

特許法等の一部を改正する法律（令和元年5月17日法律第3号）

—施行期日：2020年（令和2年）4月1日—

第198回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が2019年11月1日に閣議決定された。附則第1条本文において定める施行期日は2020年（令和2年）4月1日である。

今回の改正は、意匠法の大幅な改正と、特許法の損害賠償額の見直しに関する改正と、を含む。以下、主要な改正については背景も交えながら、改正の概要を説明する。

I. 特許法

1. 専門家による現地調査（査証）の創設

「背景」

特許権侵害は、他の財産権侵害と比較して、侵害容易性、立証困難性及び侵害抑止困難性という特殊性を有する。このような特殊性を考慮して、侵害者による「侵害し得」とならないような特許侵害訴訟制度の見直しが求められている。先進国の訴訟制度に目を向けると、米国のディスカバリー制度（連邦民事訴訟規則第26条（a）、第34条（a）等）、英国のディスクロージャー制度（民事訴訟規則第31部）及び査察制度（民事訴訟規25.1(1)(d)）、ドイツの査察制度（特許法第140c条）といった証拠収集システムが見受けられる【注1】。

日本は、米国、中国（2019年11月3日現在では導入予定）、韓国及び台湾の制度にあるような懲罰的損害賠償を導入することについては、なお検討を要するが、証拠収集システムについての充実を急務と考え、本改正に至った。

「概要」

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、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し又は管理する書類・装置その他の物について証拠の収集が必要であると認められる場合に、査証人（中立な技術専門家）に対し、査証を命ずることができる（特許法第105条の2等）。

（a）査証命令の要件

査証を命ずる要件は、厳格に規定されている（特許法第105条の2第1項）。

- ・侵害訴訟の当事者の申立てがあること
- ・侵害行為の立証に証拠の収集が必要であると認められること
- ・侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められること
- ・査証の申立人が自ら又は他の手段によっては証拠の収集ができないと見込まれること

- ・当事者の負担が過度にならないこと

(b) 公公平性・秘密性の担保

査証の公平性および査証報告書の内容の秘密性を担保するために、いくつかの規定が設けられている（特許法第105条の2の3、同法第105条の2の6～8、同法第200条の2）。

- ・当事者は、誠実な査証を妨げる事情があれば、査証人を忌避できる。
- ・査証を受けた当事者は、査証報告書の写しの送達を受けた日から2週間以内に、査証報告書の全部または一部を、査証の申立人に開示しないことを申し立てることができる。
- ・裁判所は、申立人への非開示の申し立てに正当な理由があると認める場合には、非開示の決定を行うことができる。
- ・非開示の決定には即時抗告ができる。
- ・当事者以外の閲覧等は原則禁止。
- ・査証人又は査証人であった者は、査証に関して知得した秘密事項について証人尋問を受ける場合に、その証言を拒むことができる。
- ・査証人又は査証人であった者が査証に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用したときは、懲役または罰金に処される。

(c) 査証の強制力

査証は、一定の強制力をもち、これを拒む場合には申立人側に有利となり得る（特許法第105条の2の4第4項、同法第105条の2の5）。以下にポイントを挙げる。

- ・査証を受ける当事者は、査証人および執行官に対して必要な協力をしなければならない。
- ・査証を受ける当事者が査証人の工場等への立入り等の裁判所から許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なく応じないときには、裁判所は、申立人の主張を真実と認めることができる。

2. 損害賠償額算定方法の見直し

「背景」

特許権侵害による権利者の逸失利益の立証の困難性に鑑みて、特許法第102条は、損害額の推定規定を設けている（第1項及び第2項）。同法第102条第1項は、1998年（平成10年）改正法により導入された規定であり、「侵害者の利益＝権利者の損害」と推定する同条第2項に基づく推定規定とは別に、侵害者の譲渡数量に特許権者の利益率を乗じて得た額を逸失利益として推定する旨を規定している。

しかし、同法第102条第1項は、権利者側の生産等の能力に応じた額を超えない範囲

とする「ただし書き」を有する。このため、一旦は推定された損害額に対して、侵害者側の反証によって、侵害者の譲渡数量に特許権者の利益率を乗じて得た額の覆滅が認められる。加えて、かかる覆滅が認められた部分について同法第102条第3項のライセンス料相当額を認めない判決が多く（特に、平成18年知財高裁判決の椅子マッサージ機事件以降、ライセンス料相当額を重畳的に認めない判決がほとんどである）、権利者側にとって満足感のある損害額に至らないケースが少なくなかった。

一方、特許権侵害訴訟において損害額として最低限認められるライセンス料相当額については、被告外の実施希望者との間で締結されるライセンス料を参考にして認定されることが多く、低額に抑えられており、いわゆる「侵害した者勝ち」の状況があった。

今回は、上記背景を踏まえて、以下の（1）および（2）の2項目について改正を行つた。

「概要」

（1）権利者の生産等の能力を超える部分の損害認定

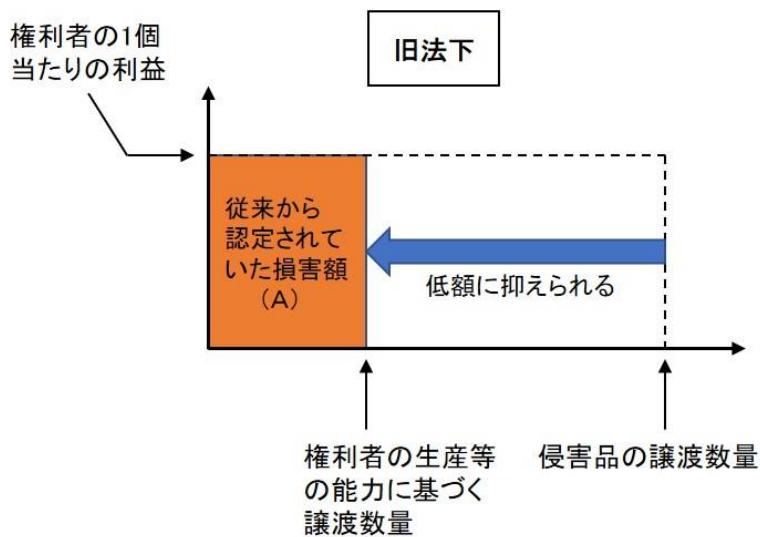
特許権者又は専用実施権者は、侵害者に損害賠償請求する場合において、侵害行為を組成した物を譲渡したときには、

（A）侵害が無ければ権利者が販売できたであろう物の単位数量当たりの利益額×侵害者の譲渡数量（権利者の実施能力を超えない量に制限）で算出される額（特許法第102条第1項第1号）と、

（B）上記（A）でいう侵害者の譲渡数量の内で権利者の実施能力を超えた量に対して侵害者による特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額（特許法第102条第1項第2号）

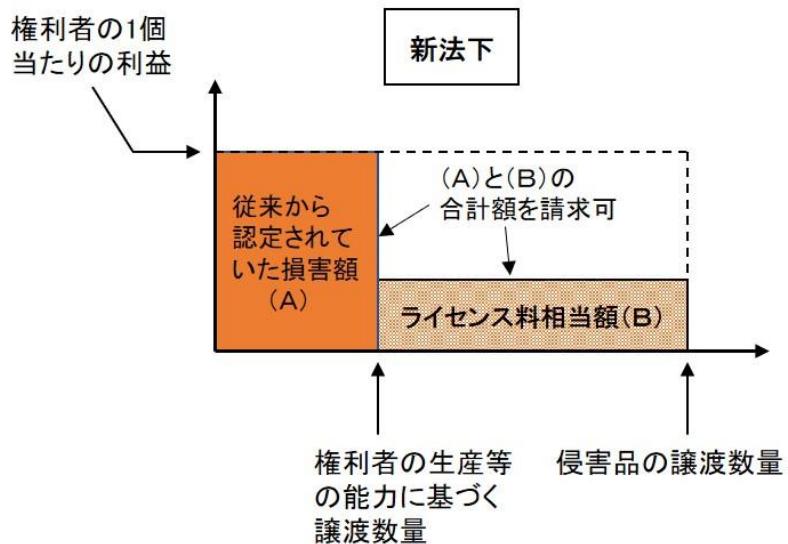
の合計額を、損害額とすることができます（特許法第102条第1項）。

改正前の裁判所の判決【注2】【注3】【注4】によれば、下記の「従来から認定されていた損害額（A）」を権利者の損害額と認定された場合、権利者の生産等の能力を超えた部分についてはライセンス料相当額の請求も認められず、中小・ベンチャー企業が権利者であって、侵害者が権利者より大きな企業の場合には、権利者の生産等の能力が低いために、損害額も低く抑えられていた（下図の「旧法下」を参照）。



しかし、今回の改正により、権利者の生産等の能力を超えた部分については、侵害者にライセンスを供与した部分とみなし、ライセンス料相当額（B）を併せて請求できることにした。この結果、権利者は、「従来から認定されていた損害額（A）」+「ライセンス料相当額（B）」の合計額を請求できることになる（下図の「新法下」を参照）。

なお、本規定は、実用新案法、意匠法及び商標法にも準用される（実用新案法第29条、意匠法第39条及び商標法第38条）。



（2）ライセンス料相当額の増額化

裁判所は、特許法第102条第1項第2号および第3項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するにあたっては、特許発明の実施の対価について、特許権又は専用実施権の侵害があったことを前提として侵害者との間で合意すると

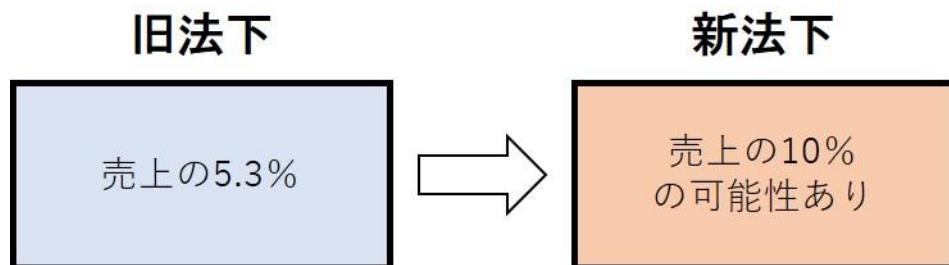
したならば得ることとなる対価を考慮できる（特許法第102条第4項）。

今までの裁判例では、特許法第102条第3項のライセンス料相当額を認定する場合、業界全体若しくは特定の技術分野の平均値を使う例、あるいは現実に特許権者若しくは専用実施権者が他者にライセンスを供与している場合にはそのライセンスの対価を使う例が見受けられた。企業へのアンケートによれば、一般的なライセンス料の化学系産業の平均値は、5.3%である【注5】。

一方、令和元年の二酸化炭素含有粘性組成物事件の知財高裁大合議判決は、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき実施工率は10%を下らないものと認めるのが相当である旨、を判示している【注5】。

今回の改正は、侵害を前提とした対価を考慮するとの規定を設けており、売上に対する10%をライセンス料相当額と認定できる可能性は十分にある（下図を参照）。

なお、本規定は、実用新案法、意匠法及び商標法にも準用される（実用新案法第29条、意匠法第39条及び商標法第38条）。



<参考>

- [注1] [実効的な権利保護に向けた 知財紛争処理システムの在り方（平成31年2月
産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会）](#)
- [注2] [知財高裁平成18年9月25日判決（平成17年（ネ）第10047号）【椅子
式エアーマッサージ機事件】](#)
- [注3] [知財高裁平成24年1月24日判決（平成22年（ネ）第10032号、平成2
年（ネ）第10041号）【ソリッドゴルフボール事件】](#)
- [注4] [知財高裁平成23年12月22日判決（平成22年（ネ）第10091号）【重
金属固定化処理剤事件】](#)
- [注5] [知財高裁大合議判決令和元年6月7日判決（平成30年（ネ）第10063号）
【二酸化炭素含有粘性組成物事件】](#)

I I . 意匠法

1. 保護対象の拡充

「背景」

近時の I o T およびクラウドサービスの普及に伴い、G U I 、およびクラウドを介して提供される画像を、物品から独立して保護するのが適切である。

また、昨今、モノのデザインのみならず、コトのデザインを重視する観点から、店舗デザインに投資して独創的な意匠を凝らし、ブランド価値を創出して製品・サービス等の付加価値や競争力を高める事例が見られるようになっている。建築物についても、ブランド価値の創出の観点から、デザインの重要性が高まっている。さらに、オフィス家具・関連機器を扱う企業が、自社の製品を用いつつ特徴的な オフィスデザインを設計し、顧客に提供する事例が生じている [注 1]。

米国および欧州では、すでに、物品から離れた G U I および画像（画像デザイン）、及び不動産・店舗の内装（空間デザイン）についても意匠の保護対象としており、日本も国際調和の観点から上述の画像デザイン及び空間デザインを保護対象にすることが求められている。

「概要」

保護対象として、物品に記録・表示されていない画像、建築物の外観・内装のデザインを新たに加える。

(新しい保護対象)

- ・ ネットワークを通じて提供される画像（意匠法第 2 条、同法第 8 条）
- ・ 道路に投影された画像（意匠法第 2 条、同法第 8 条）
- ・ 建築物の外観（意匠法第 2 条、同法第 8 条）
- ・ 建築物の内装（意匠法第 8 条の 2 ）

(参考) 外国における画像、建築物及び店舗内レイアウトの登録例



欧州における画像の登録例

欧州意匠登録No. 001614389-0001

* 出典元： EUIPO



欧州におけるウェブサイト画像の登録例

欧州意匠登録No. 001301600-0013

* 出典元： EUIPO



WIPOにおける建築物の登録例

国際意匠登録No. DM/089346

* 出典元： WIPO



WIPOにおける店舗内レイアウトの登録例

国際意匠登録No. DM/070512

* 出典元： WIPO

2. 関連意匠制度の拡充

「背景」

関連意匠の出願は、1998年（平成10年）の制度創設当初、本意匠の出願と同日の場合のみ可能であったが、2006年（平成18年）の意匠法改正において、一貫したコンセプトに基づくデザインの開発実態を踏まえ、本意匠の意匠公報発行まで出願可能となった。

しかし、近年では、一貫したコンセプトに基づくデザイン開発が長期間にわたってモデルチェンジを継続的に行うケースも増えてきており、かかるケースにおいて適切な保護が求められている。

一方、製品のデザインに少しずつ改良を加えていく開発も増えているが、関連意匠のみに類似する意匠を登録できないことから、その改善が求められている。

「概要」

（1）関連意匠の出願期限の拡張

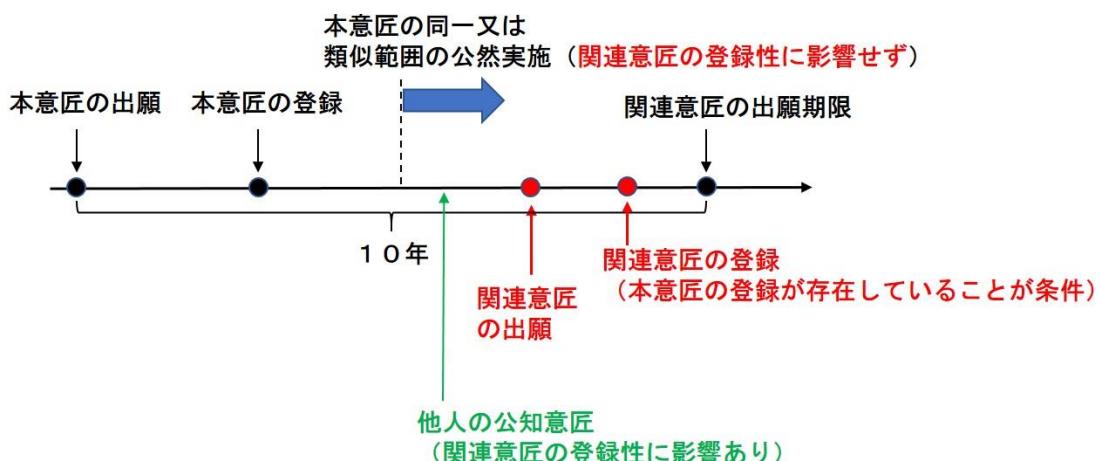
関連意匠は、本意匠の出願日から10年以内に限り出願可能である（意匠法第10条第1項）。

関連意匠の出願は、その設定登録の際に、本意匠の登録が消滅（登録料不能、無効審決

確定、又は放棄による消滅）している場合には、登録不可である（意匠法第10条第1項）。

関連意匠の新規性および創作非容易性の判断にあっては、公知に至った自己の意匠の内で当該関連意匠が類似する本意匠の同一又は類似の範囲内にあるものを考慮せずに判断される（意匠法第10条第2項）。

⇒★補足：これは、本意匠と同一又は類似の自身の意匠を実施した場合でも、新規性を失わず、かつ創作容易性をも問われないことを意味する。本意匠の類似範囲は、関連意匠の登録の支障とならないセーフティゾーンとなる。ただし、他人の実施する意匠は新規性および創作非容易性の判断に考慮されるため、関連意匠は、他人の実施する若しくは公知にした意匠と同一又は類似となる場合には、登録不可となる（下図参照）。

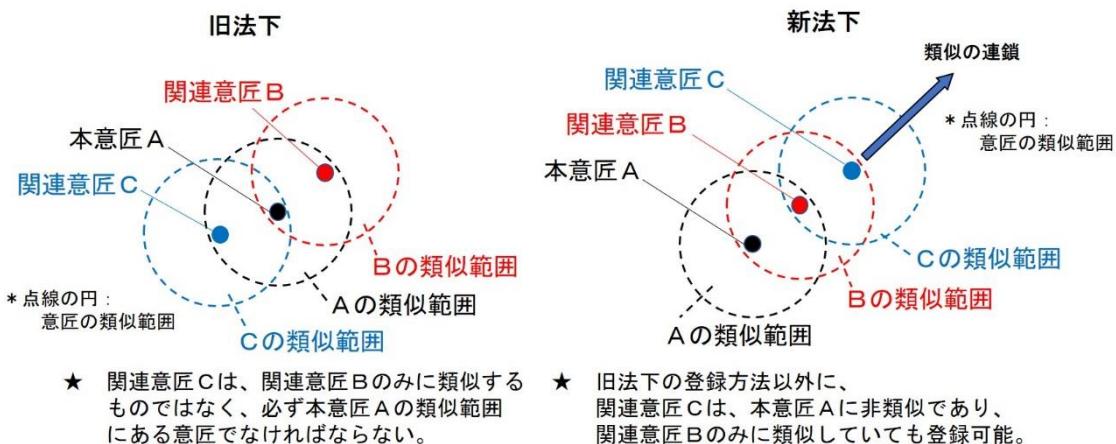


(2) 関連意匠のみに類似する意匠の登録

(a) 関連意匠のみに類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなした関連意匠として登録できる（意匠法第10条第4項）。

旧法下では、本意匠（これを「本意匠A」とする）に類似する範囲で関連意匠Bを登録できるものの、関連意匠Bのみに類似する意匠については登録できなかった。このため、本意匠Aから派生する意匠については、関連意匠Bに類似するものであっても、本意匠Aにも類似するものでなくてはならなかつた（下図参照）。

新法下では、関連意匠のみに類似する意匠についても登録を認め、連鎖的にモデルチェンジしていくデザインの保護に対応できるようにした（下図参照）。



(b) 関連意匠のみに類似する意匠の出願期限は、当該関連意匠に係る最初に選択した1つの意匠の出願日から10年である（同条第5項）。

⇒★補足：「当該関連意匠に係る最初に選択した1つの意匠」は、第4項でいう「本意匠とみなした関連意匠」ではなく、一番元となる本意匠を意味しており、これを「基礎意匠」と称する。したがって、先の図の例では、関連意匠Cの出願期限は、本意匠A（=基礎意匠）の出願日から10年である。当該出願期限は、関連意匠Bの出願日から10年ではない点に留意すべきである。

(c) 関連意匠の登録には、基礎意匠の存在は要件ではなく、当該関連意匠にとって本意匠とみなされる意匠に係る意匠権が存在することが要件となる（同条第4項、第5項）。

上図の例では、関連意匠Cの登録には、本意匠A（基礎意匠）の意匠権は存在していないても良いが、関連意匠Bの意匠権は存在していなければならない。

(d) 2以上の関連意匠の出願は、同一の基礎意匠から出発している限り、互いの先後願の要件を問わず、登録される（同条第7項）。上図の例では、関連意匠Bと関連意匠Cとの間では、本意匠Aという1つの基礎意匠を元にする。よって、関連意匠Cの出願は、関連意匠Bの出願との間の先後願関係を問うことなく、他の登録要件を具備すれば登録される。

(e)さらには、関連意匠Bが公知に至っても、関連意匠Cは、その公知をもって新規性及び創作非容易性を否定されない（同条第8項）。これは、意匠法第10条第2項と同様の趣旨である。ただし、関連意匠Bの出願又は登録が消滅した場合にはその限りではない。

(f) 関連意匠の意匠権の存続期間は、基礎意匠の出願日から25年をもって終了する（意匠法第21条第2項）。これは、基礎意匠の意匠権が存続期間満了で終了するか否かを問わない。基礎意匠の意匠権が例えば無効審決確定あるいは年金不能により消滅したとしても、関連意匠の意匠権は、基礎意匠の意匠権の消滅に伴い消滅するわけではなく、最長で、基礎意匠の出願日から25年をもって存続期間満了により消滅する。

3. 意匠権の存続期間の見直し

旧法下では、意匠権の存続期間は、意匠権設定登録から20年である。

新法下では、存続期間を、意匠登録出願日から25年とする（意匠法第21条第1項）。関連意匠の意匠権の存続期間は、基礎意匠の意匠登録出願日から25年で終了する（意匠法第21条第2項）。

4. 複数意匠の一括出願と物品の区分の廃止

複数意匠を一出願で可能とし、国際調和と時代のニーズに合わせる。物品の区分による出願を廃止する（意匠法第7条）。

ただし、複数の意匠については意匠ごとの権利化を今まで通り維持する。

5. 組物の意匠における部分意匠の許容

旧法下では、意匠法第8条の規定する組物の意匠については、部分意匠の対象外とされていたが、新法下では、組物の意匠についても部分意匠の対象とすることになった（意匠法第2条第1項）。

6. 間接侵害の拡充

特許法第101条第2号及び第5号にならい、侵害品を構成部品に分解して製造または輸入する行為を取り締まることのできる間接侵害規定を新設する（意匠法第38条）。

特許法と同様に、多機能品型間接侵害規定を導入することによって、意匠権を侵害する製品を2以上の構成部品に分割して輸入する行為を有効に取り締まることができるようになる。

＜参考＞

[注1]「産業競争力の強化に資する 意匠制度の見直しについて」平成31年2月 産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会

I I I. 商標法

公益団体等（自治体、大学等）が自身を表示する著名な商標について他者に通常使用権を許諾できるようにする（商標法第31条第1項）。商標法第31条第1項のただし書きを削除する。

以上