

## 2019年特許法改正のご案内

2020年2月15日  
大塚国際特許事務所  
大塚康德

特許法の一部が2019年5月に改正され、特許権の強化、特許侵害裁判での証拠収集手続きが強化されました。

この改正は、2020年4月1日から施行されますので、施行に先立ち、法改正の案内と最近の注目判決を紹介致します。

### 第1： 損害賠償の認定

下記（1）と（2）の合算で損害額を推定するように、特許法102条1項を改正した。

- （1）特許権者等の製造販売の能力の限度数 × 特許権等の単位数量当たりの利益額；
- （2）製造販売能力の限度を超える数量 × ライセンス料

特許権者等は、特許権者等の製造販売の能力の限度内では、自己の利益（あるいは相手方の利益）をベースに損害賠償を請求でき、これを超える分については、ライセンス料を請求できるようになり、特許法102条の素直な解釈が事件に適用されることになった。

なお、2006年9月の知財高裁の判決以降、特許権者等の製造販売の能力を超えた分の逸失利益はもとより、ライセンス料に基づく損害賠償請求を否定する判決があったが、改正法によりこれは改められる。

### 第2 実施料の基準

特許権侵害事件の損害額の認定を実施料ベースで行うことが多い。

裁判所で損害額が議論される段階は、特許を侵害するか、その特許の有効性を原告・被告が十分な議論をつくした後である。そして、特許が有効で、侵害ありとの状況で、損害額が議論される。

この段階で、業界の相場の実施料を持ち出され、そのレートで損害額が認定されるとすれば、侵害者のごね得になる。そこで、特許権者を保護するため、特許法は102条に次の第4項を加えた。

“特許権の侵害があつたことを前提としてその特許を侵害した者との間で合意をすることをしたならば、その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”と規定し、実施料の算定基準を高めた。

この基準に従えば、特許の有効性、侵害の問題など特許権者の強み・弱みなどが同居する状況でのライセンス料と、特許の有効性と侵害の問題をしっかりと見極めた後で裁判所が認定する損害額のベースとしての“ライセンス料”は市場相場より高額なものとなる。このロジックの最近の判決を紹介する。

知財高裁判決：平30（ネ）第10063号（令和元年6月7日判決）：

判決文の言葉を引用して紹介する。

*特許発明の実施許諾契約においては、技術的範囲への属否や当該特許が無効されるべきものか否かが明らかでない段階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定される。これに対し、裁判では侵害が確認されているので、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はない。実施の料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。*

以上の理由の下、知財高裁はアンケートからこの業界の実施料率を5.3%、判例からの実施料率を6.1%と把握した。これに加え、代替技術がないこと、当事者間の競合関係を考慮し、事後的に定められるべき本件の実施料は10%を下らないと認定した。

### 第3 侵害の証拠収集手続き（査証制度）の導入

特許は公開されるが、特許権侵害を追求する側は、侵害を発見し、立証しなければならない。立証には証拠が必要であり、立証責任は主張する側にある。そこで、特許法は査証制度を導入し、特許訴訟における侵害の立証の容易化を図った。下記の解説のように、この制度はかなり制限的に運用されるものと思われる。

#### （1）査証制度

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である。（105条2）

#### （2）具体的な要件

先ず査証制度を使って証拠を集めてから訴訟を起こすことはできない。必要性があり、侵害の事実が十分に立証され、他の手段では証拠収集の目途が立たないとき、裁判所は申立てと、相手方の意見を聞き査証を決める。

（105条2の4、2項）。

#### （3）査証の手続きと進行

査証は、当事者が裁判所に申し立て、裁判所の判断で採用される。  
査証人は、査証を行い、裁判所に報告する。

（以上）