

■最近の話題を考える“知財NEWS”知財トピックス(2019.7)



来年施行される特許法等の一部を改正する法律案の概要（特許編）

特許業務法人 前田特許事務所
弁理士 大石憲一

先月、通常国会が終了しましたが、今年も「特許法等の一部を改正する法律案」が成立しました。そこで、今回は特許法の改正点について取り上げます（次回は意匠法など）。

<証拠収集>	<損害賠償>
<p>① 専門家による現地調査 【査証】</p> <p>〔裁判所が中立公正な専門家を選定 侵害が疑われる者の施設へ立入り〕</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 製品を分解しても分からない、 入手できない等の場合に有効・ 製造方法・ BtoB製品・ プログラム 等✓ 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✓ 秘密保護の仕組みを導入・ 専門家の選定にかかる異議申立て・ 報告書中の秘密情報の黒塗り・ 専門家の秘密漏洩に対する刑事罰 <p>【特許法第105条の2等関係】</p>	<p>② 権利者の生産・販売能力等を 超える部分の損害を認定 （ライセンス料相当額）</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 中小・ベンチャー企業にも十分な賠償③ ライセンス料相当額の増額✓ 特許が有効であり侵害されたことが 裁判で認定されたことを 考慮できる旨明記 <p>【特許法第102条関係】 ※実用新案法第29条、意匠法第39条、商標法第38条 においても同様に改正</p>

出典：「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました」経済産業省HP

1. 証拠収集の方法について

「査証（サショウ）」という制度が新設されました。

侵害訴訟で侵害可能性がある場合に、中立な技術専門家が被疑侵害者の工場等に立ち入り、侵害立証に必要な調査を行って、裁判所に報告書を提出するという制度です。これは、特許訴訟において証拠が侵害者側に偏在して、侵害立証が困難であるという問題に対応して、新設されたものです。

もっとも、この査証の認められる要件がかなり厳しいので、少し使い難い制度のように思います。

2. 損害賠償額の計算について

「権利者の実施能力を超える範囲の数量の被侵害品について、ライセンス料相当額の損害賠償」が認められることになりました。

従来、権利者の実施能力を超えて賠償額を認めることは、「実際に生じうる損害」の範囲を超えて権利者を不当に利するため、民法 709 条の趣旨に反するという理由で否定されてきました。今回、「自己の実施能力」と関係ない「ライセンス料」を根拠とすることで、民法 709 条の趣旨に反しないようにしつつも、賠償額を増加させるようにしたようです。

ただし、アメリカ等のように「3 倍賠償額」までが認められた訳ではないことに注意が必要です。

以上