関の専権事項が行政庁によって決まる実務を生むおそれがあり得る、との批判がありえる²⁰。しかし、侵害訴訟の裁判体は査察結果に拘束されるわけではない。上記懸念事項に対して十分配慮した制度設計が求められるとしても、致命的な欠点とまでは言えないと思われる²¹。

② 裁判所調査官

裁判所調査官（裁判所法 57 条 1 項）は、裁判事務の処理に関して裁判官を補助すべき裁判所常勤職員であり、裁判所の内部的補助機関として位置付けられている。知的財産に関する事件における裁判所調査官（以下、単に裁判所調査官とする。）の大半は、特許庁審判官・審査官から任命されており、若干名ながら弁理士からも書類選考・面接を経て任命されている²²。したがって、技術の理解及び特許法の理解という要素については、上述した特許庁審判官・審査官と同様に具備していると考えられる。また、秘密保持・公平性については、裁判所の常勤職員として制度的に保障されており、実際に高い信頼を得ていると思われる。

裁判所調査官が査察官となる場合の懸念事項としては、裁判所調査官の定員が非常に少ないため、マンパワーが不足することが確実であり、現状の体制を抜本的に見直さなければ、従来の調査官の職務に直接影響が生じることが挙げられる。また、同じく定員が非常に少ないことから、当該査察対象の技術分野によっては適任者を選任するのが困難な場合もあり得る。ただし、この点については、査察に専門委員（民訴法 92 条の 2）²³を関与で

¹⁹ 判定は、その結果が当事者、第三者を法的に拘束する規定を設けてないので、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為には当たらないが、特許権等の設定官庁である特許庁が、特許発明の技術的範囲等について公式見解を示すものであり、社会的に見て十分尊重され権威ある判断の一つとされる（特許庁審判部「特許庁の判定制度について」4 頁 平成 27 年 10 月）。2006 年から 2015 年における判定（特許）の請求件数は、年間 23 件から 58 件の間で推移している（特許行政年次報告書 2016 年版 9 頁）。

²⁰ 鑑定嘱託制度に関し、松本＝小池「注解特許法 上巻」787 頁（青林書院、第 3 版、2000 年）参照。

²¹ 鑑定嘱託制度に関し、〔岩坪〕「新・注解特許法 上巻」1131 頁（青林書院、2011 年）参照。

²² 調査官は、知財高裁に 11 人、東京地裁に 7 人、大阪地裁に 3 人が配置されている（特許庁・発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター「日本の知的財産高等裁判所」（2013 年）pp. 8-9）。

²³ 専門委員は裁判所と区別された手続上の補助機関（非常勤）であり、専門委員の手続関与については、当事者の意見

きるようにして、現状の訴訟と同様に専門技術知識を補充することなども考えられる。

③ 弁理士・弁護士

ここでは、ドイツ査察制度のように特許権者が推薦した弁理士・弁護士を裁判所が選任するのではなく、査察官の候補者リストから裁判所が査察官を選任する制度を念頭に置いている。

このような制度をとる場合、査察官候補に登録を希望する弁理士・弁護士は少なくないと思われるので、技術分野の網羅性や、コンフリクトの問題も回避できると考えられる。ただし、技術の理解や、査察に関する特許法の理解という面での能力を担保するためには、例えば弁理士会や弁護士会が主導して、査察官候補者の登録制度や研修制度を構築・運用することが必要であろう。また、弁理士及び弁護士は、業務上知り得た秘密を守る義務（弁理士法 30 条、弁護士法 23 条本文）があり、その職務に関して一定程度の社会的信頼を得ていると考えられるものの、上述した特許庁審判官・審査官（行政庁）や、裁判所調査官（裁判所）のレベルの、高度の秘密保持・公平性に対する信頼をどのように確保するのか等については、検討の余地があるだろう。

(iv) 小括

査察官に求められる資質を整理した上で、査察官として相応しいと考えられる査察官候補者を検討し、懸念事項等を簡潔に指摘した。それぞれの査察官候補者は排他的ではなく、例えば、裁判所調査官に査察を命じることができ、かつ、特許庁長官に対して査察嘱託を行うことが可能な制度も考えられる。査察官候補の組み合わせや、査察官をサポートする者（例えば執行官や研究者）の査察帯同なども検討する余地があり、この点は今後の課題といえる。

(2) 査察内容の事前検討

新たな査察制度は、中立及び公平性を担保しつつ、査察受け入れによる営業秘密等の漏洩を防ぐために、裁判所が指定した査察官が査察を実行することを想定しており、特許権者及びその代理人が査察に参加することはできない。査察官は、技術に関して高い見識を有しているが、初めて訪問する工場において製造現場や製造工程をその場で理解し、査察を行うことは決して容易ではない。

聴取又は当事者の同意が必要である。査察への関与について当事者の意見聴取又は同意を不要としてよいか否かに関しては、検討の余地がある。

そのため、特許権者は、何を査察対象物とするか、査察の具体的な方法等を十分に検討した上で、査察官が査察内容を理解し現場で適切に対応できるよう、十分な説明をしなければならない。

また、査察官は、査察対象となる構成要件の充足性に関する自らの見解を査察報告書に記載する。そのため、特許権者は、特許発明の技術的範囲、査察により充足性を明らかにしたい構成要件の解釈等、特許発明の内容を査察官に理解してもらう必要がある。

新たな査察制度では、査察により被疑侵害者側に生じた損害については、特許権者側は無過失でも賠償責任を負うこととしている（後述9. 参照）。査察現場の判断により、製造ラインの停止、査察対象物の分解等による不良品の発生等の可能性もあり、損害が生じた場合には、特許権者が賠償責任を負うことも考えられる。そのため、査察を行うに当たって、多大な損害の発生が予想される場合には、特許権者は、例えば製造ラインを停止してまで、査察を実施する必要があるのか、製造ラインを査察対象とする代わりに、製造マニュアルの取得、写真撮影等で代替できるか等を検討し、査察官に対して査察対象の範囲を明示すべきである。

査察官は、特許権者から説明を受けた上で、査察の対象範囲、実施方法などの意見を裁判所に述べる。

(3) 査察命令

裁判官は、特許権者により提出された査察申立書、及び、査察の事前検討後の査察官の報告内容を確認した上で、査察命令書により査察命令を発令する。なお、査察命令を発令するに当たって、必要であれば裁判官が特許権側の意見を聴取してもよい。査察命令書には、査察日時、査察場所、査察範囲、査察官の氏名等が記載される。

5. 査察の実施

(1) 事前連絡

被疑侵害者側の証拠の隠滅・改ざん・隠匿のおそれ等を回避し、査察を実効性のある制度とするために、査察官は、査察を行う数時間前（例えば2時間前）に、査察受け入れ先に連絡をする。また、特許権等の侵害訴訟の提起と同時に査察を申し立てた場合には、査察は、訴訟送達と同時に実施される。（前述2.（1）及び3.（1）参照）。

なお、被疑侵害者は、査察を受け入れるに当たって、代理人（弁護士）を立ち合わせる場合には、査察官からの査察命令の連絡から査察実行までの数時間で代理人と連絡をとることになる。

(2) 実施

査察を開始する前に、査察官は、査察受け入れ先の責任者（例えば、工場長）に、査察命令書を提示しつつ、査察制度の内容、査察対象、査察方法等を説明する。

査察官は、査察制度の留意点として査察に応じない場合の制裁（後述 8. 参照）を説明する。これにより、査察受け入れ先による、査察への積極的な協力が期待できる。

査察は、命令書で記載された範囲を限度として実施される。

6. 査察報告書

(1) 査察報告書の作成

査察官が、査察報告書を作成し、裁判官に提出する。査察報告書の主たる内容は、査察命令に対応して、査察を実施した方法と、査察対象となった構成要件の充足・非充足に関する事実及び見解となる。ここで、査察報告書の当該見解は、侵害訴訟の裁判体を拘束力するものではない。査察対象となった構成要件の充足・非充足に関する事実には、実際の温度条件・使用目的などの、構成要件と関連する周囲状況も含まれるだろう。なお、非充足の見解の場合には、実際の条件等を記載せず、特許請求の範囲外であることを示す記載（例：構成要件○に関して、△△の加熱工程は摂氏 150～200℃の範囲外の温度に設定されており、構成要件○を充足しないことを確認した。）も査察報告書に含めておくことで、当該記載については後述のマスクングがされないことが想定され、訴訟の進行を促進すると考えられる。

(2) 査察報告書のマスクング

裁判所は、査察報告書を被疑侵害者に事前開示する。

被疑侵害者は、営業秘密等の該当箇所をマスクするよう裁判所に申し立てることができ、裁判所の判断によりマスクするか否かの決定が下される。ただし、結論部分のマスクはできない。

マスクの申立ては、閲覧等制限の申立てと同様に、申立ての理由（例えば、営業秘密該当性の説明）や、マスク箇所の特定期（例：『査察報告書 8 頁 11 行目「また、」の後から同頁 13 行目「しかしながら」の前まで』など）を記載する。また、査察報告書のマスクングとともに、例えば査察報告書に査察とは無関係の事項が記載されている場合に、当該記載の削除を被疑侵害者が求めてもよいと考える。

裁判所は、必要に応じて被疑侵害者の意見を聴取する。閲覧制限申立における実務と同様に、裁判所が申立てたマスク箇所が認められるか否か心証を開示しつつ、査察申立書の修正（マスク箇所の変更・修正）を指揮することを、想定している。

被疑侵害者と裁判所との間の調整で、ある個所については削除を認めたり、またある個所については削除を認めないもののマスクを認めたり等の作業を行うことで、特許権者に送付される最終的な査察報告書が作成されるプロセスが想定される。

7. 査察報告書の特許権者への開示と当事者の対応

裁判所がマスクを認めた査察報告書が、特許権者に送付される。以下、査察報告書の内容により、想定される場合を列挙して論じる。

(1) 査察報告書の結論が非充足の見解の場合

非充足の見解である結論が記載された査察報告書を受領した特許権者は、早々に訴訟をあきらめ、請求の放棄（民訴法 266 条 1 項）をすることが考えられる。

あるいは、特許権者として、マスクされた箇所を確認した上で、査察報告書を検討したい場合（例えば、構成要件の非充足が否定的に表現されていることでは納得できず、実際の条件や使用目的等の開示が必要と考える場合）も考えられる。したがって、マスクされた部分も営業秘密等が保護される態様で特許権者側に開示できるようにするために、特許権者側に申立権を認めた「当事者参加のインカメラ手続」（後述）を導入する。そして、このインカメラ手続を秘密保持命令とセットで発令するために、秘密保持命令の発令について裁判所の裁量権を認めることとする。例えば、秘密保持命令を受けた特許権者代理人が上記インカメラ手続に参加し、マスク箇所も確認した結果、非侵害であることを納得できた場合、特許権者は請求の放棄をするであろう。一方、マスク箇所を確認したところ、侵害の可能性が否定できないと思料した場合、例えば、中間生成物の特定物質の形状がクレームで規定されており、クレーム解釈によっては侵害／非侵害の判断が変わり得る場合については、クレーム解釈について訴訟において争われると考えられる。

査察の結果に不服の場合（例えば、査察官の査察する観点が査察命令において指定された査察内容と乖離していた場合等）は、再度査察を申し立てることができる（なお、査察が複数回となる点については、裁判所は査察の要件（例えば、「査察をすることによって、被疑侵害者に著しい不利益が生じる可能性がないこと」）の判断時に考慮することになる。）。

上記「当事者参加のインカメラ手続」については、裁判所が自ら必要と認めるとき又は当事者等（特許権者（代理人も含む）又は被疑侵害者）のインカメラ手続への参加要求があり裁判所がその必要性を認めるとき（現在のインカメラ手続と同様に、「営業秘密等による非

開示の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」を条件とする。) 、特許権者側に秘密保持命令を発令した上でインカメラ手続に参加させ、マスク部分も含めた査察結果を開示する。秘密保持命令違反に対する刑事罰も特許法 200 条の 2 と同様に導入する。なお、当事者間で秘密保持契約を締結している場合等には、秘密保持命令の発令なしでインカメラ手続に参加を認める場合も考えられる。

(2) 査察報告書の結論が充足の見解の場合

充足の見解である結論が記載された査察報告書が特許権者に開示された場合には、被疑侵害者は、和解による解決を図ることが考えられる。また、被疑侵害者として、査察報告書の内容に反論がある場合には、インカメラ手続を申立て、その中で反論を行うことが考えられる。その際には、上述の当事者参加のインカメラ手続も裁判所の判断により行われ得る。

上述の(1)、及び(2)のいずれの場合においても、査察対象の構成要件以外の部分等についても訴訟がある程度進行した段階で、当事者が査察報告書について証拠の申出をすることが考えられる。裁判所は、原則当該申出に応じて、マスク部分も含めた査察結果の開示及びその開示範囲の決定をする。その際には、必要に応じて、上述の当事者参加のインカメラ手続を行う。

裁判所による査察結果の開示範囲の判断指針としては、営業秘密の漏えいと訴訟遂行上(侵害立証)の必要性との比較衡量が適切であると考え(現行の特許法105条2項インカメラ手続と類似)。

開示範囲の判断としては、1. 侵害についての裁判所の見解が肯定的な場合には、営業秘密に該当する部分も開示する、2. 侵害についての裁判所の見解が否定的な場合には、営業秘密に該当する部分は開示しない、ことが典型例と考えられる。

(3) 充足又は非充足の見解が示せない場合

査察の実施結果によっては、査察対象となった構成要件の充足・非充足の見解が示せない場合もあるだろう(例:構成要件○に関して複数回の温度測定を行ったところ、△△の加熱工程は摂氏 150~200℃の範囲外の温度の結果もあり、当該範囲内の結果もあり、温度が不定であった場合)。その場合は、査察を実施した方法及びその結果に関する事実に限って記載することになるだろう。このとき、査察対象となった構成要件に対する立証責任は、特許権者に存在するままであると考える。したがって、当該構成要件に対する立証は、従前とおりの訴訟進行の中で行われるものと想定する。

(4) 査察が拒否された場合

査察の全部又は一部分の実行が被疑侵害者に拒否され、査察ができない場合も考えられる。その際の査察報告書には、査察命令中の構成要件等の査察対象の内、どの部分について査察が拒否されたかについて記載される。訴訟については、従前とおりの進行となるが、査察を拒否した際の制裁に関しては、以下8. において後述する。

(5) 査察が不能であった場合

査察を実施しようとしたところ、対象となった工場・機械設備が無い・移転している等の事情により、査察が不能である場合も考えられる。このような場合は、査察報告書にその旨を記載することになるだろう。訴訟については、従前とおりの進行となる。

なお、この場合には、査察申立書において、対象となる工場等のみを変更して、査察を再度申立てすることも考えられる。

8. 査察に応じない場合の制裁

新たな査察制度は、被疑侵害者側が保有する情報を訴訟の初期段階で開示させて、紛争の早期解決を目的としている。紛争の早期解決には、被疑侵害者側の積極的な協力を促すことが不可欠であり、査察に応じない場合の、被疑侵害者側に対する制裁を適切に設定する必要がある。

その一方で、査察に応じない場合に被疑侵害者側に何ら制裁を科さない場合には、被疑侵害者側は査察に対して非協力的となり、新たな査察制度が有名無実化するおそれがある。

そこで、新たな査察制度では、被疑侵害者側が査察に応じない場合には、査察対象となる構成要件を充足していると推定され、当該構成要件の充足性に関する立証責任が、特許権者側から被疑侵害者側に転換することとする。

査察に応じられない事情としては、例えば、生産ラインを止めることで損害が生じる場合などが考えられる。被疑侵害者側が、このような事情を、査察受け入れ拒否の理由として主張し、その主張を制度的に認めてしまえば、査察制度の実効性が失われる可能性がある。また、裁判所が、査察受け入れ拒否の理由の有無を判断する必要があり、審理構造を複雑にする可能性がある。特に、新たな査察制度が訴状の送達と同時に行われることを想定しており、早期解決を目的としていることから、裁判所による判断事項を増やすことで、審理期間が長引くことになるようなことは避けるべきと考える。

ゆえに、上記のとおり、被疑侵害者側が査察を拒否した場合には、査察により立証したい構成要件の充足性の立証責任を被疑侵害者側に転換し、被疑侵害者側に反証を促すこと

が適切であると考える。

なお、被疑侵害者側は、査察拒否による制裁を避けるべく、査察を受け入れることで、損害が発生することも考えられる。このような場合には、被疑侵害者側は、査察に生じた損害賠償請求することを可能としている(後述9. 参照)。また、査察に応じられない理由として、営業秘密が含まれていることも考えられるが、被疑侵害者は、査察報告書の内容に対してマスクキングを要求できる(上述6.(2) 参照)。すなわち、査察に応じない場合の制裁を科すことで、被疑侵害者側への査察参加への強制力をもたせつつ、査察を受けることによる被疑侵害者側の不利益を軽減するための措置をとることで、特許権者側と被疑侵害者側のバランスを保っている。

9. 非侵害時のペナルティ

ドイツ査察制度と同様に、侵害又はそのおそれがあった場合、被疑侵害者は請求人に対し、特許権者が無過失であったとしても、査察請求によって生じた相当因果関係の範囲内の損害について損害賠償請求することを可能とする。査察によって生じた賠償請求を認めることによって、査察申立ての濫用防止が期待できる。また、査察を受ける側からすれば賠償請求できることは必須ともいえ、査察制度が受け入れられるためにも必要と考えられる。

賠償請求ができることに対しては、査察対象によっては損害額が極めて高額になることが予測され、このようなケースでは特許権者が査察申立てを躊躇し、査察制度が利用されなくなるとの批判があり得る。しかし、特許権者は、相手方の査察によるダメージを少なくしつつ、かつ、侵害立証のため必要十分な査察が行えるよう、査察内容を吟味することによって、非侵害の場合のリスクを相当程度減らすことが可能になると思われる。逆に言うると、特許権者は侵害立証に必要十分な査察内容を申立てることが求められているといえる。

ところで、パテントトロールのように、特許権のみ有し実施(物の生産又は方法の使用)をしていない特許権者にとっては、侵害立証に必要十分かつ低リスクの査察申立てをすることは困難と思われる。一方、当該特許を実施している特許権者は、当該特許に関する技術知識や経験を持ち合わせているので、侵害立証に必要十分かつ低リスクの査察申立てをすることができるだろう。このように、非侵害の場合の損害賠償請求を認めることは、パテントトロール対策として機能することも期待できる。

V. 想定事例

V. では、理解を深めるために想定される事例について、査察の申し立てから、査察の

執行までの具体例を2つ以下に示す。

1. 事例1

(1) 想定特許権の概要

(i) 本件発明の概要

燃料電池スタックのセパレータの気密性を確保するためのガスケットにおいて、接着不良が生じると、燃料電池全体のシール不良となり、歩留まりが低下する。そこで、本来のガスケットの外側に、検査用のガスケットを設ける。製造ラインにおいて2つのガスケットをセパレータに接着した後、検査用ガスケットを用いて接着状態の良否を判定する。接着状態が良好と判定された接合体のみを用いて最終製品を製造することで、製品の歩留まりを向上させることができる。

(ii) 特許請求の範囲の記載

流体流路領域を囲むシールラインを形成するガスケットを備えるセパレータの外周部に検査用ガスケットを設ける工程と、
検査用ガスケットに外力を付与して接着状態を評価する工程と、
評価結果が良い場合に、セパレータと膜電極接合体とを積層する工程と、
を備える、燃料電池の製造方法。

(2) 特許権等の侵害訴訟提訴前の検討

被告の最終製品に検査用ガスケットは含まれない。完成前に除去されている可能性があり、侵害の存否についての確証はない。ただし、被告の工場からの廃棄物を解析したところ、検査用ガスケット及びセパレータ材料と思しき破片が発見された。本件発明は、製造工程の歩留まり向上をもたらす重要技術である。競合他社である被告において本件発明が使用されているか否かは、事業戦略上重要な意味を持つ。

(3) 特許権等の侵害訴訟提訴と同時の査察申立て

<訴状>

(i) 請求の趣旨

- ・ 被告は、別紙被告方法目録記載の製造方法を使用して燃料電池を製造してはならない。
- ・ 被告は、別紙被告物件目録記載の燃料電池を譲渡してはならない。
- ・ 被告は、別紙被告物件目録記載の燃料電池を廃棄せよ。

(ii) 被告方法目録

以下の①から⑤により燃料電池を製造する方法。

- ①燃料ガス及び酸化剤ガスを通流させるための流路が形成され、流路領域の周縁に第1 Oリングが接着され、さらにその外側に第2 Oリングが接着された、セパレータ材料を用意する。
- ②第2 Oリングを器具でつまんではがす。
- ③第2 Oリングとセパレータ材料との接着部分で剥離が生じた場合には接着状態を不良と判定する。一方、第2 Oリングの本体部分で破断が生じた場合には接着状態を良好と判定する。
- ④接着状態が良好と判定されたセパレータ材料のみを選択し、第1 Oリングにより流路領域がシールされた燃料電池を得る。

(iii) 被告製品目録

商品名「FC-100」なる燃料電池。

< 査察申立書 >

(i) 査察の必要性

被告の最終製品には、セパレータにガス流路は形成されているものの、検査用ガスケットは確認できない(甲第1号証)。しかし、検査用ガスケットを含むセパレータ周縁部が製造工程において切除されている可能性がある。最終製品からは、製造時に検査用ガスケットを用いた接着状態の評価が行われているかを把握することができない。よって、査察により製造工程の実態を確認する必要がある。

(ii) 技術的範囲に属していない明白な理由がないこと

被告の工場からの廃棄物を回収して分析したところ、最終製品のセパレータ及びガスケットとそれぞれ同一材料からなる、セパレータ周縁部と検査用ガスケットと思しき破片が

確認された(甲第2号証)。かかる破片が、被告の最終製品の製造ラインに由来すること、及び検査用ガスケットを用いたガスケットの接着状態の検査が行われていることを確実に裏付ける証拠はない。しかしながら、当該工場では被告製品「FC-100」のみが製造されていると思われること、材料の同一性等にかんがみれば、検査用ガスケットである可能性は否定できない。すなわち、技術的範囲に属していない明白な理由は存在しない。

(iii) 査察対象地

神奈川県藤沢市〇〇〇所在の被告工場

(iv) 査察に当たっての留意点

特に下記の点について留意して査察を行うこと。

- ① 被告製品「FC-100」の製造ラインにおいて、最終製品に含まれるガスケット(第1 Oリング)の外側に検査用ガスケット(第2 Oリング)が設けられているか否かを確認し、作業の状況を写真ないし動画により保全する。
- ② 検査用ガスケット(第2 Oリング)を用いた検査はどのように行われているかを確認し、作業の状況を写真ないし動画により保全する。
- ③ 被告製品「FC-100」の製造マニュアル、うち特に検査用ガスケット(第2 Oリング)を用いた検査のマニュアル部分、を写真により複製する。
- ④ 甲第2号証の破片の発生原因を特定する。
- ⑤ 2時間以上の工場の操業停止が必要な査察は不要とする。

(4) 裁判所による査察官の選任と査察のポイントの確認

裁判官が、査察命令を発令することが妥当と判断したら、裁判官は技術分野等を参考に査察官を選定する。

その後、査察官の顔合わせ、打ち合わせを行い、査察日を決定する。

顔合わせでは、裁判官、査察官と共に、訴訟資料の確認、査察場所及び査察方法について確認する。

打ち合わせにより合意された、査察のポイントは、以下のとおりである。なお、査察命令書にも同様の記載がされる。

- ① 製造の中間段階にあるセパレータにおいて、最終製品が備えるOリングの他に、さらにその外側に別個のOリング(製造工程の後段階で除去される)が設けられているか否か。

- ② 当該別個のOリングを用いて、最終製品が備えるOリングの接着状態の検査が行われているか否か。
- ③ ①及び②が否である場合、甲第2号証の破片の発生原因。
- ④ なお、製造工程の確認、撮影等に当たっては、受入側の操業に過度の負担とならないよう留意する。具体的には、製造マニュアル、検査マニュアル等により侵害の成否が十分に確認でき、かつ製造工程の確認、撮影により2時間以上の工場の操業停止が余儀なくされる場合には、操業を停止させて製造工程を現認しなくてもよい。

(5) 訴状送達と同時の査察執行

被告本社への訴状送達を電話等で確認したらすぐに、査察官3名により、被告の工場へ立ち入り、査察を開始する。

工場長に対し、営業秘密を理由に査察を拒否することはできないが、査察報告書の内容に対してマスキングを要求できること、査察による操業停止等により過度の負担がかかることと査察官が認める場合にはできる範囲の査察とすること、査察に応じない場合には査察対象の構成要件の充足性の立証責任が、被告に転換されること、査察により生じた損害は、損害賠償請求できることを説明する。

- (i) 「FC-100」の製造マニュアル、検査マニュアル等の開示を要求と内容確認。
- (ii) マニュアル類の確認。マニュアルがない場合には(iii)現場確認へ。
 - (ii A) 製造マニュアルには第2 Oリングについて記載がない場合には、(iii)現場確認へ。
 - (ii B) 製造マニュアルに第2 Oリングを用いたシール不良検査の記述あり。→マニュアルの撮影後、(iii)現場確認へ。
 - (ii C) 製造マニュアルに第2 Oリングを用いた接着不良検査の記述ある場合、マニュアルの撮影後、(iii)現場確認へ。
- (iii) 現場確認。
 - (iii A) 製造ラインはオートメーション化されている。製造ラインのコンベアを停止し、かつカバーを取り外す等の処置をしないと製造工程を確認できない。工場長により、かかる査察を行えば半日以上操業を停止することになり、受け入れがたいとの説明があった。査察命令書によると、「2時間以上の操業の停止が余儀なくされる場合には、操業を停止させて製造工程を現認しなくてもよい」とのことであったため、甲第2号証の破片を提示し、発生場所を確認・撮影。破片の発生原因について工場長からの聞き取りの後、査察終了。
 - (iii B) 製造ラインは手作業。そもそも第2 Oリングなし。甲第2号証の破片は、不良品の第1 Oリングに由来することを確認。歩留まり率は営業秘密である旨の工場長からの

- 申立てがあったが、単一の不良品について静止画で保存するのみであり、歩留まり率の公開にはつながらない旨を説明。破碎処理の工程を撮影（静止画）し、査察終了。
- (iiiC) 製造ラインは手作業。第2 Oリングはシール状態の検査（第1 Oリングと第2 Oリングとの間の空間にガスを注入し、ガス漏れの有無を確認する）に用いられていることを確認。第2 Oリングの使用目的は営業秘密である旨の工場長からの申立てがあったが、適正な手続なしに原告への開示は行わない旨を説明。シール検査工程を撮影し、査察終了。
- (iiiD) 手作業により製造されている。第2 Oリングは第1 Oリングの接着状態の検査に用いられていることを確認。第2 Oリングへの外力の加え方は営業秘密である旨の工場長からの申立てがあったが、適正な手続なしに原告への開示は行わない旨を説明。接着状態の検査工程を撮影し、査察終了。

2. 事例2

(1) 想定特許権の概要

(i) 本件発明の概要

光ディスクに記録されたデータの読み取りあるいは書き取りの際には、高速回転させたディスクの所定の位置にレーザ光の焦点を合わせる。このとき、光ディスク全体の平面度が悪いと、レーザ光の焦点を所定の位置に合わせることができず、データの読み取り又は書き取りに際して誤りが生じ易い。したがって、光ディスクの製造に際しては、最終製品として光ディスクに反り、歪みのないものが求められる。樹脂成形された複数の基板が貼り合わせる前の基板の経時的な変形により、光ディスクが変形する。特に、樹脂成形直後の基板は高温で乾燥状態になっていると、基板の周辺環境から湿気を吸い易く、基板が吸湿するにつれて基板が変形する。

本件発明は、以下 (ii) 本件発明の構成要件のとおり製造することで、基板の反りを抑制できる。

(ii) 本件発明の構成要件

- 貼り合わせ型光ディスクの製造方法であって、
- (1) 少なくとも一方が片側主表面に凹凸を有する1対の基板を透明樹脂から成形する工程、
 - (2) 該凹凸を有する片側主表面に金属薄膜を形成する工程、及び
 - (3) 金属薄膜が内側に位置するように1対の基板を積層して基板間に供給した接着剤によ

り基板を接合する工程を含んで成り、

工程(1)の後、基板の吸湿量が0.1重量%以下であり、かつ成形された基板と環境との温度差が5℃以下になるまで基板を降温する待機処理を実施した後に、工程(2)を実施し、

成形は、基板の表側の面を形成する金型部分の温度と、基板の裏側の面を形成する金型部分の温度との温度差を6℃以上、10℃以下の範囲に設定して実施することを特徴とする製造方法。

(2) 特許権等の侵害訴訟提訴前の検討

(i) 最終製品の検討

被告の最終製品である光ディスクは、貼り合わせ型光ディスクであって、ポリカーボネート樹脂で成形された複数の透明基板の片面に凹凸面がそれぞれ形成されており、凹凸面の表面にはアルミの半透明金属膜が形成され、金属膜が内側に位置するように半透明の接着剤で接合されている。

(ii) 被告の最終製品(光ディスク)の評価

市販の光学式のディスクの変形量測定装置を用いて、光ディスクの反り量を測定した。測定条件は、本件特許権の実施形態記載の条件のとおり、環境温度(80℃)、相対湿度(85%)、期間(4日)とした。10枚のディスクの試験前後の反り角の変化量を測定したところ、平均値 Δt は、+0.20°であった。本件発明の同条件下の評価結果は、反り角の変化量：+0.19°である。光ディスクは本件発明と同程度の平面度が実現されている(明細書に記載の評価方法)。

(iii) 被告発行の情報誌の情報

被告の最終製品である光ディスクからは、光ディスクの製造工程を特定することはできなかったが、被告による定期発行の情報誌(〇〇社技術ジャーナル9月号:2002年9月24日発行、12頁~15頁)には、光ディスクの製造方法として以下の記載がある。

- ・ポリカーボネート樹脂製の基板を射出成形により形成した。射出成形の金型は、基板の表面側を形成する面に凹凸を設けている。また、基板の表面側に位置する金型と、基板の裏面側に位置する金型に、温度差が生じるように温度条件を規定している。温度差は

3℃以上 9℃以下の範囲である。

- 射出成形の後の基板に対して、基板の吸水を防ぐために、基板成形の工程後、金属膜の蒸着工程までの基板搬送を閉空間で行い、さらに成形直後の基板温度を環境温度に近づけるべく、基板搬送に冷却装置を設置している。搬送条件として、基板における吸水率を 0.05 重量%以下とし、蒸着工程直前の基板温度と環境温度との温度差を 3℃以下にする。
- 蒸着工程では、基板の凹凸面にアルミの金属膜を形成する。さらに、アルミ金属膜の表面に、保護膜として硫化亜鉛の層を形成する。
- 蒸着工程後の2つの基板に対して、互いの金属膜が向き合うように基板を貼り合わせる。
- 上記情報誌の筆者である〇〇氏は、最終製品である光ディスクの製造工場（愛知県半田市〇〇所在）を勤務地とする開発者である。

(iv) 本件発明と被告方法との対比

被告方法は、最終製品からはすべての工程を特定することはできないが、被告発行の情報誌を考慮すると、基板成形時の、基板の表面と裏面との間の温度差以外は、被告の方法は本件発明の各構成を充足している。また、温度差の範囲は、本件発明では 6℃以上 10℃以下とし、被告は 3℃以上 9℃以下としており、一部の温度範囲が重複している。よって、被告が本件特許を侵害している可能性は十分にある。

(3) 特許権等の侵害訴訟の提訴と同時の査察申立て

<訴状>

(i) 請求の趣旨

- 被告は、別紙被告方法目録記載の製造方法を使用して光ディスクを製造してはならない。
- 被告は、別紙被告物件目録記載の光ディスクを譲渡してはならない。
- 被告は、別紙被告物件目録記載の光ディスクを廃棄せよ

(ii) 被告方法目録

以下の (a) から (e) により光ディスクを製造する方法。

- (a) 基板の表面側に位置する金型と基板の裏面に位置する金型を準備する。1 対の金型のうち、少なくとも一方の金型の表面が、基板の一方の面に対して凹凸面が形成されるように、凹凸状になっている。1 対の金型を用いて、板状の樹脂製基板を成形する。

- (b) 基板の凹凸面の表面に金属薄膜を形成する。
- (c) 金属膜が内側に位置するように1対の基板を、接着剤を介して積層して、1対の基板を接合する。
- (d) (a)の成形工程と(b)の薄膜形成工程との間で、基板の吸湿量を0.1重量%以下としつつ、かつ、(a)の成型工程後の基板と環境との温度差が5℃以下とする。
- (e) (a)の成型工程では、基板の表面に位置する金型の温度と、基板の裏面に位置する金型の温度との温度差を6℃以上10℃以下の範囲に設定する

(iii) 被告製品目録

商品名「ABC-1000」なる光ディスク

<査察申立書>

(i) 査察の必要性

被告の最終製品は本件発明と同様の基板構成であって、最終製品の特性評価（反り角変化量）は、本件発明と同様の結果が得られている（甲第1号証及び甲第2号証）。また、最終製品の製造方法を記載した書証では、成型時における1対の基板の温度差の条件以外は、本件発明と同様の工程及び条件で、最終製品を製造していることが記載されている。また、成型時における1対の金型の温度差の条件も、一部の範囲で本願発明の条件と重複している（甲第3号証）。しかしながら、最終製品及び甲第3号証からは、製造時に、甲第3号証の方法を実施しているか確認できず、特に成型時における1対の金型の温度差の条件を把握することができない。よって、査察により、製造工程の実態を確認する必要がある。

(ii) 技術的範囲に属していない明白な理由がないこと

被告の最終製品の製造方法に関する情報誌は被告により発行されたものであり、当該情報誌記載の製造方法は、基板成形工程における金型の温度差以外で、本件発明と同じ工程を有している。また、基板成形工程における金型の温度差について、当該情報誌記載の温度範囲は、本件発明の温度範囲と一部重複している。また情報誌の記事内容の著者は、被告の製造工場に勤務する従業員である。さらに、被告の工場は、被告製品「ABC-1000」のみを製造していること、基板構造も同一である。これらの事情をかながみると、技術的範囲に属していない明白な理由は存在しない。

(iii) 査察対象地

愛知県半田市〇〇所在の被告工場

(iv) 査察に当たっての留意点

特に下記の点について留意して査察を行うこと。

- ① 被告製品「ABC-1000」の製造ラインにおいて、
工程 (a) : 金型を用いた樹脂成型により基板を成形する工程
工程 (b) : 基板の凹凸面に金属膜を形成する工程
工程 (c) : 接着剤を用いて1対の基板を接合する接合工程
が行われているか否かを確認し、写真ないし動画により保存する。
- ② 工程 (a) による成型直後の基板の重量と、工程 (b) による金属膜の形成前の基板の重量を測定する。
- ③ 工程 (b) による金属膜の形成前の基板の温度、及び、環境温度を確認する。
- ④ 工程 (a) で使用される、基板の表側の金型の温度と、基板の裏側の金型の温度を確認する。
- ⑤ 被告製品「ABC-1000」の製造マニュアル、うち特に工程 (a) から工程 (c) までの製造マニュアル部分、を写真により複製する。
なお、基板温度又は基板重量を測定する測定器は、原告側で査察前に準備することが可能である。
- ⑥ 被告側から明示的な拒否の意思表示がない限り、工場の操業を長時間停止しなければ査察できない等の事情があっても、査察を行う。

(4) 裁判所による査察官の選任と査察のポイントの確認

裁判官が、査察命令を発令することが妥当と判断したら、技術分野等を参考に査察官を選定する。

その後、査察官の顔合わせ、打ち合わせを行い、査察ポイントを確認する。

査察ポイントは以下のとおりである。なお、査察命令書にも同様の記載がされる。

- ① 被告製品「ABC-1000」の製造ラインにおいて、工程 (a) ~ 工程 (c) が行われているか確認
- ② 工程 (a) 後のサンプル基板 A と、工程 (b) 前のサンプル基板 B を抽出して、各サンプル基板の重量を測定する。
- ③ サンプル基板 B の温度を確認する。

- ④ 工程(a)を行う成形機において、基板上面側の金型の設定温度、及び、基板下面側の金型の設定温度を確認する。
- ⑤ 製造工程の確認、撮影等に当たっては、いかなる理由があっても査察を行うこと。ただし、製造マニュアル等により、上記①～④のポイントを確認できる場合には、操業を停止させて製造工程を確認しなくてもよい。

(5) 訴状送達と同時の査察執行

査察官3名は、訴状送達と同時に被告の工場へ立ち入り、査察を開始する。

工場長に対し、営業秘密を理由に査察を拒否することはできないが、査察報告書の内容に対してマスキングを要求できること、査察による操業停止等により過度の負担がかかることと査察官が認める場合にはできる範囲の査察とすること、査察に応じない場合には査察により立証したい構成要件の充足性の立証責任が、被告に転換されること、査察により生じた損害は、損害賠償請求できることを説明する。

- (i) 製造マニュアルの確認をする。
 - (ii) 製造工程の現場確認をする。
 - (iii) サンプル基板Aの温度及びサンプル基板Bの温度を確認する。
 - (iv) サンプル基板Bの重量を確認する。
 - (v) 基板成形機において、基板上面側の金型の設定温度、及び、基板下面側の金型の設定温度を確認する。
- (iiiA、ivA) 工場長より「金型を用いた樹脂成型により基板を形成する工程(工程a)から、基板に金属膜を形成する工程(工程b)まで」は、トンネル状の空間内に基板を自動搬送するシステムになっているため、基板を取り出すためには、ラインを長時間止める必要があるとの説明があった。しかしながら、査察命令書によると、「いかなる理由があっても査察を行うことと」であったため、工場長の同意を得たうえで、ラインを停止し、工程(a)後のサンプル基板Aの重量と、工程(b)前のサンプル基板Bの重量、温度と、工程(a)を行う成形機において、基板上面側の金型の設定温度、及び、基板下面側の金型の設定温度を測定する。
- (iiiB、ivB) 工程aから工程bまでの基板の搬送は、湿度及び温度管理された部屋で行われており、搬送ラインから基板を取り出すことは可能である。工場長に断りを入れた上で、基板を抽出する。サンプル数は数個。査察官が持参した測定器を用いて、サンプル基板の温度及び重量を測定。また室内の温度(環境温度)も測定し、査察終了。
- (vA) 基板上面側の金型の設定温度、及び、基板下面側の金型の設定温度を確認したところ、基板上面側の金型の設定温度は90℃であり、基板下面側の金型の設定温度は98℃

であった。基板成形機における金型設定温度の表示ディスプレイを撮影する。

(vB) 基板上面側の金型の設定温度、及び、基板下面側の金型の設定温度を確認したところ、基板上面側の金型の設定温度は 90℃であり、基板下面側の金型の設定温度は 93℃であった。基板成形機における金型設定温度の表示ディスプレイを撮影し、査察終了。

VI. まとめ

1. 新たな査察制度の概要

第一に、新たな査察制度（以下、本件査察制度）では、紛争の早期解決の要請に留意している。具体的には、訴状の送達と同時の査察実行を可能とし（前述Ⅳ. 5）、査察報告書のうち、営業秘密の部分を除いた部分は、早期に特許権者側に開示する（前述Ⅳ. 6 及び 7）。また、査察報告書は、特許発明の所定の構成要件の充足性に関する査察官の見解を含む（前述Ⅳ. 4 及び 6）。さらに、査察官として特許法及び関連技術に関する十分な知識と経験を有する者を選任する（前述Ⅳ. 4）ことで、仮に非充足で非侵害との結論になった場合に、（秘密保持命令を受けて営業秘密の開示を受けるまでもなく）特許権者側が納得感を持って訴訟を取り下げ、あるいは和解による解決を図ること等が期待される。

第二に、本件査察制度では、特許権者側からの要請にも留意している。具体的には、被疑侵害者により査察受入が拒否された場合に、査察対象となる構成要件については充足するとの推定がされ、被疑侵害者側が非充足についての立証責任を負う（前述Ⅳ. 8）²⁴。これにより、被疑侵害者側が保有する情報に対し、侵害判断に必要な限度で、早期に開示させる。また、訴状の送達と査察の開始とは同時に行えることとした（前述Ⅳ. 2、3 及び 5）。これにより、証拠の隠滅・改ざん・隠匿などの可能性が低くなる。さらに、査察官の選任は裁判所の権限とし、候補者は裁判所調査官、審判官、弁理士等とした（前述Ⅳ. 4）。また、査察官は、査察対象となる構成要件の充足性について、自らの見解を査察報告書に記載する（前述Ⅳ. 6 及び 7）。これらの手当てにより、特許権者側への開示に至らなくても、侵害の成否につき納得感のある結論が得られることが期待される。

第三に、本件査察制度では、被疑侵害者側からの要請にも留意している。具体的には、査察の申立ては侵害訴訟の提起を条件とした（前述Ⅳ. 2 及び 3）。また、査察により被疑侵害者側に生じた損害については、特許権者側が無過失でも賠償責任を負うこととした（前述Ⅳ. 9）。これにより、パテントトロール等による制度の濫用を抑制している。また、査察報告書については、事前に被疑侵害者側との間で開示範囲を調整した上で特許権者側に

²⁴ 被疑侵害者側の負担が重過ぎるという意見がありうるが、濫用防止につき適切な配慮をすることで、かかる負担は適正化できると考える。具体的には、濫用防止のため、査察の申立ては侵害訴訟の提起を条件とし（前述Ⅳ. 2、3参照）、査察により被疑侵害者側に生じた損害については、特許権者側が無過失でも賠償責任を負うこととする（前述Ⅳ. 9参照）。

開示する(前述Ⅳ. 6)。また、査察報告書中、非開示とされた部分を特許権者側に開示する場合には、秘密保持命令及びインカメラ手続を円滑に利用できるように、秘密保持命令については裁判所の裁量権を、インカメラ手続については当事者側の申立権を認めることとした(前述Ⅳ. 7)。以上の手当てにより、営業秘密が適切に保護されることが期待される。

第四に、本件査察制度では、裁判所側からの要請にも留意している。具体的には、刑事罰や真実擬制ではなく、被疑侵害者により査察受入が拒否された場合に、査察対象となる構成要件については充足が推定され、被疑侵害者側が非充足についての立証責任を負うこととした(前述Ⅳ. 8)。制裁を適度なものとするこゝで、円滑な運用が可能になると期待される。また、査察は当事者とは利害関係のない公平な第三者によることとし(前述Ⅳ. 4及び6)、査察報告書に記載される構成要件充足性の見解は裁判所に対し拘束力を有せず、かつ、適切なマスキングを付した報告書の特許権者側への開示やマスキングされた査察報告書に対する当事者参加のインカメラ手続と、証拠の申出に対する査察報告書の開示範囲の決定とのタイミングをずらすことで、早期の心証開示を防止する制度とした(前述Ⅳ. 6及び7)。これにより、査察の実行や査察報告書の開示による裁判所の心証開示を回避している。

以上のように、本研究が提案する新たな査察制度は、紛争の早期解決を目的として、各訴訟関係者の利益および円滑な運用に十分な配慮がされている。

2. 課題と展望

本稿では、特許等の侵害訴訟における我が国の現行の証拠収集制度の問題点を整理し、新制度に求められる条件を抽出したうえ、ドイツ査察制度を参考にしつつ、新たな査察制度を検討し提案した。具体的かつ現実的な提案とすべく、査察制度が運用されるシーンごとに検討を試みたが、想定されるケースを全て網羅できたわけではない。例えば、本稿では被疑侵害者に対する査察を検討対象としたが、第三者に対する査察をどうするかについては、今後の課題である。大局的な観点を保ちつつ、各論点の精緻化を試みる必要があると考えられる。

本件査察制度は、上述のとおり、紛争の早期解決の要請に留意しつつ、当事者たる特許権者及び被疑侵害者、並びに本件査察制度を運用する裁判所にも配慮した制度設計となっており、新たな証拠収集制度として積極的な活用が期待できる。本件査察制度を導入することによって、方法特許、製造方法特許、中間体特許等の特許権に基づく侵害訴訟において、侵害立証の困難性を相当程度緩和することができる。また、本件査察制度が導入された場合、特許出願動向についても、侵害立証の困難性から特許出願を抑制していた方法発明等についても出願を行う変化が起こる可能性がある。さらに、本件査察制度は、侵害訴訟の

比較的早い段階で争点となる構成要件の充足性が明確化され、不必要な紛争・審理が回避され得るし、査察制度の実施を背景とした訴訟以前の和解も促進され得るので、訴訟経済の点からも有益である。また、本件査察制度の導入は、証拠収集制度について国際調和にも適い、日本の特許権の権利行使について国際水準の環境が整備されるのみならず、日系企業等が新たな証拠収集制度への経験を蓄積し、国際的な企業活動において、各国の証拠収集制度への対応力を向上させていくことが期待される。このように、本件査察制度は、我が国の方法特許等における特許侵害訴訟の積極的な利用や、特許出願の促進が期待できる制度であり、ひいては特許権行使の機会が適切に保障され、我が国における発明の保護と利用、産業の発展がより一層に促進され、国際調和に適う制度になり得ると考えられる

以上