

日本弁理士会
会長 杉村純子

特許法の実施の定義の改正について

特2条3項1号～3号の実施に「電気通信回線を通じた供用（他人の用に供する行為）」に相当する定義を追加すべきと考える。

<理由>

ビジネスの形態が「もの」から「こと」にシフトしていくにつれ、サービス提供者がサーバ等にてプログラム等を手許に残しながら、ネットワークを介してユーザの端末からプログラム等を「使用させる」という実施形態が拡大してきている。特に、海外のサービス提供者が海外のサーバ等から国内のユーザの端末にプログラム等を「使用させる」という態様が多々ある。

まず、平成14年の「発明の実施行為の明確化」に関する法改正に関する解説（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/sangyozaisan/document/sangyou_zaisanhou/h14_kaisei_1.pdf）の一部を抜粋し、理解を共有したい。

「特許法改正による対応の必要性」の説明として、『ネットワークを通じたプログラム等の送信や、ネットワークを通じたASP（Application Service Provider）型のサービスにおいては、送信者やサービス提供者の手元にも元のプログラム等が残るという有体物にはない性質がある。ことため、改正前の特許法第2条第3項の規定における「譲渡」、「貸渡し」といった、権利、財産等の移転を前提とした用語のままでは、このような性質を持った新しい流通、サービス形態がモノの発明の実施に含まれるのか明確ではないとして、立法上の明確化を図るべきとの指摘がなされていた。これらの点を踏まえ、プログラム等の無形の情報財についても特許権による適切な保護が図られるよう、特許法上の「物」にプログラム等が含まれること、及び、ネットワークを通じたプログラム等の提供等の新たな流通・サービス形態が発明の実施に含まれることを明確にするための改正を行うこととした。』と示されている。

また、「電気通信回線を通じた提供」の説明として、『なお、プログラム等を実際に使用者に送って利用させること（プログラム等の送信）も、プログラム等を提供者の手許に残したまま利用させること（機能提供型のASP）も可能であり、いずれの場合もプログラム等の「電気通信回線を通じた提供」に含まれる。』と示されている。

上記の平成14年の法改正の解説を考慮すると、日本国内のユーザに日本国内のサービス提供者が、海外に存在するサーバ等から、機能提供型のASPでサービスを提供する行為については、日本国内での「電気通信回線を通じたプログラム等の提供」に該当すると解せる。しかし、日本国内のユーザに海外のサービス提供者が、海外に存在するサーバから、

機能提供型の ASP でサービスを提供する行為については、日本国内の実施行為に該当するか否かの疑義がある。また、近年普及しているクラウドサーバを考慮すると、サービス提供者が、物理サーバがどこに存在するのかわからない、もしくは処理 A を実行する物理サーバと処理 B を実行する物理サーバが同一か否かもわからないことも想定される。

そこで、サービス提供者の所在地及びサーバ等の所在地にかかわらず、ネットワークを介して日本国内のユーザに対してサーバ等、プログラム等又は方法を「使用させる」行為が日本国内での実施行為であることを明確にするため、法改正により確認的に規定すべきと考える。但し、「使用させる」との規定文言では、海外のサービス提供者による海外のサーバ等に係る場合に、海外の行為を捕捉しているように解され易く、属地主義との関係で問題が生じ得るため、より日本国内のユーザの使用行為に隣接した国内の行為を捕捉している規定文言を採用すべきである。具体的には、特 2 条 3 項 1 号～3 号の実施に「電気通信回線を通じた供用（他人の用に供する行為）」に相当する定義を追加すべきと考える。

以上

新規性喪失例外適用証明書提出方法拡充について

(1) 新規性喪失の例外適用証明書の提出方法の拡充の要否について。

→拡充は必要であると考え。理由は以下のとおりである。

- ・我が国の新規性喪失例外適用制度は、対象範囲は狭くないものの、手続的要件及び時期的要件が厳格・複雑であり（スライド 46）、証明の不備が生じやすく、救済手段も限られている。証明不備による拒絶の件数（年間推定 170 件）は看過できない数値であり（スライド 44）、意匠の適切な保護及び国際協調の観点からも早急な拡充が望ましい。
- ・意匠は特許に比べて、出願前に新規性を喪失しやすく公開の態様も多岐にわたるため制度の利用頻度が高い（スライド 43）。現在の運用は特許法 30 条の改正に合わせて改訂された結果、却ってバランスを失っており、意匠の実情を踏まえた是正（拡充）が必要である。

(2) 提出方法の拡充を行う場合、出願人の負担軽減と第三者の不利益の適切なバランスをとるにはどうすれば良いか。→次のような運用とすることを提言する。

①出願時には、新規性喪失例外の適用を受けようとする旨を申請する。

②証明対象は、最初の公開事実のみで足りるものとする。

すなわち、出願意匠にとって 3 条 1 項・2 項の対象になる全ての公開事実のうち、最初の公知事実のみを証明すればよく、2 回目以降の公開事実（類似する意匠の公開や、販売店等の他人による公開も含む）の証明は必須としない。

③審査、審判（無効審判も含む）係属中は、証明書を追加して提出可能とする。

（提言理由）

i) 出願人の負担軽減について

- ・上記②の運用とすれば、証明対象を限定することができるため出願人の負担軽減となる。

ii) 第三者の不利益との適切なバランスについて

- ・仮に新規性喪失例外の手続自体を不要とすると、意匠出願前に出願人自身によって公開された意匠が、例外適用の対象となっているか否かを包袋経過から把握できないため、登録意匠の範囲を把握しづらくなり、第三者の監視負担（不利益）が著しく増加する懸念がある。よって、新規性喪失例外の手続き自体は、引き続き必要であると考え、上記①を提言する。
- ・一方、現行の運用のように、2 回目以降の公開事実の証明も必要とすれば、第三者の監視負担低減には寄与するものの、公開態様が多様化している現況下では出願人への負担が過度に偏重してしまう。さらには、SNS の普及などにより公開の事実を網羅的に把握しにくい状況が広がれば、証明洩れに起因した拒絶理由通知や無効審判が増加する懸念もあり、行政効率の上でも望ましくない。そこで是正案として上記②を提言する。

- ・ 2回目以降の公開事実のうち、明らかに出願人自身の公開であり、かつ、最初の公開意匠と類似範囲にあるものは、逐一証明せずとも、上記②の証明から判断可能であると思われる。よって証明対象を②に限定しても第三者の監視負担は著しく増大しないと考える。
 - ・ グレーゾーン（例えば他人による二次的公開）については、審査官は疑義がある場合は拒絶理由を通知し、その応答の中で証明書を補充・補正可能とすれば、登録後における第三者の監視負担増加を抑止しつつ、出願人の救済にもつながるため、上記③を提言する。
- なお意匠は出願公開制度がなく、登録に要する期間(平均)も特許より短いため、③の運用としても第三者の不利益は特段想定されないと考える。

以上

コンセント制度について

4条1項11号の条文か同条に新たな項を設けることの方向性で検討いただきたい。

留保型と完全型については、留保型の中にも限りなく完全型に近い制度をとる国（オーストラリアやインドなどはそうであると聞く）もあれば、審査の参考程度の資料としている国もある。日本でも、同意書が提出された場合には、「どのような商標でも4-1-11号の適用はしない」（完全なる11号の例外規定）が、「4-1-15に該当する場合には拒絶する」という制度設計にするのであれば、11号との観点でいえば完全型といえるし、登録できるかどうかという全体の観点では留保型になると思われる。したがって、「留保型」といっても、一律に決められるわけではない。完全型か留保型かを議論した上で各論を議論する進め方ではなく、「議論いただきたい事項」の結論に最も適合する制度にするのがよいと考える。おそらく、最終的には留保型の中でどの程度の留保型にするのかという議論になると思われるが、各論の議論をする際に完全型を排除する必要はないと考える。

想定される検討事項における商標の類否判断において、「類似」と「混同」という点については、大きなテーマである。通常、「出所の混同が生ずるおそれがあるから類似する」「出所の混同が生ずるおそれがないから非類似である」というのが11号の解釈であるし、過去の審決や裁判例はいずれもそのように判断されている。したがって、11号の解釈を従前どおり解釈するのであれば「類似するけれど混同しない」という解釈には違和感がある。一方で、ライセンスなどは「類似（ないし同一）だけれども、使用許諾がされていることから、混同しないだろう（する場合は53条）」という考え方だと思われるので、法改正によりこれと同様に「類似（ないし同一）だけれども、コンセントがされていることから、混同しないだろう」と解釈を変更する余地があるのかの検討が重要と考える。

なお、想定される検討事項において、完全型にせよ留保型にせよ、以下の点も議論すべきだと考える。

- ・ 使用権者（特に専用使用権者）が存す場合には、使用権者の同意も必要になるのか
- ・ 公報・原簿・J-PlatPat にコンセントが出されて登録された商標であることを明記するように政省令の改正を行うか。

以上

他人の氏名を含む商標の要件緩和について

日本弁理士会は他人の氏名を含む商標の要件の緩和について検討を開始いただきたい。

本件に関しては、各論のすべてを解決できる解はないと考えるので、商標登録出願人と他人とのバランスが図れる解を求める必要があると考える。そのためには、各論の解決策の検討に進むよりも、まず解決に向けて検討すべき事項を抽出すべきと考える。その上で、各論のバランスを考慮して方針を決めるべきと考える。

例えば日本人の氏名の場合、戸籍名（例：松本清）と、そのカタカナ表記・ローマ字表記（例：マツモトキヨシ）との間で、保護を同列にするか否かも検討すべきと考える。また、「山岸一雄大勝軒」事件のように、氏名とその他の用語が結合されている商標について、「山岸一雄」氏の知名度だけで判断するのか、商標全体、すなわち「大勝軒」の知名度なども含めて、8号適用がされるかどうかとも検討すべきと考える。

以上