

平成 13 年 11 月 14 日

日本国特許庁総務部総務課  
工業所有権制度改正審議室  
産業構造審議会知的財産政策部会  
法制小委員会事務局 御中

日本弁理士会  
副会長 牛久 健司  
日本弁理士会ソフトウェア委員会  
委員長 谷田 拓男

### 産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書（案）に対する意見

上記報告書（案）につき、主として「第3章検討のまとめ（第58頁 - 第59頁）」に関して、以下のような意見を提出する。

#### 1. 直ちに取り組むべき課題（法改正事項）に関する意見

##### （1）発明の実施行為規定の改正について

・「特許権の及ぶ範囲にネットワーク上の流通行為等が含まれることを明確化するため、特許法の実施行為についての規定を改正することが必要」とあるが、特許法の実施行為として特許法第2条第3項第1号に「供給」を定義する案が採用された場合、「情報ネットワークを通じた提供」中に、「ダウンロード可能な状態に置くこと」も含まれることを明記すべきである。「供給」だけであると、どうしても能動的な行為にのみ解釈が限定されることが懸念されるため、受動的な行為も含めるようにするべきである。因みに著作権法では第2条第1項第9号の5に送信可能化権が規定されており、これとの均衡を考慮するべきである。

##### （2）ソフトウェア関連発明の拡大と間接侵害について

・現行の第101条第1号、2号の存在意義はなお十分にあると思われるため、主観的要件を導入して客体的要件を緩和した新たな規定を追加する案に賛成する。

・間接侵害規定に主観的要件を導入する場合、例えば「知りながら」といった要件を規定に入れる場合、当該要件を満たすためには、実質的には警告を要するものとするべきである。

・「のみ」の要件を緩和しつつ、かつその対象を広すぎないものとするため、「欠くことができない物であって本質的なもの」又は「その物の主要部であって生産又は使用に欠くことができない物」といった限定を行うべきである。上記「本質的なもの」という文言は、日本の法律上なじみにくいかもしれないが、「主要

部」であれば、第 37 条第 2 号（出願の単一性）にも規定されており無理がないと思われる。

・その他、ドイツ(1981 年法)10 条（1）（2）（3）、共同体特許条約(1989 年)26 条（1）（2）（3）の規定が参考となるものと思われる。

### （3）先行技術開示制度の導入について

先行技術開示制度を導入するのは基本的に賛成である。しかし、この制度は、出願人に審査への協力を強いることとなり、開示義務に違反した場合は拒絶理由となり、出願人にとって負担増となり得る。

従って、単に出願人への負担を増大させるだけでなく、審査に協力することに対するメリットを出願人に与えるべきであると考え。例えば、次のようなメリットの導入を提案したい。

・審査請求料の減額。

・補正の範囲を開示した先行技術文献内容まで広げること。即ち、先行技術文献として開示した範囲内を、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」（第 17 条の 2 第 3 項）とするような運用をすべきである。

・先行技術文献の提出時を出願審査請求時とする。この制度を制定しようとする趣旨が審査の促進にあるならば、出願審査請求時でもよいはずである。また、特許庁としても無駄な情報が不要となるという利益があると思われる。

開示義務違反を理由とする拒絶理由に対しては、意見書にて文献名を挙げることで当該拒絶理由を回避できるようにすべきである。あるいは、出願人が先行技術調査をしても先行技術文献が発見されなかった場合には、例えば「先行技術調査を行ったが発見できなかった」と述べることにより、このような場合にも開示義務を果たしたことになるような手当てが必要である。

先行技術開示はしたものの、全般的なものを提出したり、特許庁で入手不可能なものを提出したりした場合の取扱を明記しておくべきである。

## 2. 今後取り組むべき課題に関する意見

「今後取り組むべき課題」とは、即ち今回の法改正の事項として取り入れないことの表明であると思われる。ソフトウェアの技術は日進月歩であり、だからこそ法律で迅速な対応を図れるような措置を講じる必要がある。にもかかわらず、発明の定義や複数主体による特許権侵害の対応が今回の法改正の対象から外れてしまったことは遺憾である。

国際調和も大事であるが、ソフトウェア関連発明の保護が必要なのは今後も変わらないはずである。世界に先駆けて日本がどうするつもりなのか、という方向性を見せるのが日本の取るべき姿なのではないかと思う。

### （1）発明の定義規定の在り方について

「自然法則を利用した技術的思想の創作」という現行法の発明の定義については、これまでの弾力的運用により、ソフトウェア関連発明の適格性（発明の成立性）を認めることを実質的に妨げる要因となっているとは認められない（第59頁第1段落）」との記載および「また、現行の発明の定義を維持していく場合であっても、・・・、ハードウェア資源の利用性に代わる新たな判断基準の構築が必要かという観点からも検討を深める必要がある（第16頁第6段落）」との記載について、以下のような意見を述べたい。

発明の分野によっては、明細書に明示的に記載されたハードウェア資源の利用により、「自然法則を利用した技術的思想の創作」としての適格性を判断するのが困難な場合もあると考えられる。例えば、数学の概念を使用した暗号技術またはアルゴリズムに関する発明等の分野である。数学の概念を使用した暗号技術等の場合、ハードウェア資源の利用が明細書に明示されていなくとも、コンピュータを利用した重要なIT技術である場合がある。このような場合に、明細書に明示的に記載されたハードウェア資源の利用によって発明の適格性を判断すると、重要なIT技術が保護されない可能性がある。

ハードウェア資源の利用性という審査基準は、国際的には理解されにくいことが多い。日本国内の弁理士には了解され、当該審査基準に沿った明細書が作成されるとしても、外国起源の明細書に当該審査基準をそのまま適用するのは無理がある場合が多いと考えられる。したがって、ハードウェア資源の利用性という審査基準による審査の下では、上述の「ソフトウェア関連発明の適格性（発明の成立性）を認めることを実質的に妨げる要因となっているとは認められない」という見解には、国際的観点から疑問があると言わざるを得ない。ソフトウェア関連発明を、国際的な調和を図りつつ、より広く保護するためには、新たな審査基準が必要と考えられる。新たな審査基準を決める場合に、発明の定義の「自然法則の利用」が制限となることはないのかを考慮すべきである。さらに、根本的には、IT技術を広く保護するために「自然法則の利用」が制限となることはないのか、単に「技術的思想の創作」とするべきではないのかを考慮すべき時期に来ていると思われる。

上述の「弾力的運用」に関しても、審査官により審査のぶれがあるようにも思われる。最近登録になった特許 3203673 を見ると、暗号や通信の発明にも発明の成立性を認める余地はあるように思われる。

## (2) 複数主体による特許権侵害への対応について

### (a) 「業として」について

・インターネット関連では、「業として」の概念が曖昧となる場合が多いと思われる。このため、「業として」の概念を弾力的に解釈・運用できるような措置をとるべきである。例えば、大学のホームページ上に、学生が特許発明に係るプログラムをアップロードする行為は、「業として」の実施にはあてはまらないものと解されるが、このような行為の規制方法につき、検討を継続するべきである。

・第 68 条及び第 101 条から「業として」の文言を削除して、私的かつ非営利の実施については、損害賠償を免れる旨の規定を設けることを検討することを提案したい。例えば、第 68 条及び第 101 条から「業として」の文言を削除して、第 69 条に「特許権の効力は、個人的な特許発明の実施には、及ばない。」旨の制限規定を設けることが考えられる。または、第 68 条及び第 101 条の「業として」の文言を残しつつ、第 69 条に「特許権の効力は、私的に、かつ業としての目的でない特許発明には、及ばない。」旨の制限規定を設けることも考えられる。以上に関しては、ドイツ(1981 年法)11 条(1)、共同体特許条約(1989 年)27 条(a)の規定が参考になるものと思われる。

・「クレームの書き方を工夫し、発明の構成要件に個人ユーザが含まれないようにする」(第 33 頁)との見解があるが、そのようなクレームを記載できない場合もあり、適切な方策とはいえないと思われる。例えば、ネットワーク・システムのクレームを記載する場合に、そのネットワーク・システムの構成要素である端末が、個人のものであるか企業のものであるのかを限定することは極めて困難である。この点については、間接侵害規定の拡張による方がむしろ権利行使上の実効があるものと思われる。

### (b) 帮助・教唆行為に対する包括的規定について

包括的規定を設けると、その規定内容によっては、侵害者側の代理人である弁理士、弁護士、特許法人等も侵害者になるおそれが生じる。包括的規定では、特許侵害を帮助、教唆した者も、特許侵害者とみなされ得る。その規定次第では、帮助、教唆した者の中に、特許侵害行為を行ったクライアントに対して「その行為は特許侵害でない」とアドバイスした弁理士や弁護士も含まれてくる可能性が出てくる。

例えば次のように包括的規定が規定されていた場合を想定されたい。過失又は未必の故意により、第三者に特定の情報を提供したことにより、その第三者

をして或る特許侵害行為が特許侵害ではないと信じるに至らしめ、それが原因で、その第三者が当該行為を実行することを決意した場合における、上記情報を提供した者が、例えば教唆者又は幫助者の範疇に含まれるように、包括的規定が規定されていたとする。この場合、弁理士や弁護士が、クライアントから依頼された侵害鑑定において、過失により或る論点を誤判断し、その結果、クライアントの行為が侵害行為でないと結論することも考えられる。或るいは、判断に白黒付け難い微妙な事情の下で、当該行為が特許侵害に該当する可能性が全くゼロではないと薄々認識しつつも、クライアントの希望に沿うように侵害ではないと結論することも考えられる。そのような結論を信じて又はそれに勇気付けられて、クライアントが当該行為を実行し、その結果、その行為に関して特許権者との間で争いが生じた場合、特許権者は、包括的規定に基づき、その弁理士や弁護士に対しても、特許侵害の教唆者又は幫助者として、責任を追及することができるのではないか、と懸念される。したがって、幫助・教唆行為に対する包括的規定については、上述の観点より十分に検討を継続するべきである。

以上