

令和元年 特許法等の一部を改正する法律

令和元年度

特許庁 総務部 総務課 制度審議室

改正法の概要

1. 目的

- デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業が優れた技術を活かして飛躍するチャンスが拡大している。せっかく取得した特許で大切な技術を守れるよう、**訴訟制度を改善**する。
- 優良な顧客体験が競争力の源泉として重要性を高める中、デジタル技術を活用したデザイン等の保護や、ブランド構築のため、**意匠制度等を強化**する。

2. 概要

(1) 特許法

① 査証制度の創設

- 特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設する。

② 損害賠償額算定方法の見直し

- 侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。
- ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する。

※②については実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の改正を実施。

(2) 意匠法

① 保護対象の拡充

- 物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とする。

② 関連意匠制度の見直し

- 一貫したコンセプトに基づき開発されたデザインを保護可能とするため、関連意匠制度を拡充する。

③ その他

- 意匠権の存続期間を「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更する。

(3) 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権の通常使用権の許諾を認める等の措置を講ずる。

(1) 特許法

■ 侵害が容易

特許権は公開されており、その侵害は、物理的に対象を盗む必要がなく、場所・時間の制約がないため、簡易である一方、発見や防止は困難

■ 立証が困難

証拠を持っているのは侵害者側

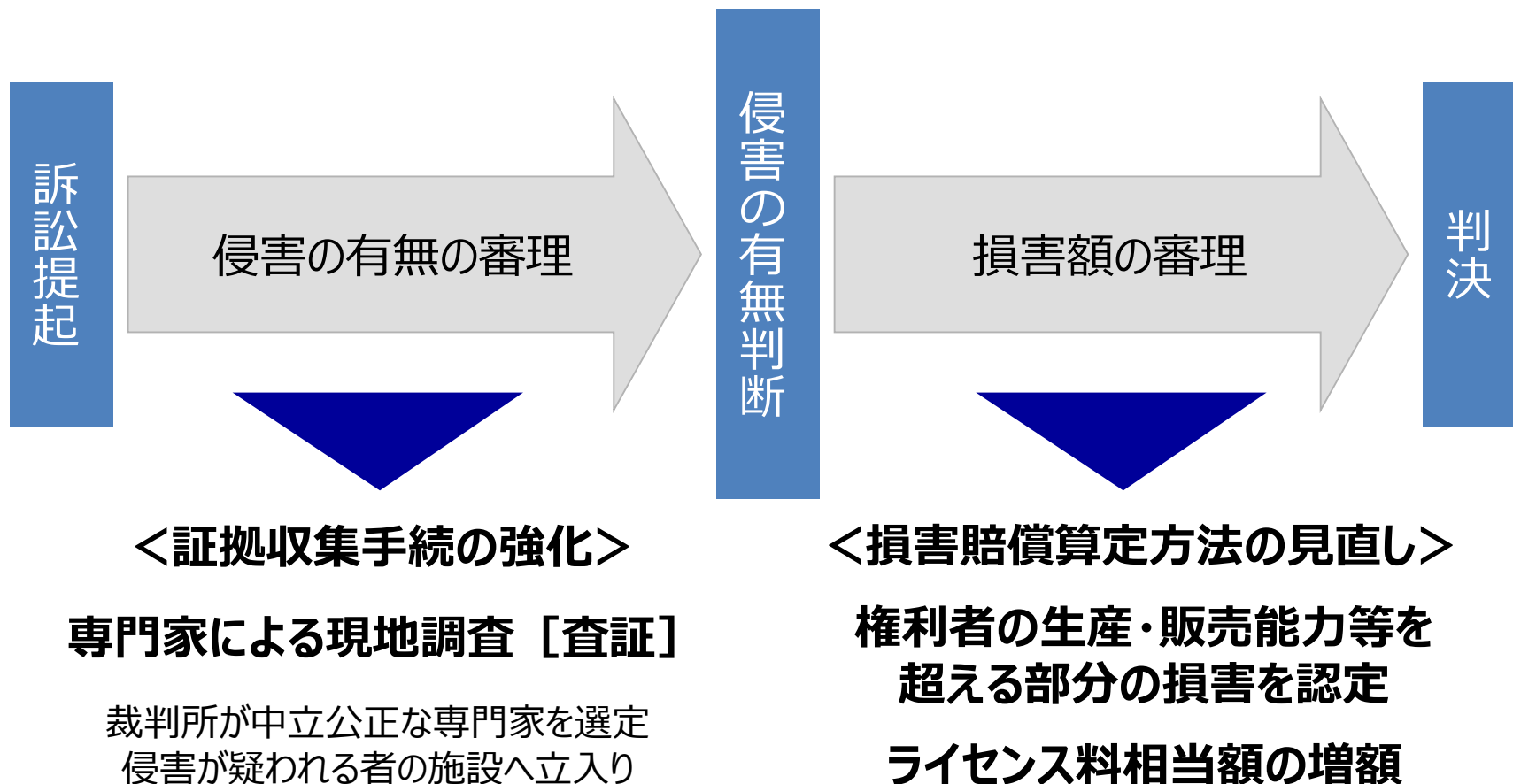
■ 侵害を抑止しにくい

刑事事件として起訴されたことがない

(特許権が無効になる可能性があり、また侵害の有無の判断が技術的に難しい)



「侵害し得」にならないよう配慮が必要



(参考) 諸外国における証拠収集の工夫

	日本（改正後）	アメリカ	イギリス		ドイツ	フランス
証拠収集 手続	査証	ディスカバリー	ディスクロージャー	搜索命令	査察	セジー
概要	裁判所が任命した 専門家が立入り 必要に応じて 執行官が援助	当事者の請求に基づき事案に関連する広範な証拠を互いに開示 裁判所は必要に応じ命令を発出	裁判所の命令に基づき、当事者は書類の開示リストを交付相互に閲覧 ※開示範囲は限定的	裁判所が任命した執行官が立入り	裁判所が任命した専門家及び執行官が立入り	裁判所が任命した執行官及び専門家が立入り
利用時期	提訴後	提訴後	提訴後	提訴前・後	提訴前・後 (提訴前が中心)	提訴前・後
主な ペナルティ	真実擬制	法廷侮辱行為認定 (禁固、罰金等)	法廷侮辱行為認定 (禁固、罰金等)	法廷侮辱行為認定 (禁固、罰金等)	刑罰	刑罰

①査証制度の創設

現行制度の証拠収集手続の課題

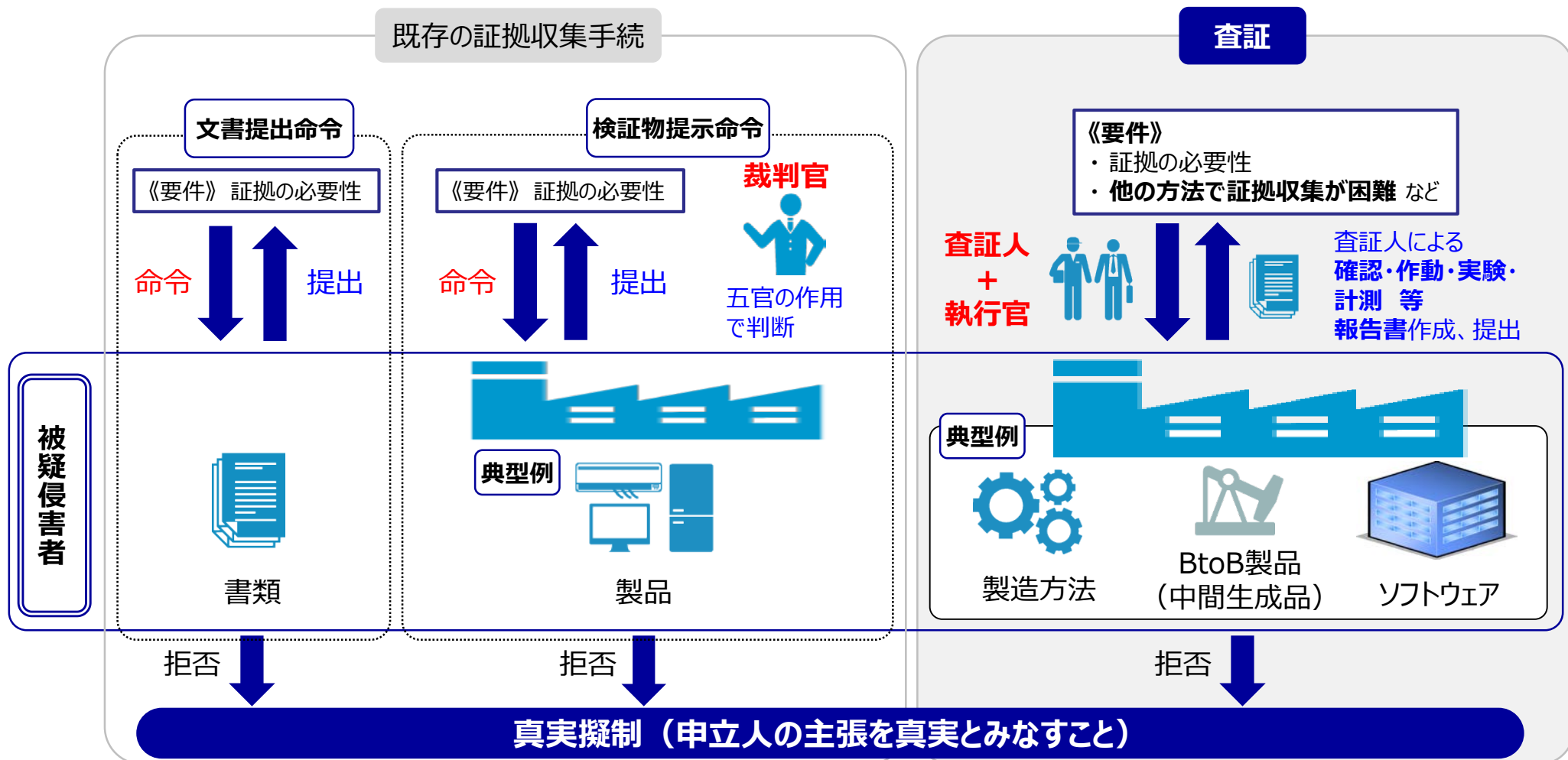
- 製造方法等に関する特許については、その侵害の有無等を書類や製造機械や製品といった検証物を調べるだけで判断することが容易ではない。
- また、ソフトウェア特許を巡る侵害訴訟においては、ソースコードは改変が容易な上、膨大な量に上ることが多く、単にこれが証拠として任意に又は書類提出命令の結果として提出されたとしても、特許権侵害の有無等を裁判官が判断することは容易ではない。



改正後

- 中立的な専門家が、裁判所の補助者として、被疑侵害者が侵害物品を製造している工場等に立ち入り、証拠となるべき書類等に関する質問や提示要求をするほか、製造機械の作動、計測、実験等を行い、その結果を報告書としてまとめて裁判所に提出し、後に申立人が書証としてこれを利用できるようにする。

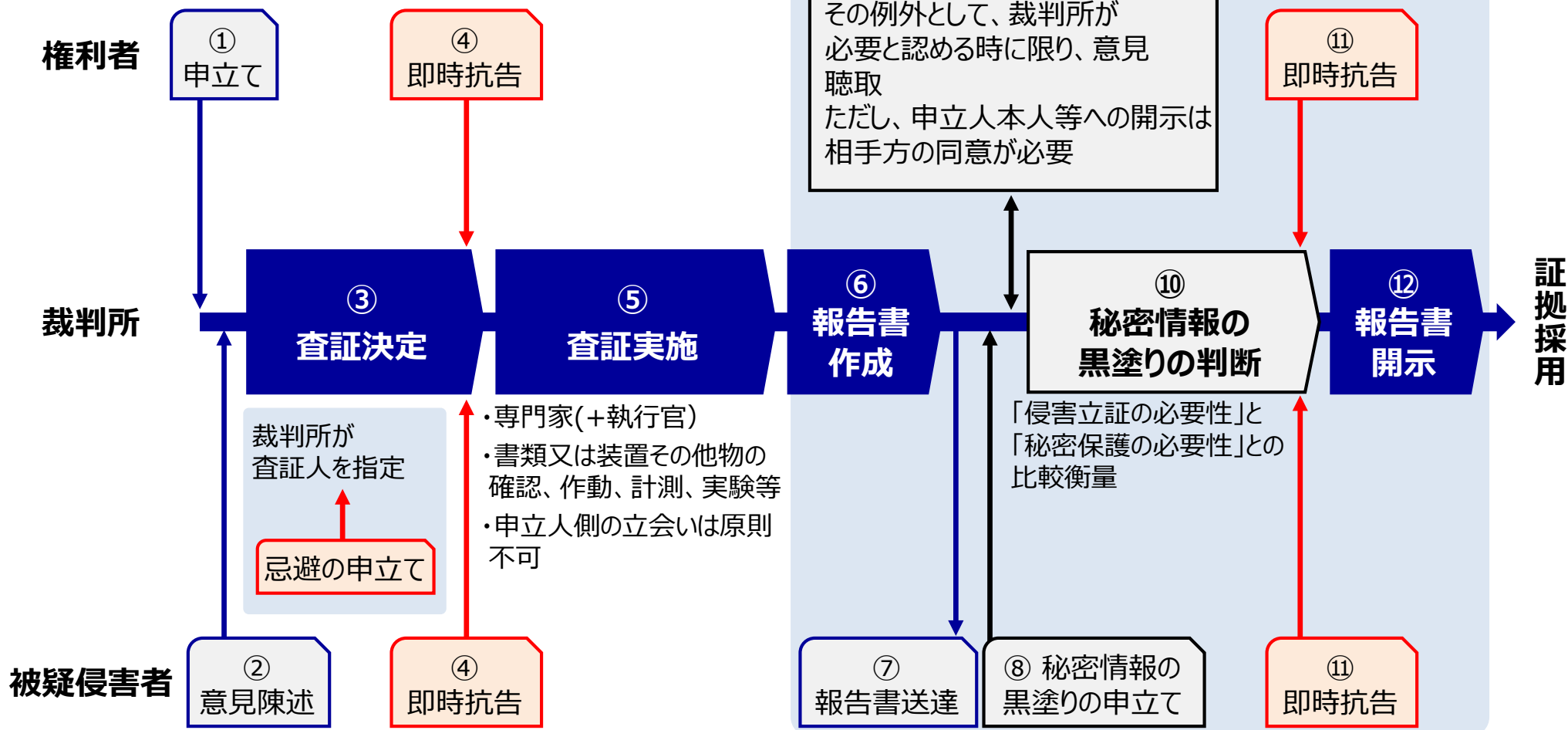
専門家が証拠収集を行う査証制度の創設



査証制度のイメージ

✓ 要件は厳格に設定

- 侵害行為の立証に必要
- 特許権侵害の蓋然性
- 他の手段では証拠が十分に集まらない
- 相手方の負担が過度にならないこと



査証の要件

①必要性

立証されるべき事実（特許権侵害の事実）等の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物（書類等）について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であること

②侵害の蓋然性

特許権等を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があること

③補充性

申立人が自ら又は他の手段によつては、証拠の収集を行うことができないと見込まれること

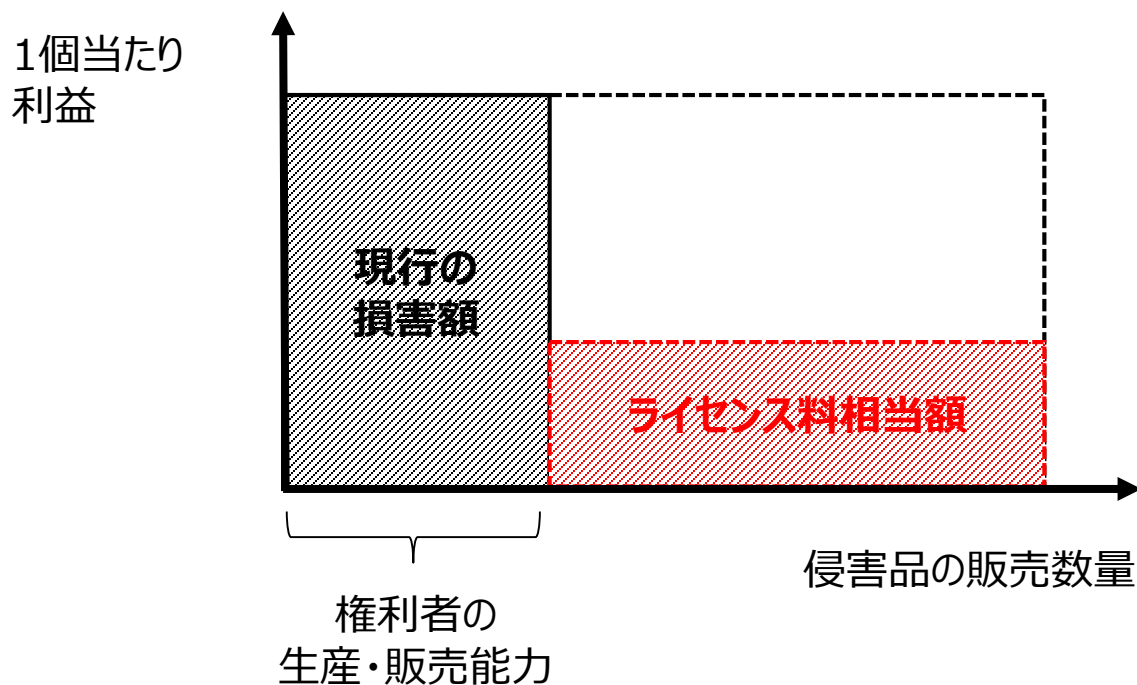
④相当性

証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認められる場合でないこと

②損害賠償額算定方法の見直し

①権利者の生産・販売能力を超える部分の損害を認定

侵害者が得た利益のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。



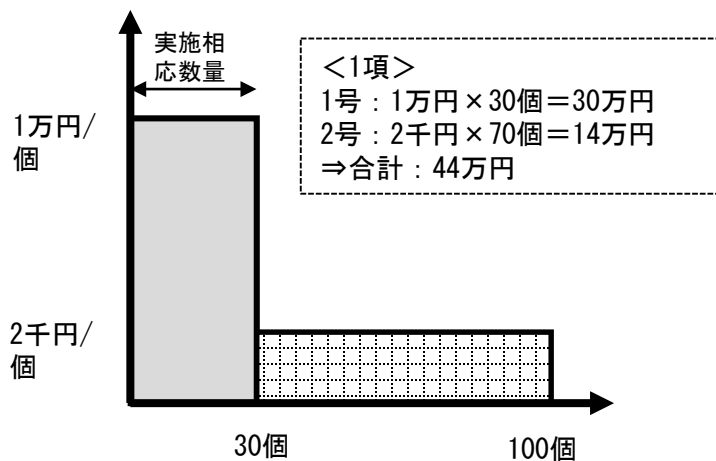
①権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害を認定

ケース1：権利者の製造能力を超える数量が存在する場合

権利者の製造能力不足から実施相応数量にカウントされない数量がある場合、これについては侵害者に対してライセンスし得たと観念することが可能であることから、相当実施料額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益が認められる。

ケース1：実施相応数量を超える数量に係る損害賠償（格子柄部分）

- 侵害者の販売数量：100個
- 実施相応数量：30個（特許権者の生産能力）
- 権利者の単位数量当たりの利益：1万円
- 単位数量当たりの相当実施料額：2千円

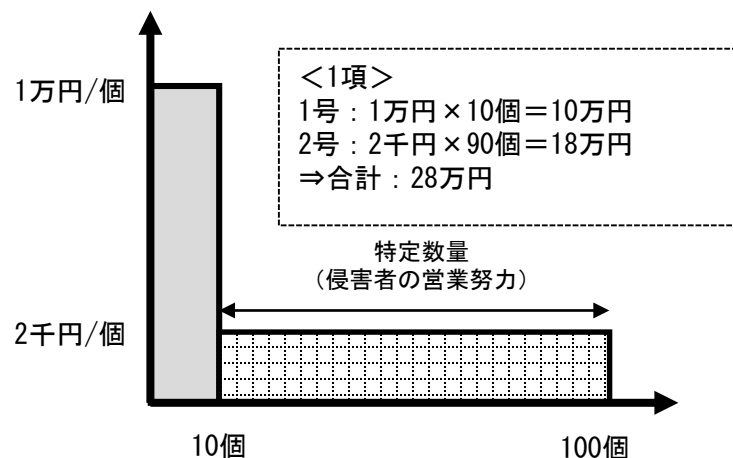


ケース2：侵害者の営業努力が存在する場合

侵害者の営業努力があるとして「特定数量」にカウントされる場合については、当該「特定数量」については、侵害者にライセンスしたと擬制して相当実施料額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益が認められる。

ケース2：特定数量に係る損害賠償（格子柄部分）～侵害者の営業努力

- 侵害者の販売数量：100個
- 特定数量：90個（侵害者の営業努力：特許権者の販売能力では10個しか販売できなかったであろうところ、侵害者の営業努力によって、100個販売できた）
- 権利者の単位数量当たりの利益：1万円
- 単位数量当たりの相当実施料額：2千円



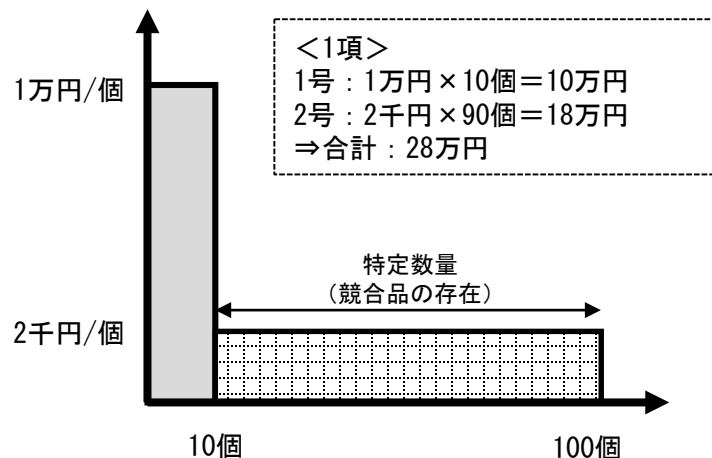
①権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害を認定

ケース3：競合品が存在する場合

侵害者がいなければ、権利者とその競合他社で侵害者の利益を分け合っていたと考えられる場合には、当該部分について、権利者は侵害者にライセンスしたと擬制することが可能であることから、相当実施料額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益が認められる。

ケース3：特定数量に係る損害賠償（格子柄部分）～競合品の存在

- 侵害者の販売数量：100個
- 特定数量：90個（競合品の存在：シェア（侵害者を除く）⇒ 特許権者：10%、競合他社：90%）
- 権利者の単位数量当たりの利益：1万円
- 単位数量当たりの相当実施料額：2千円

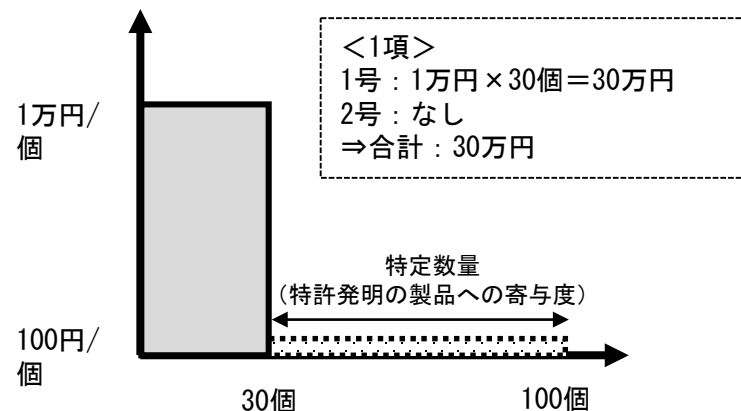


ケース4：特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ寄与している場合

セットメーカーが部品の特許権を侵害するようなケースのように、特許発明が侵害製品の付加価値全体の一部にのみ寄与している場合において、寄与が否定された部分については、相当実施料額分のライセンス機会喪失に伴う逸失利益を認めず、新第2号による損害の認定を認めないこととした。

ケース4：寄与度否定分に係る損害賠償（点線囲い部分）

- 侵害者の販売数量：100個
- 特定数量：70個（特許発明の製品への寄与度：30%）
- 権利者の単位数量当たりの利益：1万円
- 単位数量当たりの相当実施料額：100円



②ライセンス料相当額の増額

現状

- 平成10年改正により、特許法第102条第3項について、「特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」の「通常」の文言が削除されたが、実際の裁判例において、同改正によって訴訟当事者間の具体的事情が十分に斟酌された相当実施料額が認定されるようになったか否か、判然としない状況にあった。



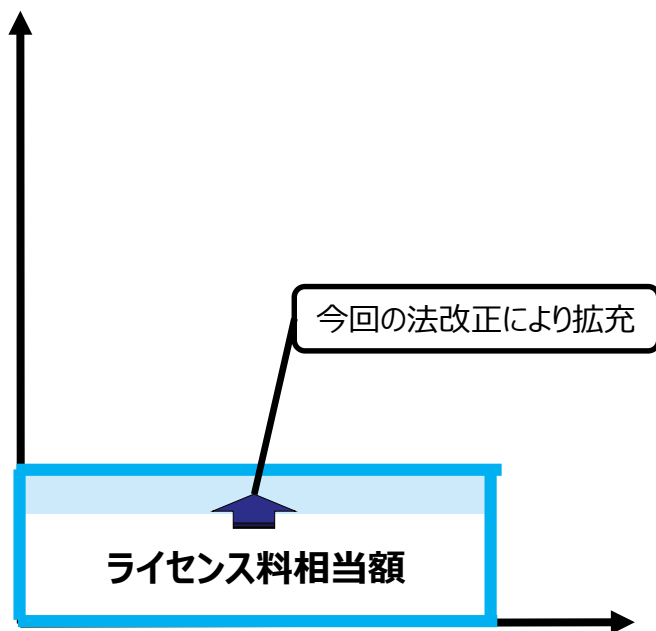
改正後

- 相当実施料額の算定において、訴訟当事者間の具体的事情、特に特許権侵害の事実、特許権者の許諾機会の喪失、侵害者が契約上の制約なく特許権を実施したことといった事情を考慮することができることを明記するため、これらの考慮要素を包括的に規定する形で、特許法第102条新第4項に、「侵害があつたことを前提として…特許権…を侵害した者との間で合意をするとしたならば、…特許権者…が得ることとなるその対価を考慮することができる」との規定を措置。

② ライセンス料相当額の増額

ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する。

ライセンス料相当額



増額の考慮要素について (特許法第102条第4項)

当該規定により、具体的には、ライセンス料相当額の算定において、

- ① 特許権侵害の事実
- ② 特許権者の許諾機会の喪失
- ③ 侵害者が契約上の制約なく特許権を実施したこと
といった訴訟当事者間の具体的事情を考慮することが
できること

を規定している。

(2) 意匠法

①保護対象の拡充

- 現行法では、表示画像及び操作画像のうち、物品に記録・表示される画像が、保護対象となっている。
- 改正後は、**物品に記録・表示されているか否かにかかわらず**、表示画像や操作画像そのものを保護することができる。

現行



サーバーに記録され、
利用の都度送信される画像

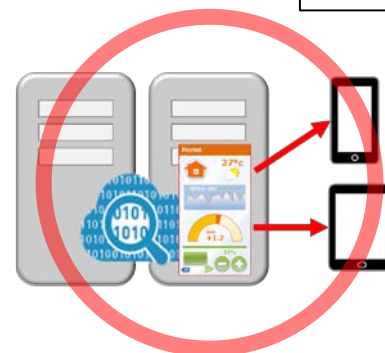


道路（物品以外の場所）に
投影される画像



物品に記録・表示される画像

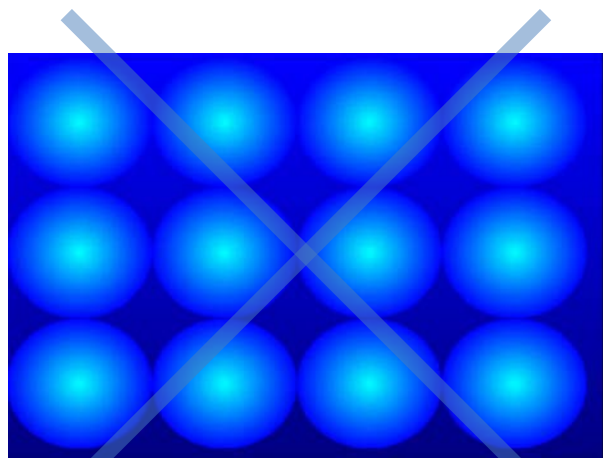
改正後



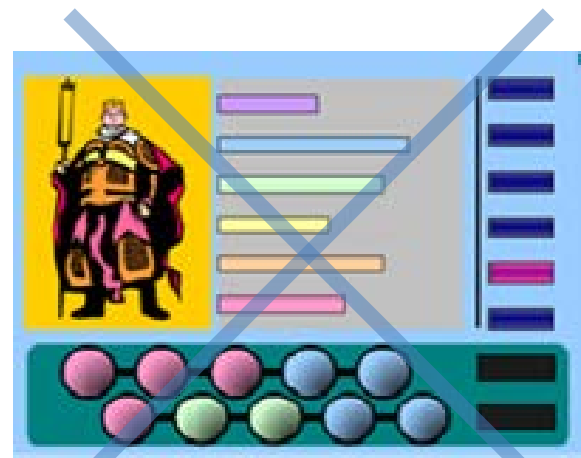
物品に記録・表示されているか否かにかかわらず
保護対象となる。

- 壁紙等の装飾的な画像、映画・ゲーム等のコンテンツ画像など、画像が関連する機器等の機能に関係のない画像については、改正後も保護されない。

改正後も保護されない画像の例



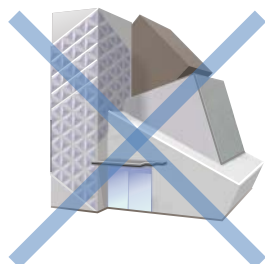
壁紙（装飾的な画像）



ゲームの画像（コンテンツ画像）

- 現行法では、「物品」は、「有体物である動産」を意味することから、建築物等の不動産について、意匠権で保護することはできない。
- 改正後は、**「建築物」（不動産）**についても意匠権で保護することができる。

現行



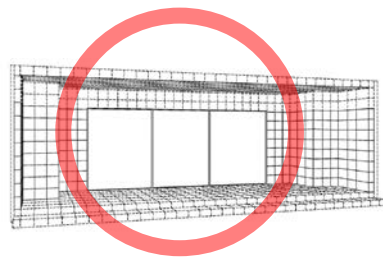
店舗の建物（不動産）



ホテルの建物（不動産）

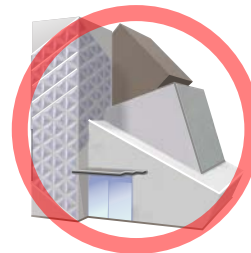


連棟型簡易組立建造物（動産）
意匠登録第980108号

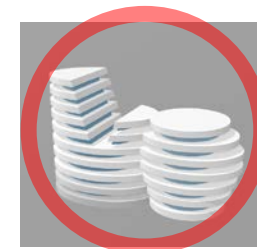


展示ブース（動産）
意匠登録第1390425号

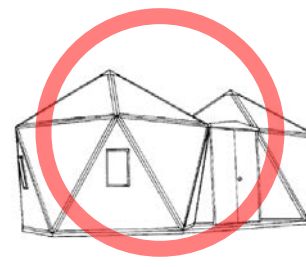
改正後



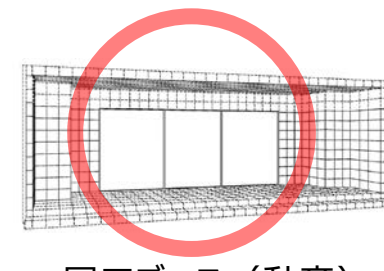
店舗の建物（不動産）



ホテルの建物（不動産）



連棟型簡易組立建造物（動産）
意匠登録第980108号



展示ブース（動産）
意匠登録第1390425号

- 現行法では、複数の物品（テーブル、椅子、照明器具など）や建築物（壁や床の装飾）から構成される内装のデザインは、一意匠一出願（7条）の要件を満たさないため、意匠登録を受けることができない。
- 改正後は、複数の物品や建築物、画像から構成される内装のデザインについて、「内装全体として統一的な美感を起こさせる」という要件を満たす場合に限り、一意匠として意匠登録を受けることができる。

改正後



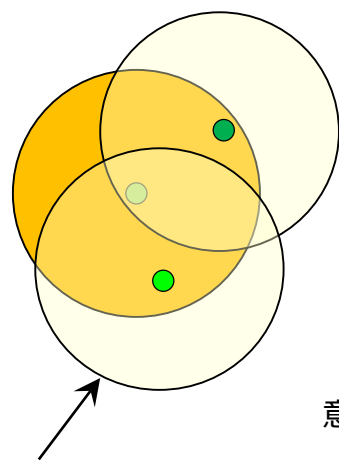
レストランの内装



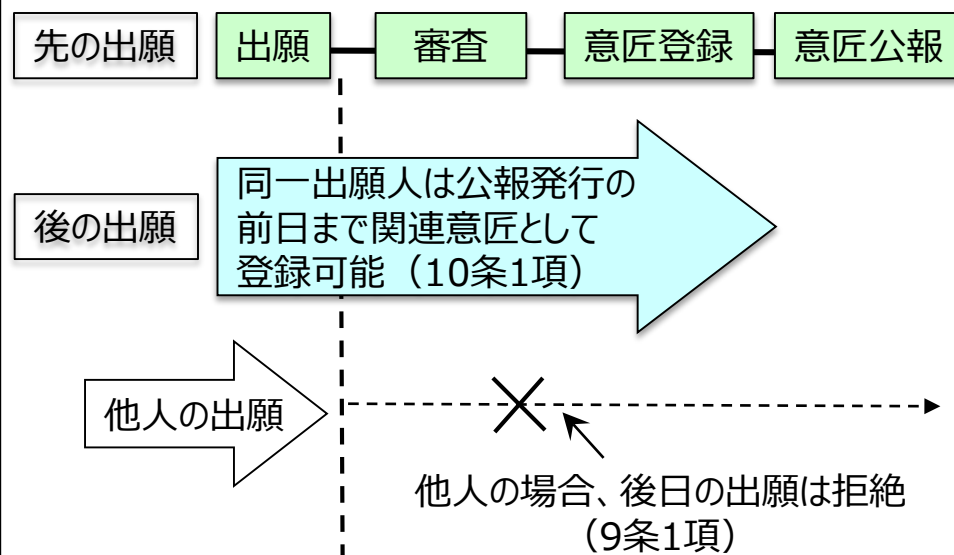
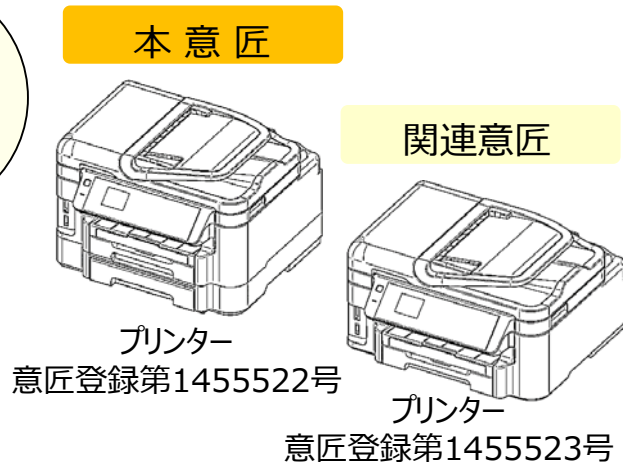
渡り廊下の内装

② 関連意匠制度の見直し

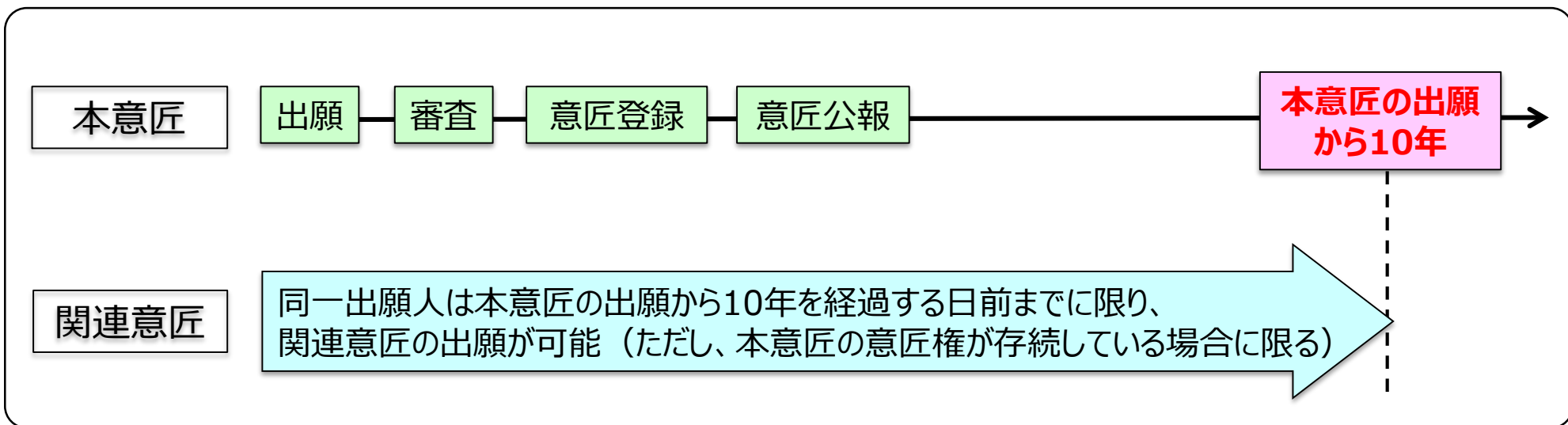
- 同一出願人によるバリエーションの意匠群を保護するため、**類似関係にある意匠のうちの一つを本意匠とし、他をその関連意匠として、登録を受けることができる制度（10条）**。
- **本意匠の意匠公報発行日前まで**の出願であれば関連意匠として登録可能。
- 関連意匠は、**独自の意匠権としての効力**をもつが、存続期間、移転などについては一定の制約。
- **関連意匠にのみ類似する意匠**について、登録を認めていない。



類似の範囲



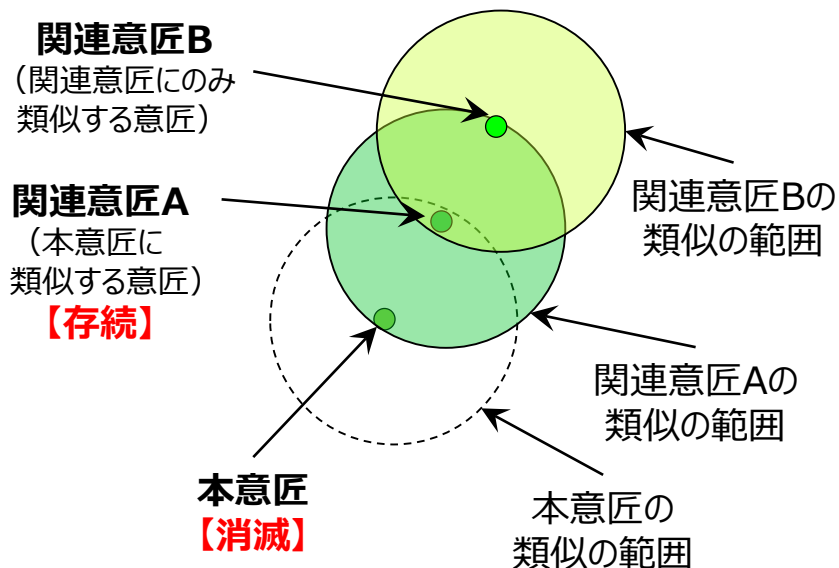
- 現行法では、本意匠の意匠公報発行日まで（約8か月）としている、**関連意匠の出願可能期間**を、改正後は、**本意匠の出願から10年が経過する日前まで**とする。
- ただし、関連意匠の設定登録時に、本意匠が既に消滅している場合には、関連意匠の登録は認められない。



- **関連意匠にのみ類似する意匠（関連意匠Bとする）**についても、**最初の本意匠（基礎意匠）の出願から10年が経過する日前まで**の出願であれば、登録を認める。
- 関連意匠Bは、**関連意匠Bの本意匠（関連意匠Aとする）**が存続していれば、**関連意匠Aの本意匠が存続しているか否かにかかわらず登録を認める。**

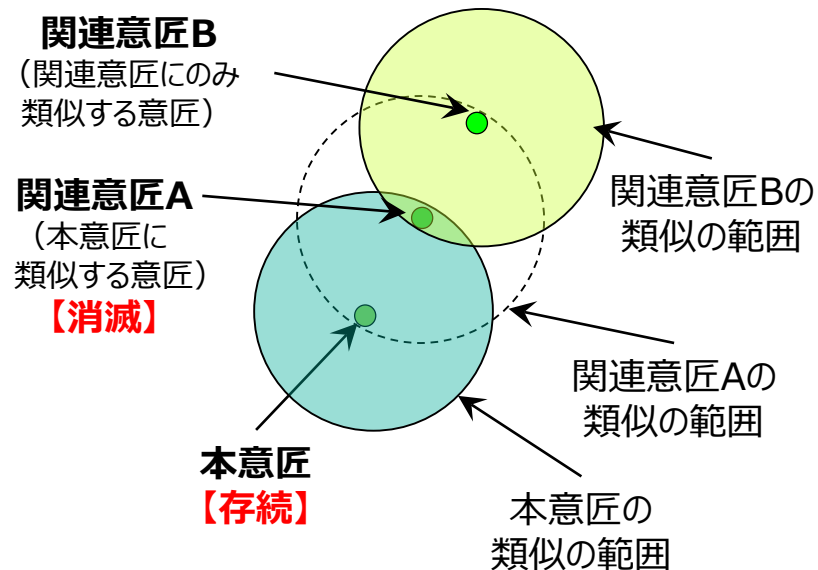
関連意匠Bが登録可能な例

本意匠が消滅していても、関連意匠Aが存続していれば、関連意匠Bの登録は可能



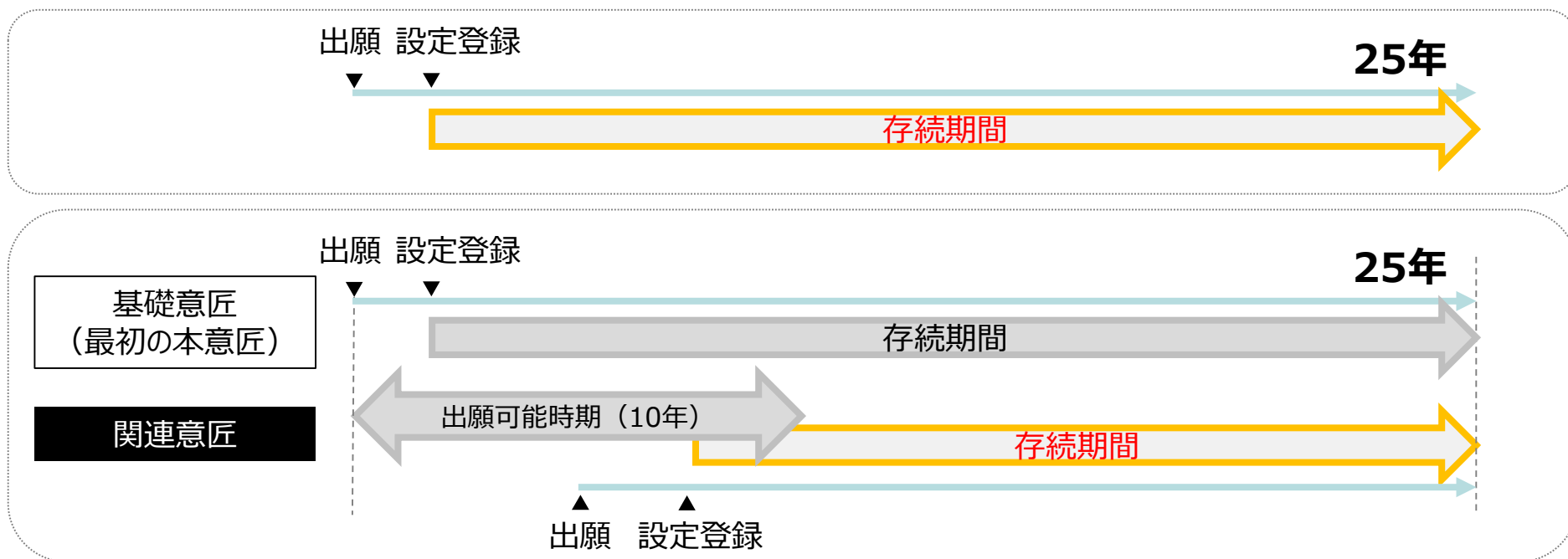
関連意匠Bが登録不可能な例

本意匠が存続していても、関連意匠Aが消滅していれば、関連意匠Bの登録は不可



③その他

- 意匠権の存続期間の満了日を「設定登録の日から20年」から「**意匠登録出願の日から25年**」に変更する。
- 関連意匠の意匠権の存続期間の満了日は「**基礎意匠の意匠登録出願の日から25年**」とする。



意匠登録出願手続の簡素化（複数意匠一括出願）

- 複数の意匠についての意匠登録出願を、一の願書で行うことができるようにした。

改正法第七条

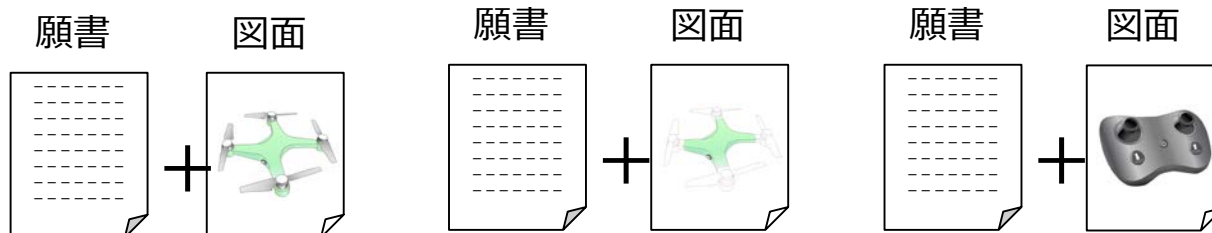
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。



複数の意匠に係る出願を一の願書により行う手続について省令で規定する。

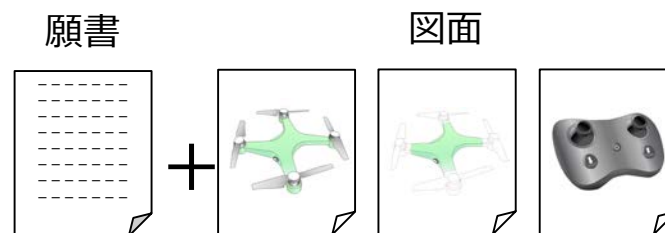
現行

意匠登録出願は、意匠ごとにしなければならない。



改正後

一の願書による複数の意匠の意匠登録出願が可能に。
（1意匠ごとに1つの意匠権を発生させるという原則は維持）



- 願書に記載すべき物品の粒度を定めている「**物品区分表**」を廃止し、経済産業省令に「**一意匠**」の対象となる**基準**を設けることとした。

現行

出願や審査の便宜という観点から願書に記載すべき物品の粒度を揃えるために、経済産業省令で「物品の区分」を定めることとしていた。

二十七 楽器	けん盤楽器	製造食品 及び嗜好品	物品の区分
		製造食品 アイスクリーム かまぼこ	
管楽器等	電子ピアノ 電気ピアノ ピアノ用譜面立て ピアノ用ペダル ピアノ用カバー オルガン 電動オルガン 電子オルガン オルガン用譜面立て アコーディオン	ソーセージ アイスクリム かまぼこ	
トランペット クラリネット たて笛 横笛 ハモニカ けん盤付き吹奏楽器			

現行の「意匠に係る物品の区分」が記載された
意匠法施行規則別表第一（7条関係）【抜粋】

改正後

「経済産業省令で定める物品の区分により」の部分を削除するとともに、「一意匠」の対象となる「一物品」、「一建築物」、「一画像」の基準について、経済産業省令で定めることとした。

- 取り締まりを回避する目的で侵害品を**構成部品に分割して、製造・輸入等する行為**も取り締まれるようにする。

例) 意匠登録を受けた美容用ローラー

現行

侵害品を構成する、ボール部とハンドル部を分割して製造・輸入等した場合、取り締まれず



改正後

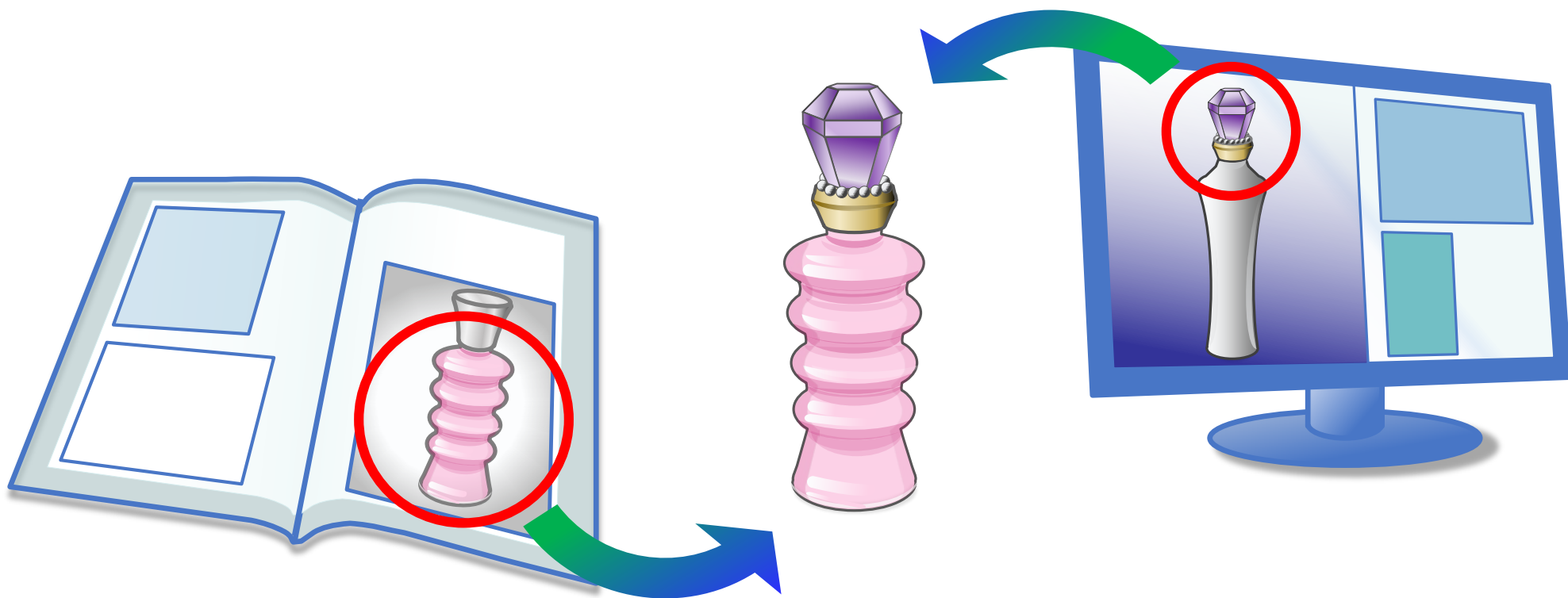
「物品の製造にのみ用いる」専用品に限らず、登録意匠等に係る物品の製造に用いる物品等であって、当該登録意匠等の「視覚を通じた美感の創出に不可欠なもの」を、その意匠が登録意匠等であること及び当該物品等が意匠の実施に用いられることを知りながら、業として譲渡等する場合についても侵害とみなすこととした。

ボール部

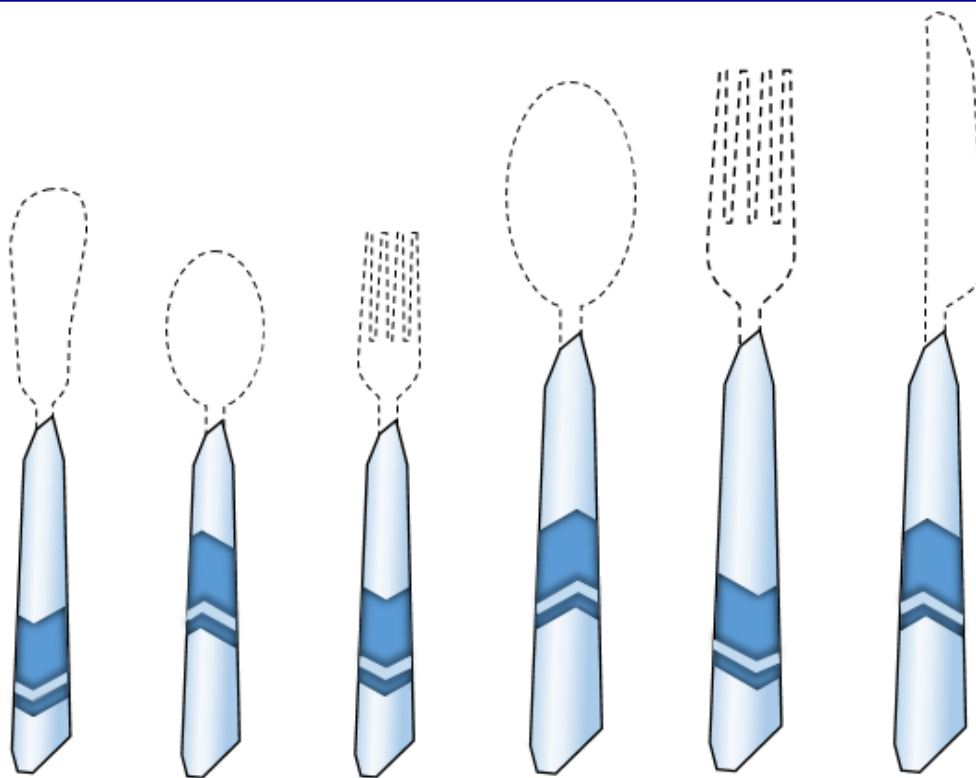


ハンドル部

- 情報技術の発達により、多くのデザインが刊行物やインターネット上で公開されている中、刊行物やインターネット上で公開された意匠に基づいて、容易に意匠の創作ができた場合には、独自の創作性を有さず、意匠権における保護に値しないと考えられる。
- 刊行物やインターネット上で公開されている意匠についても、創作非容易性の判断要素とすることを明記する。

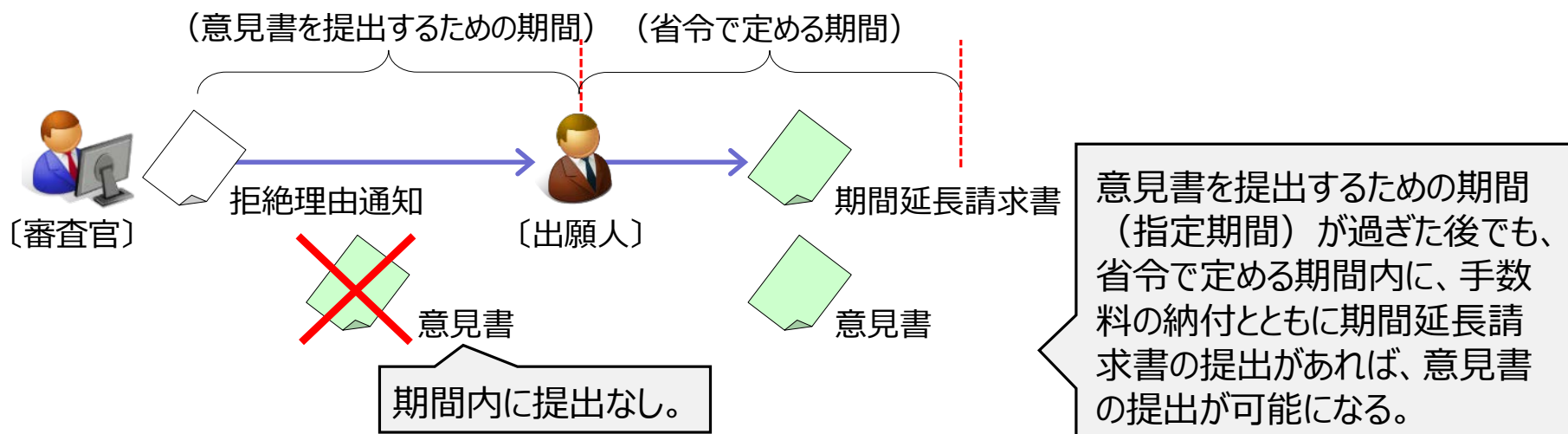


- 近年、1つのデザインコンセプトに基づき、複数の物品のデザインを総合的かつ統一的に開発することが増えている。
- 現行法では、組物の意匠の部分意匠が認められておらず、ある複数の物品において共通する特徴的な部分のみを模倣し、その他の部分を改変するような模倣品の出現が想定される。
- 改正後は組物の意匠についても、部分意匠の登録を認めることとする。



- 出願人に対する救済措置を充実させるべく、特許法を準用し、特許庁長官等の指定する期間（指定期間）内に手続をすることができなかった場合、当該指定期間経過後であっても、出願人の請求により、その指定期間を延長することができるようにした。

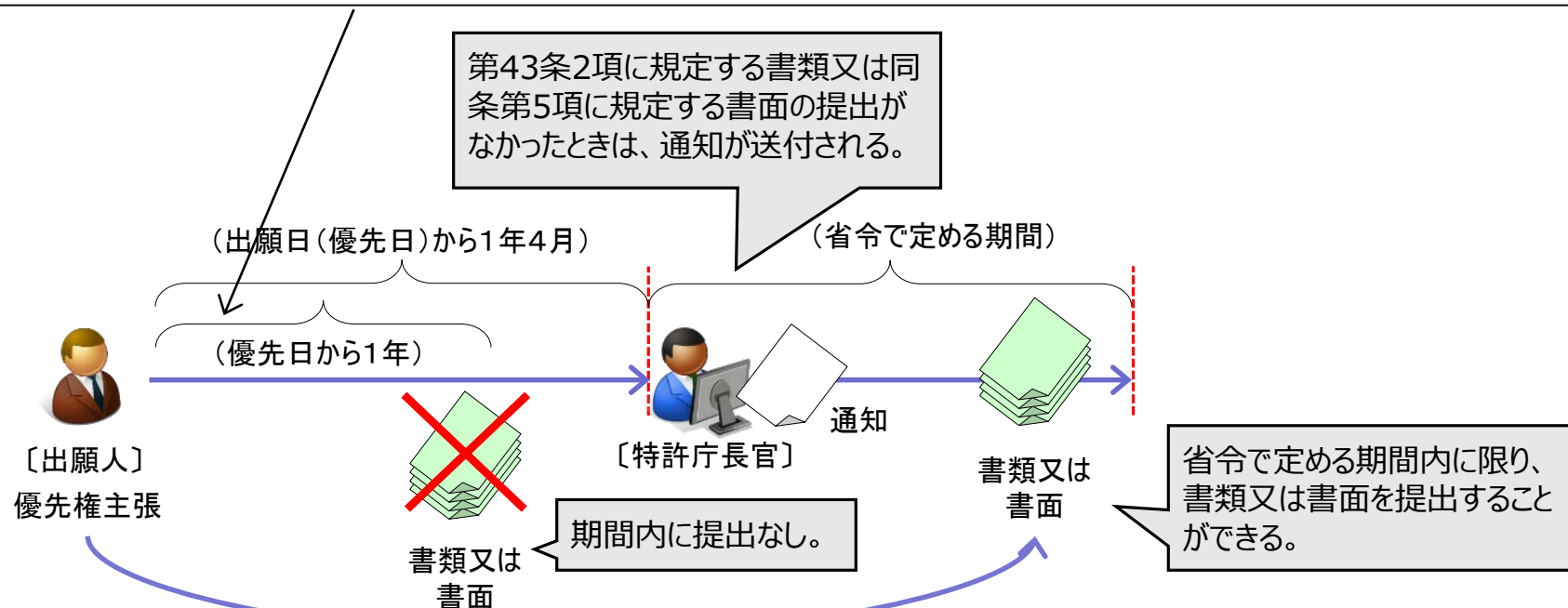
【新たな手続イメージ（特許法第5条第3項準用 指定期間経過後の救済規定）】



- 特許法を準用し、**優先期間徒過後**であっても徒過した正当な理由があったときには、**優先権主張を伴う出願を認める**こととした。
- **優先権証明書の提出がなかったときに、注意喚起のための通知をし、通知を受けた者の書類等提出を認める**こととした。

【新たな手続イメージ（特許法第43条の2準用 パリ条約の例による優先権主張、同法第43条第6項及び第7項準用 優先権主張に関する注意喚起のための通知規定）】

優先権主張を伴う特許出願について、その優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことに正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該優先権の主張をすることができるものとする。（第43条の2）



(3) 商標法

- 公益団体等（国、自治体、大学等）を表示する著名な商標については、これまでは本人の使用を前提とし、本人のみ商標登録できるものの、通常使用権の許諾は不可。
- 近年、公益団体等が地域の活性化等を目的に、自身を表すブランドを広報活動等に使用するケースが見られるようになっており、商標権を使用許諾したいとのニーズも存在。
※「民間との共同研究結果を製品化する際、大学名を表示する商標権を使用許諾してPRしたい。」（大学）
- こうしたニーズを踏まえ、公益団体等を表示する著名な商標の通常使用権の許諾を認める。

公益団体等を表示する商標の例

例) A B C 大学の商標



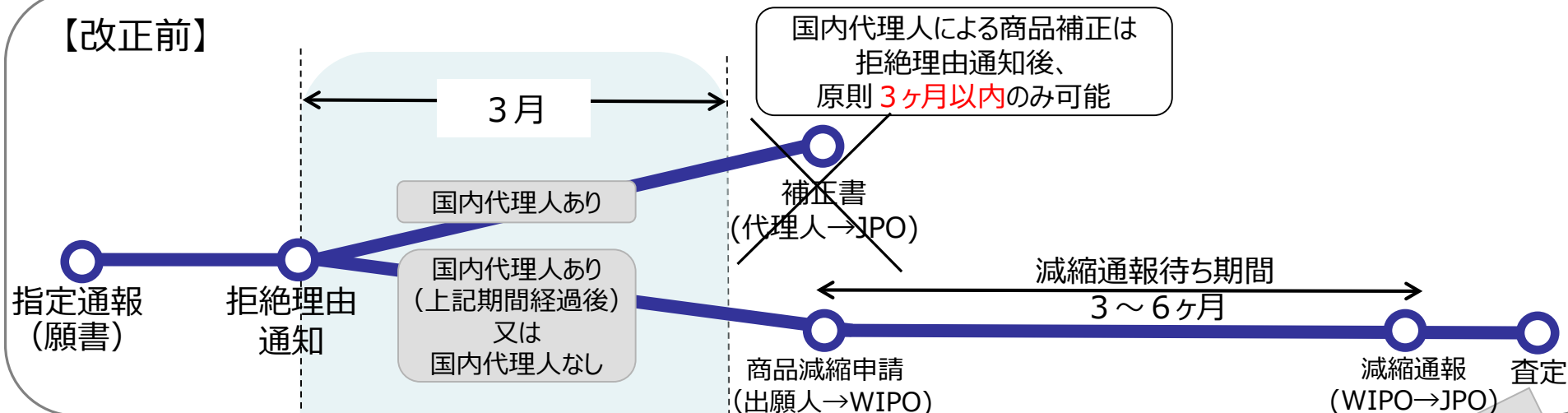
をコップに用いる例



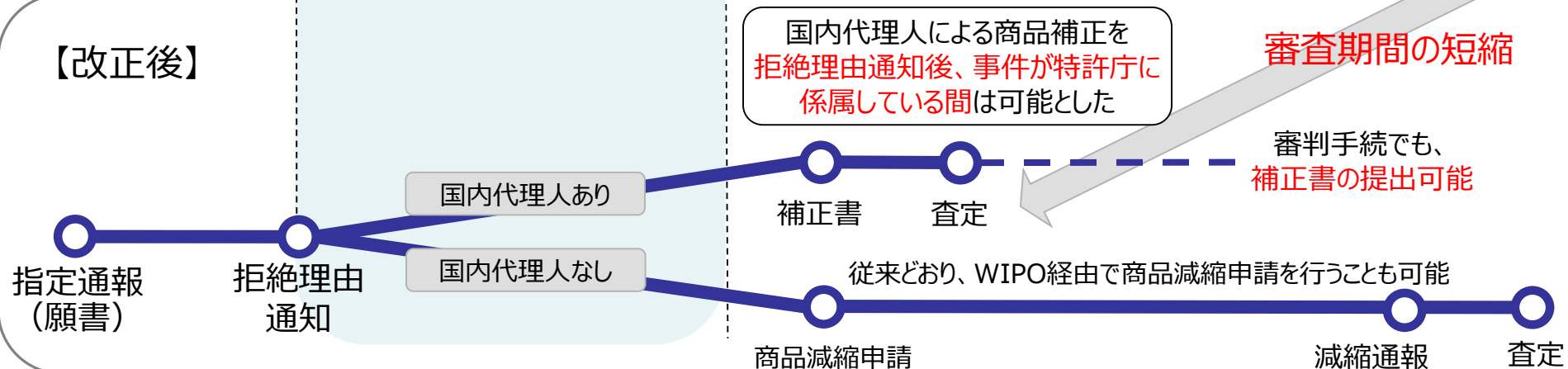
国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直し

- 国際商標登録出願において、国内代理人による商品補正を、拒絶理由通知後、事件が特許庁に係属している間は提出できることとした。

【改正前】



【改正後】



※施行日前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。

改正法の施行日

【公布までの経緯】

- 3月1日 改正法案を閣議決定
- 4月16日 衆議院本会議にて可決
- 5月10日 参議院本会議にて可決・成立
- 5月17日 改正法の公布

【施行期日】

- 公布の日から起算して10日を経過した日（令和元年5月27日）【附則第1条第2号関係】
 - 公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃（商標法）
- 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日【附則第1条本文関係】
 - 損害賠償額算定方法の見直し（特許法、実用新案法、意匠法、商標法）
 - 保護対象の拡充（意匠法）
 - 関連意匠制度の見直し（意匠法）
 - 意匠権の存続期間の変更（意匠法）
 - 間接侵害の対象拡大（意匠法）
 - 創作非容易性水準の明確化（意匠法）
 - 組物の意匠の拡充（意匠法）
 - 国際商標登録出願に係る手続補正書の提出期間の見直し（商標法）
- 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日【附則第1条第3号関係】
 - 査証制度の創設（特許法）
- 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日【附則第1条第4号関係】
 - 意匠登録出願手続の簡素化（意匠法）
 - 手続救済規定の整備（意匠法）

本講義の内容に関するお問い合わせ先

特許庁 総務部 総務課 制度審議室

電話 : 03-3581-5013 内線 : 2118

FAX : 03-3501-0624