

産業構造審議会知的財産政策部会 法制小委員会報告書

平成 1 3 年 1 2 月

- 目 次 -

第1章 IT化を契機とした知的財産に係る制度整備.....	2
第1節 知的財産を巡る環境の変化.....	2
第2節 これまでの知的財産保護に向けた制度整備と今後の課題.....	6
1. これまでの制度改正	6
2. 制度改正における基本的視点	10
第2章 制度改正の具体的方向.....	11
第1節 ネットワーク社会における特許制度のあり方.....	11
1. ソフトウェア関連発明の拡大と発明の定義	11
2. ネットワーク流通の拡大と発明の実施	18
3. ソフトウェア関連発明の拡大と間接侵害	23
4. ネットワーク社会の拡大と複数主体による特許権侵害	29
第2節 ネットワーク社会における商標制度のあり方.....	35
1. ネットワーク社会の進展と商品商標の変化	35
2. ネットワーク社会の進展とサービスマーク（役務商標）の変化	38
3. ネットワーク社会における間接侵害の可能性	43
第3節 ネット上の特許・商標権侵害の仲介者責任の在り方.....	45
第4節 迅速・適確な審査の促進と利便性向上.....	49
1. 先行技術開示制度の導入	49
2. 出願様式の国際調和	54
3. PCT出願における国内書面の提出期限の延長	56
第3章 検討のまとめ.....	59
1. 直ちに取り組むべき課題（法改正事項）	59
2. 今後取り組むべき課題	60

第1章 IT 化を契機とした知的財産に係る制度整備

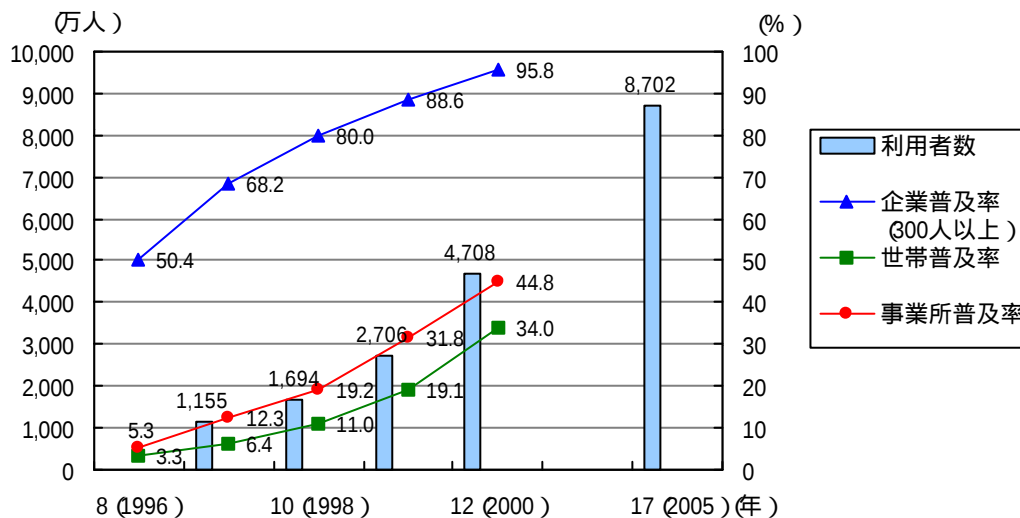
第1節 知的財産を巡る環境の変化

情報の交換がこれまでにない規模の密度・範囲で行われる IT 化の進展に伴い、経済社会のネットワーク化、デジタル化が進行している。IT 化の効果を最大限に活かすため、その特性に対応した知的財産制度の整備が不可欠である。

(1) 情報通信技術 (IT) の発展

情報通信技術の目覚ましい発展により、情報の交換がこれまでにない規模、密度、範囲で行われるインターネット等の高度情報通信ネットワークが急速に拡大している。今後、広帯域通信（ブロードバンド）の普及等に伴って、さらに高速化・大容量化が進み、こうしたネットワークの効果がさらに拡大することが期待されている。

(参考) 我が国におけるインターネット普及状況



1 事業所は全国の（郵便業及び通信業を除く。）従業者数5人以上の事業所。

2 「企業普及率（300人以上）」は全国の（農業、林業、漁業及び鉱業を除く。）従業者数300人以上の企業。

「生活の情報化調査」、「通信利用動向調査」（総務省）より作成

（出典：平成13年版情報通信白書¹）

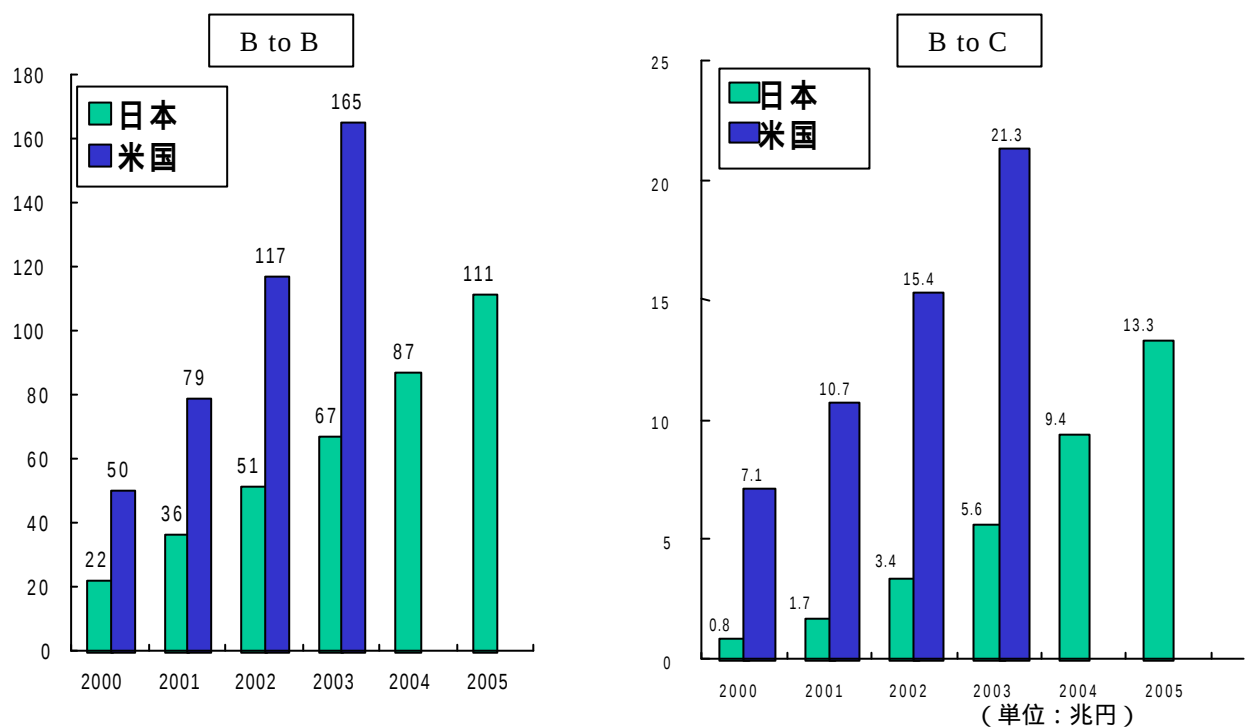
¹ <http://www.soumu.go.jp/hakusyo/tsushin/index.html>

(2) 情報通信技術の発展による経済社会の進化

情報通信技術の発展は、経済活動において情報コストを低下させる効果を有する。また、取引形態・事業形態などの転換により、多様なビジネスの可能性を提供し、新たな産業の創出・育成の源泉となり得る。

こうした IT の活用を通じた新規産業の創出と産業の効率化により、経済構造の高度化と国際競争力の強化、更にはそれらを通じた持続的な経済成長と雇用の拡大が達成されることが期待される。

(参考) 電子商取引市場規模の推移予測 (日米比較)



出典：米国部分（アクセンチュアと経済産業省の共同調査，1999年3月）

日本部分（アクセンチュア，電子商取引推進協議会及び経済産業省の継続調査，2001年2月²）

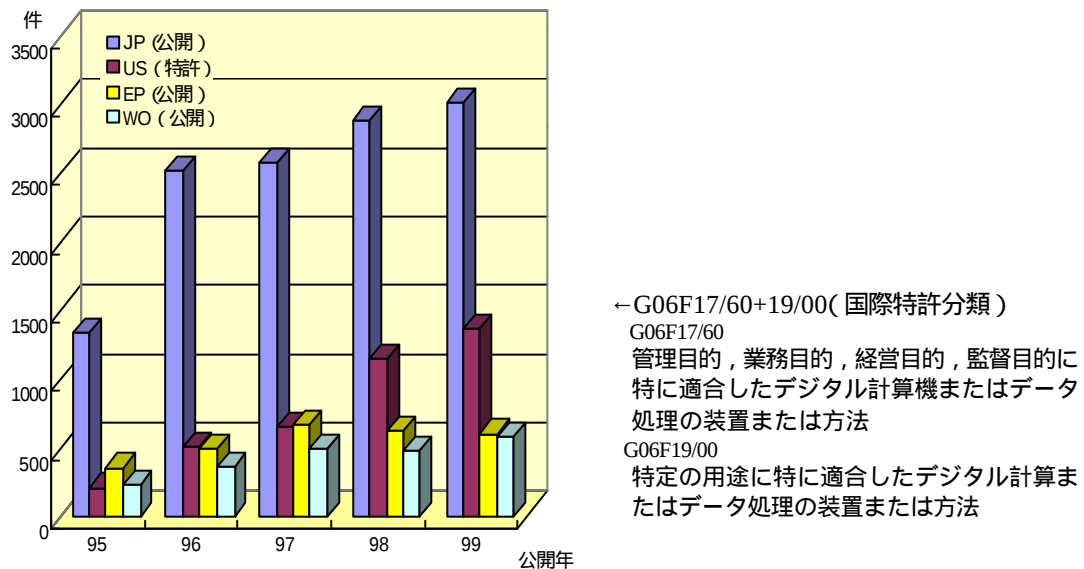
² <http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0001317/>

(3) ネットワーク上での新たな事業活動の展開

知的財産についても、新しい事業形態に関連するものが登場している。例えば従来のような特許された物品が市場に供給される流通形態と異なり、特許されたプログラム等がネットワークを通じて市場に提供されるという新たな流通形態が拡大しているほか、ネットワークを利用した、金融などのビジネス関連発明の特許も増大している。商標においても、IT に関連した出願が増加している。

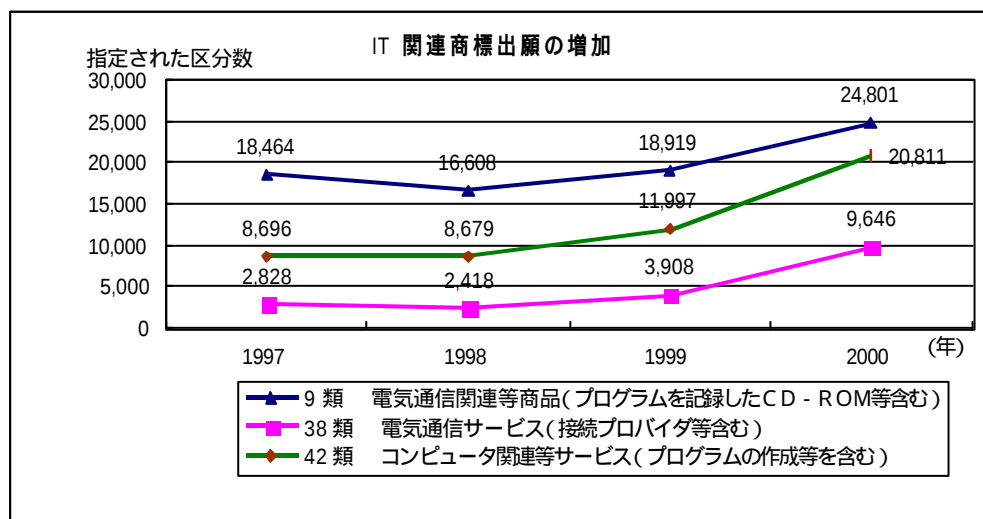
(参考1) コンピュータ応用分野(ビジネス関連発明を含む)の特許出願件数の伸び

日本の1999年の公開件数は1995年に比較しておよそ2倍に伸びている。



(参考2) IT 関連商標出願の増加

IT に関連したサービスや商品の商標登録出願が増加している。



〔出典〕特許行政年次報告書2000年版・特許庁HP³

³ <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>

(4) ネットワーク社会・デジタル経済に対応した制度整備の必要性

知識や情報が付加価値の源泉となる新しい経済社会システムの発展に向け、これにふさわしい法制度を早急に確立する必要がある。既に、平成 12 年 11 月に成立した、いわゆる IT 基本法（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法）を受け、5 年以内に世界最先端の IT 国家を目指す「e-Japan 戦略」が決定され、本年 3 月には、この青写真である「e-Japan 重点計画」が公表されている⁴。

知的財産制度も、ネットワーク上を流通するコンテンツの創作を促し、また、ネットワーク上での事業活動の信用を保護する制度的環境を提供するものとして、こうした制度整備の重要な一角を成している。

「いつでも、どこでも、どのようなデバイスでも」インターネットに接続してデジタル情報を交換できるユビキタス・ネットワーク環境においては、従来の有体物を中心とする経済活動と異なり、情報の受発信・共有の自由度の格段の向上、情報の複製・加工・検索の容易性、国境を越えたグローバルな情報の利用等の利益をもたらす。一方、こうした特性自体が、知的財産制度においても、製品・サービスの流通形態の変化やグローバルな展開、Napster や Gnutella といった広く公衆における情報交換ツールの出現、ビジネス方法特許の国境を越えた実施や複数者による共同実施等への早急な対応という新たな課題を提起している。

⁴ 参照，<http://www.kantei.go.jp/jp/it/index.html>

第2節 これまでの知的財産保護に向けた制度整備と今後の課題

1. これまでの制度改正

特許庁では、開発した技術を権利化し（権利の取得段階）、活用することにより（権利の活用段階）、投下した研究開発費用を回収し（権利の行使段階）、新たな知的創造につなげる「知的創造サイクル」の循環を促進すべく、一連の法改正を行ってきた。こうしたいわゆるプロパテント政策（特許重視政策）の推進により、欧米に遜色のない知的財産保護制度を実現しつつある。

（1） 知的財産の保護の強化

近年、我が国では知的財産の「広く、強く、早い保護」の実現に向けた諸施策を推進してきている。具体的には、以下のような施策が挙げられる。

特許対象の拡大，特許権の効力の拡大，特許期間の延長等によるT R I P S協定への対応（平成6年特許法改正）

権利侵害に対する救済措置の拡充等による適切な損害賠償の実現，特許裁判の迅速化（平成10年及び11年特許法改正）

無効審判の審理の迅速化（平成10年特許法改正），審査請求期間の短縮（平成11年特許法改正）による権利取得の早期化

特許料等の引き下げによる出願人の負担軽減（平成10年及び11年特許法改正）

部分意匠制度，関連意匠制度の導入等によるデザイン保護の拡充（平成10年意匠法改正）等

一出願多区分制の採用等による商標法条約への対応及び商標権付与後の異議申立制度の導入などによる権利取得の早期化（平成8年商標法改正）

マドリッド協定議定書への加入による商標権の国際展開の容易化・迅速化（平成11年商標法改正）

（2） 権利の活用の促進

知的財産権の活用を促す施策としては、近年、以下のような施策が講じられている。

大学等技術移転促進法の制定（T L Oに対する支援：平成10年）

「日本版バイ・ドール法」（産業活力再生特別措置法：平成11年）

弁理士の事業範囲の見直し等による知的財産専門サービスの充実（平成12年弁理士法改正）等

(3) 「強く、広く、早い」保護の充実

「強い保護」の流れの一環として、裁判所における損害賠償認定額も着実に増大している。過去の主要な特許・実用新案権侵害訴訟の賠償額は、平成2年から6年の平均では約4,624万円に過ぎなかったが、平成10年から12年の平均では約1億1,136万円に達している（参考1）。

裁判所の運用においても、総計約30億円という高額な損害賠償を認めた判決⁵や、特許法改正の趣旨を尊重して損害賠償額を柔軟に認定する判決⁶が出現している。

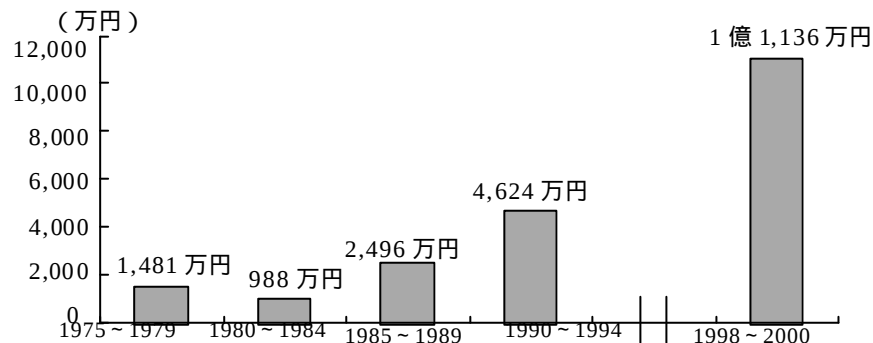
また、「早い保護」の面では、特許庁の審査におけるファーストアクション期間（出願から最初の通知がなされるまでの期間）も、意匠、商標を中心に短縮の効果が見られた（参考2）。審判の処理期間も短縮している（参考3）。

裁判所の平均審理期間も短縮しており、知的財産権関係民事事件の全国地裁における平均審理期間は平成12年で21.6月と、これまでで最も短くなっている（参考4）。

さらに、知的財産権部を有する東京、大阪地裁に限れば、特許事件の平均審理期間は平成12年でそれぞれ16.1月、17.2月と大幅に短縮している（参考5）。

(参考1) 過去の主要な特許・実用新案権侵害訴訟の平均賠償額の推移

1990～1994年（平成2～6年）の平均認定額は約4,624万円に過ぎなかったが、1998～2000年（平成10～12年）には、約1億1,136万円に達している。



資料：知的財産研究所「知的財産権侵害にかかる民事的救済の適正化に関する調査研究」（1996年）

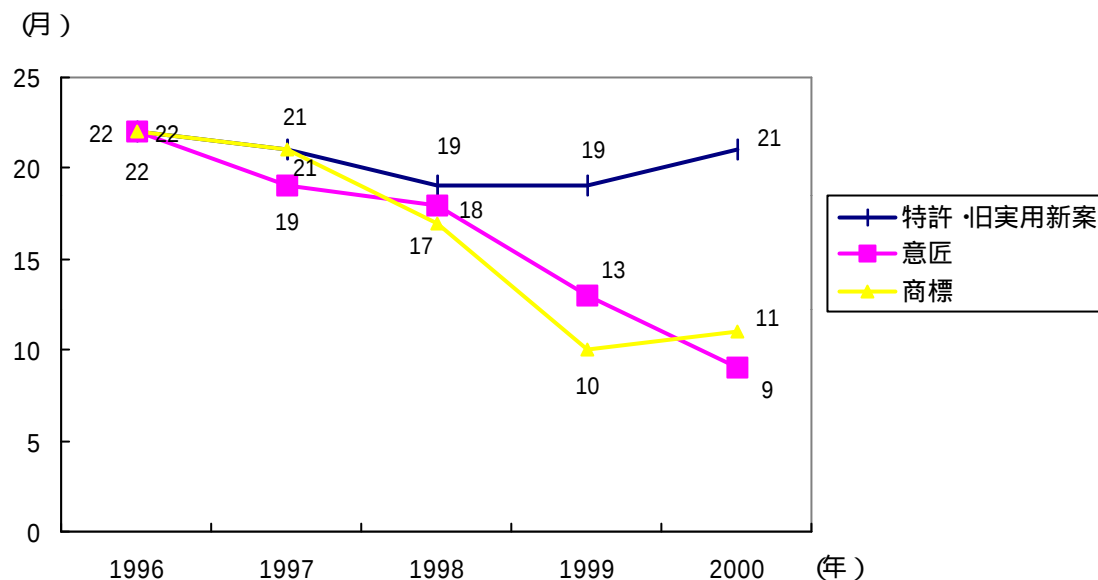
ただし、1998年～2000年の資料は、公開された特許・実用新案権侵害に係る判決を基に特許庁で独自に算出。

⁵ 東京地裁（平成10年10月12日）は、H2ブロッカーと呼ばれる胃薬の製造方法の特許侵害に対し、逸失利益として国内最高の25億6千万円の損害賠償及び5億円の不当利益返還請求を認めた。

⁶ 東京地裁（平成13年7月17日）は、権利者の権利保護の拡充を意図して新たに特許法第102条第1項（損害額の推定規定）を設けた特許法改正の趣旨を参酌し、同項にいう「実施の能力」は潜在的な能力を備えていれば足り、「単位数量あたりの利益の額」は厳密に算定できるものではなく、ある程度の概算額として算定されるものと解する等、柔軟な解釈により権利者の保護を図る判断を下した。

(参考2) 特許庁の審査のファーストアクション期間の推移

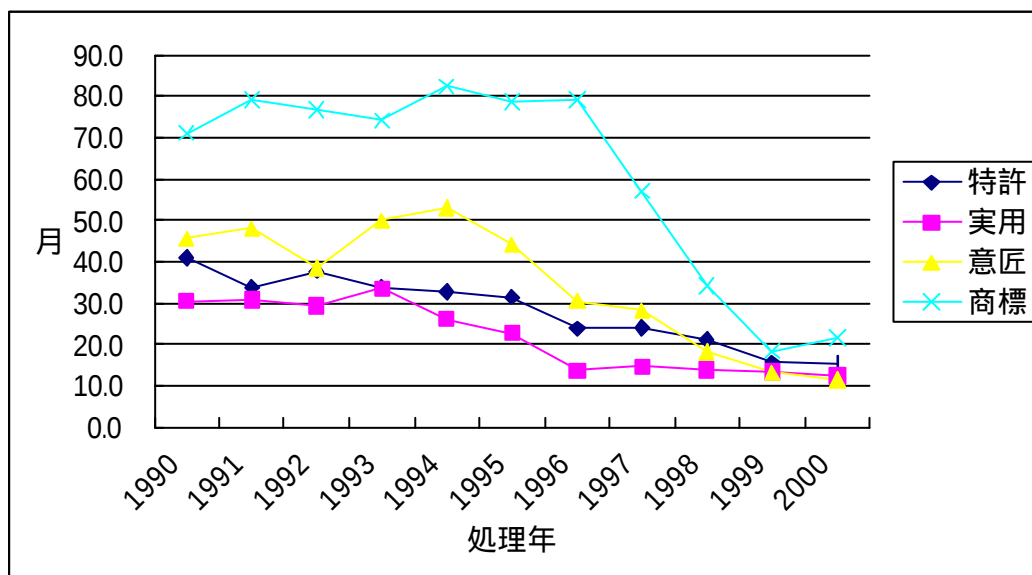
審査のファーストアクション期間（最初の通知までに要する期間）は、意匠、商標を中心に短縮しつつある。



1995 年以前においては、データの取得を行っていない。

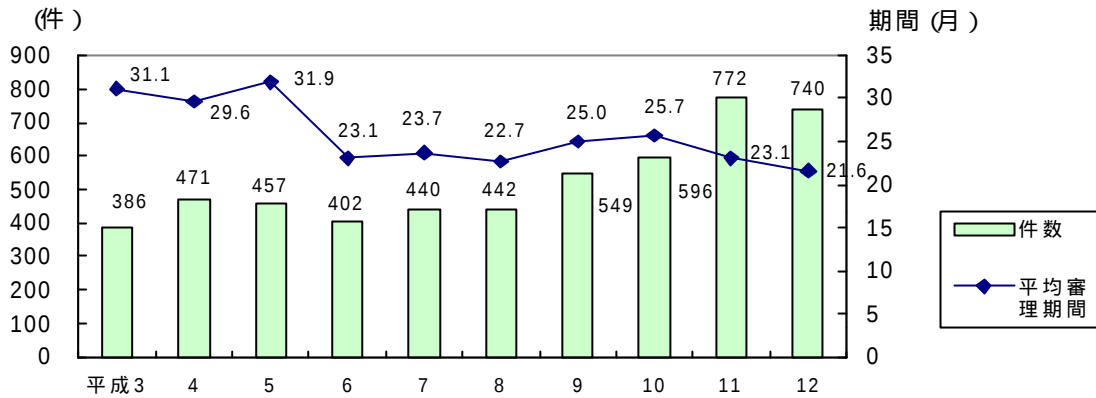
(参考3) 無効審判の平均処理期間の年推移

無効審判の処理期間も短縮を実現している。



(参考4) 知的財産権関係民事事件の既済事件件数と平均審理期間

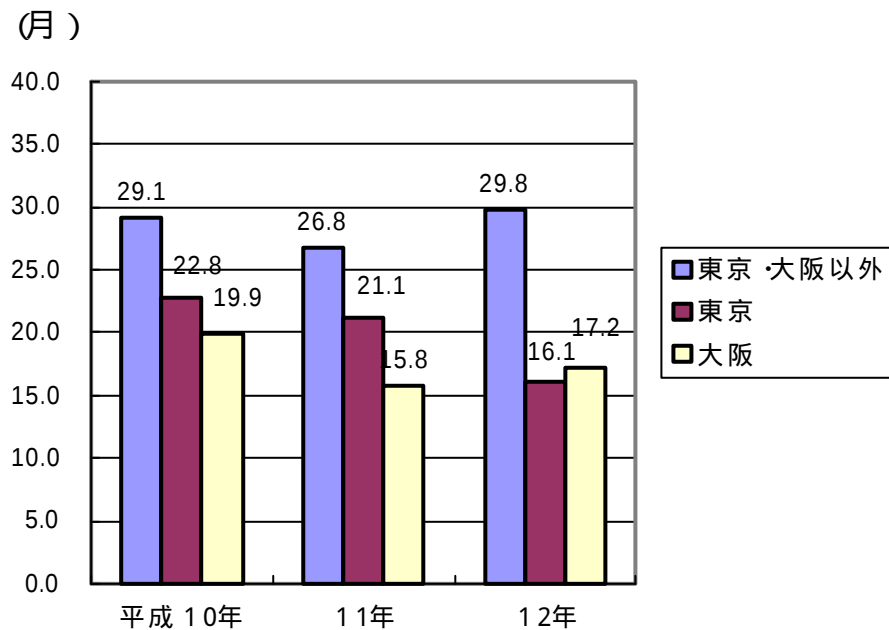
平成12年の既済事件は740件で、過去最高の件数となった平成11年よりやや減少したものの、依然として高い水準を維持。平均審理期間は21.6月となり、これまでで最も短くなった。



資料：最高裁ホームページ掲載資料「知的財産権関係民事事件（全国地方裁判所・第一審）の動き（行政局調べ）」より抜粋

(参考5) 特許事件の未済事件平均審理期間

特許事件の平均審理期間は、知財専門部を有する東京、大阪地裁で特に短い。



資料：民事法情報センター『民事法情報』No.178(2001.7.10)14 頁掲載資料より

2. 制度改正における基本的視点

IT化に対応するための制度整備を検討するに際しては、サイバースペースの特性を捉えた制度の整備、迅速・適確な審査、更なる国際調和の推進といった観点を基本として取り組むことが重要である。

(1) サイバースペースにおける強力な権利保護

ネットワーク上での事業活動の拡大に伴い、こうした事業活動についても、従来の有体物を中心とする世界と同様の事業環境を確保する必要がある。

とりわけ、ネットワーク上を流通するデジタル情報は、極めて容易かつ低コストで複製が可能であることから、ネットワーク上の情報財に対しては、より強力な保護が要請されているといえる。また、情報が氾濫し匿名性が強いインターネットの世界では、事業活動を行うに当たり信用を構築することが極めて重要であることから、サイバースペースにおける信用を化体したマークを十分に保護する制度の整備が要請されている。

(2) 迅速・適確な審査の必要性

特許庁の審査すべき件数は、近年、増加の一途をたどっている。既に特許出願件数は1980年の19万1,026件、1990年の36万7,590件から2000年の43万6,865件と急激に増大を続けているほか、平成11年の特許法改正により、平成13年10月1日以降の出願分から、審査請求期間が7年から3年に短縮されたことを受け、審査請求件数が更に増大することが予想される。また、ビジネス方法発明を含むソフトウェア関連発明など、先端分野の発明の出願が増加している。

こうした出願件数の増大により、迅速かつ適確な審査に向けた一層の取り組みが喫緊の課題となっている。特に、審査の効率化の観点から、ユーザによる先行技術調査結果を活用し、新しい分野における発明の審査の質向上、審査における先行技術調査の重複の排除、ユーザと審査官との意思の連携の強化を実現するしくみの導入が求められている。

(3) 更なる国際調和の推進

自由な情報流通を介して国境を越えたビジネスが急速に拡大するIT社会においては、知的財産制度もできるかぎり国境による制約を受けずに適用されることが望ましい。制度を国際調和させることにより、ユーザが国境を越えて容易に技術を市場に提供することを可能にし、国によって制度が異なることに由来するユーザの負担を低減させることができる。こうした観点から、知的財産権制度に係る手続規定等の国際調和をさらに推進することが要請されている。

第2章 制度改正の具体的方向

第1節 ネットワーク社会における特許制度のあり方

1. ソフトウェア関連発明の拡大と発明の定義

(1) ソフトウェア関連発明と発明の定義

ソフトウェア関連発明の特許保護を考える際、「自然法則を利用した技術的思想の創作」という現行特許法上の発明の定義、特に「自然法則の利用」という要件が、ソフトウェア関連発明の特許適格性（発明の成立性）⁷を認める上での制約となっているとの指摘がある。

しかし、実際には、審査基準の累次の改訂により、発明の定義を弾力的に解釈し、ソフトウェア関連発明の特許適格性を広く認める運用が行われており、ビジネス方法発明⁸を含むソフトウェア関連発明の特許適格性の判断については、日米の運用に大きな差はない。したがって、今後の発明の定義規定及びその解釈・運用のあり方については、なお検討を継続していく必要のあるものの、現行特許法上の発明の定義が、ソフトウェア関連発明の特許法による保護を実質的に妨げる制約要因となっているとは認められない。また、現在の我が国の運用は、産業界等からも肯定的に受け止められており、今後もソフトウェア関連発明の特許法による保護を積極的に進めて行くべきである。

(2) 純粋ビジネス方法発明と発明の定義

一方、発明の定義規定を改正又は削除することにより、米国のように、コンピュータやインターネットを用いない、いわゆる純粋ビジネス方法発明についても、幅広く特許を認めるべきとの見解も一部から示されている。

しかし、そのような純粋ビジネス方法まで特許対象に含めることについての実需は乏しい上、保護対象の外延を確定することの困難性も指摘されている。したがって、発明の定義規定の改正については、社会的必要性などを見極めた上で、慎重に判断する必要があると考えられる。

(1) 特許適格性（発明の成立性）に関する規定

⁷ 特許法上の「法定主題(statutory subject matter)」あるいは「発明」に該当するかという要件であり、実際に特許を受けるためには、更に新規性、進歩性等の要件を満たす必要がある。

⁸ 英語では、Business Method Patent と呼ばれ、また、日本では、しばしばビジネスモデル特許と呼ばれるが、ここでは「ビジネス方法特許」と呼称する。

日本

特許の保護対象か否かの要件となる特許適格性（発明の成立性）の判断について、日本においては、特許法第2条第1項に規定された発明の定義⁹に従い、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるかどうかで、その有無が判断される。

欧州

欧州特許条約（European Patent Convention, EPC）においては、発明についての明文上の定義はなく、発明とはみなされないものを列挙するネガティブリストにより、コンピュータプログラム、ビジネスを行うための方法等が特許保護の対象外とされている¹⁰。また、EPOの審査ガイドラインでは、発明は具体的かつ技術的性質を持つものでなければならないものとされており、更に、2000年11月に改正されたEPC第52条（現在未発効）では、「すべての技術分野の」発明に対して特許が与えられる旨が規定されている。

米国

米国においては、連邦特許法第100条で、「発明」は発明又は発見を意味するとしているが、発明及び発見について明文上の定義は与えられていない。ただし、同法第101条には、特許を受けることができる発明として、新規かつ有用な方法（process）、機械（machine）、製品（manufacture）、組成物（composition of matter）の4つの分類（category）が挙げられており、また、判例により、自然法則（laws of nature）そのもの、物理的現象（physical phenomena）、抽象的アイデア（abstract ideas）の3つの分類に該当する発明は、特許法の保護対象外とされている。

（2） ソフトウェア関連発明の特許保護

ソフトウェア関連発明の特許については、日米欧いずれにおいても、これまでのところ、法令レベルでの具体的な制度改正は行われておらず、運用、判例による対応がなされている。

日本

日本においては、平成5年に改訂された審査基準で、「コンピュータプログラム自体」及び「コンピュータプログラムを記録した記録媒体」のいずれも、発明にあたらないとしていたが、国際情勢も踏まえ、平成9年に公表された運用指針では、これらについても一定の場合に発明の成立性を認めるとの運用変更を行った。ただし、「プログラムを記録した記録媒体」は物の発明であるが「プログラム」自体はカテゴリ不明確として、記載要件を根拠に媒体クレームのみを認めることとした。更に、平成12年に改訂された審査基準では、ネットワー

⁹ 日米欧三極で明文の発明の定義規定を持つのは日本のみである。

¹⁰ EPC第52条(2)では、(a)発見、科学理論及び数学的方法、(b)美的創造物、(c)精神的な行為、遊戯又はビジネスを行うための計画、法則及び方法、並びにコンピュータプログラム、(d)情報の提示が発明とはみなされないものとして列挙されている。

ク上を流通するソフトウェアの保護に対する要請の高まりに応えるべく、媒体に記録されているか否かを問わず、「プログラム」を物の発明としてクレームに記載できることとした。

欧州

EPC では、コンピュータ・プログラム自体は特許の対象外と規定されているが、技術的性質を有するコンピュータ・プログラムは、運用上特許の対象とされている。どのような場合にソフトウェア関連発明が技術的性質を有するといえるのかについては、欧州特許庁(EPO)の審決により、その対象の拡大・明確化が図られている。具体的には、1990 年以降は、出願された発明の先行技術に対する技術的貢献 (technical contribution) の有無を判断基準として採用してきたが、これに対し、1995 年の SOHEI 事件審決¹¹では、課題の具体的な解決に関する「技術的考察 (technical consideration)」の必要性が判断基準として採用された。さらに、1998 年の IBM 事件審決¹²では、「更なる技術的効果 (further technical effects)」を有するコンピュータ・プログラムは、技術的性質を有するとして、特許の対象となることが確認された。また、同審決では、コンピュータ・プログラムがそれ自身としてクレームされたか、媒体上の記録としてクレームされたかは、特許適格性の問題とは無関係であるとした。欧州特許庁の実務は、IBM 事件審決以後、ソフトウェア関連発明の特許性を広く認める方向に動いている¹³。

米国

米国においては、従来、コンピュータ・プログラムの特許性について、アルゴリズム（演算法、解法。コンピュータ・プログラムにおいては、問題を解決するための手順をいう。）、特に特許の対象外とされる数学的アルゴリズムとの関係が議論の中心となってきた。現在では、近年の判例と、これを踏まえた米国特許商標庁 (USPTO) による運用基準により、「有用、具体的かつ有形の結果 (useful, concrete and tangible results)」を生み出す数学的アルゴリズムの実際的应用 (practical application)については、特許適格性が認められている¹⁴。また、ビジネス方法については、長年、特許の対象外とされてきたが、近年の判例で、この原則が否定されるとともに、ビジネス方法発明の特許適格性に関する基準が明らかにされた¹⁵。なお、プログラム自体の特許適格性について、米国

¹¹ T769/92 審決

¹² T1173/97 審決

¹³ 2001 年 8 月 31 日 SOHEI 事件審決、IBM 審決等を反映させるため、EPO の審査ガイドラインの反映が行われた。

http://www.european-patent-office.org/news/pressrel/2001_10_05_e.htm

しかしながら、EPC 第 52 条(2)の非発明リストからコンピュータ・プログラムを削除する改正提案は、2000 年 11 月の EPC 条約改正会議では、主要国の意見が一致せず、見送られている。

¹⁴ 1994 年の Alappat 事件判決

33 F.3d 1526,1543, 31 USPQ2d 1545,1556-57 (Fed. Cir. 1994)

¹⁵ 1998 年の State Street Bank 事件判決

特許商標庁の「コンピュータ関連発明の審査ガイドライン」¹⁶では、記録媒体を伴わないプログラムそれ自体は記述物(descriptive material)それ自体であるとして、特許法の保護対象外としているが、実際には「コンピュータ・プログラム・プロダクト」の形式で特許が付与された例が多数存在する。

(3) ソフトウェア関連発明としてのビジネス方法発明

情報技術の急速な進展とブロードバンド時代の到来により、ネットワークを利用したコンテンツの配信や電子商取引が本格化するとともに、ビジネス方法発明の出願件数も急増しているが、現在のところ、これらは、コンピュータ技術を利用しており、ソフトウェア関連発明としてカバーされるものが大半である。このようなソフトウェアに関連するビジネス方法発明について日米の審査状況を比較すると、新規性、進歩性を含めた判断には差の見られるケースもあるものの、特許適格性（発明の成立性）の判断については、大きな差異が認められない。

なお、欧州委員会及び英国特許庁が 2000 年にそれぞれ実施した諮問結果^{17,18}に現れているように、欧州では、未だビジネス方法発明の特許保護には慎重あるいは否定的な意見が強い。しかしながら、2001 年 3 月の国際知的財産保護協会(AIPPI)メルボルン総会における決議¹⁹にも見られるように、ビジネス方法発明の積極的な特許保護に対する要請は、今や世界の趨勢となっている。従って、我が国においても、ビジネス方法発明を含めたソフトウェア関連発明の特許法による保護を、今後も積極的に進めて行くべきであると考えられる。

(参 考)

ビジネス方法関連発明に関する比較研究²⁰

2000 年に日米欧特許庁が実施した「ビジネス方法関連発明に関する比較研究」においては、仮想のビジネス方法発明に基づき、審査結果の比較研究が行われた。その結果、このようなソフトウェア関連発明としてのビジネス方法の審査実務については、日米の運用に大きな差のないことが確認された。特に、特許適格性の判断においては、構成の具体性を求める日本に対し、結果の具体性、有用性を求める米国の方が、むしろ厳格な判断をしている場合もあった。

米国特許に関する調査

United States Court of Appeals for the Federal Circuit.96-1327.

¹⁶ Patentable Subject Matter - Computer-Related Inventions, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), Edition 8, August, 2001

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm>

¹⁷ The Patentability of Computer-Implemented Inventions

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpatanalyse.htm

¹⁸ Should Patents be Granted for Computer Software or Ways of Doing Business?

<http://www.patent.gov.uk/about/consultations/conclusions.htm>

¹⁹ Congress Melbourne 2001, Final Resolution, Q 158 Patentability of Business Methods

<http://www.aippi.org/reports/resolutions/res-q158-e-Congress-2001.htm>

²⁰ 「ビジネス方法関連発明に関する比較研究 Report on Comparative Study Carried Out Under Trilateral Project B3b」

http://www.jpo.go.jp/saikine/tws/b3b_start_page.htm

2001年に日本特許庁が主として機械検索に基づく調査を実施し、米国のビジネス方法特許の分類とされるクラス 705 に分類される出願を日本の成立性基準に照らした場合、特許適格性（発明の成立性）の判断に差が出るかを分析した。この結果を見ると、ソフトウェア関連発明として実務上保護の要請の高いビジネス方法発明について米国で特許されたものの殆どは、日本においても発明の成立性を満たす可能性が極めて高いことがうかがわれる。

ビジネス方法発明三極審査状況

2001年に日本特許庁が、いくつかの代表的なビジネス方法発明につき、各国の審査状況を比較した。その結果、最終的な特許性判断については、概して米国が最も緩く、次いで日本、最後に欧州であることがわかった。ただし、この日米の差は主に新規性・進歩性の判断の差によるものであり、特許適格性（発明の成立性）の判断に大きな差は見られなかった。

（４） ビジネス方法特許の拡大と特許適格性の差異の顕在化

以上のように、コンピュータ関連発明については、ビジネス方法を対象とするものであっても、日米間に実質的差異は認められない。しかしながら、ビジネス方法それ自体については、有用性があれば広く特許適格性を認める米国との間で、今後、差異が生じる可能性がある。

（５） 制度改正の是非・方向性

発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義する現在の特許法第 2 条第 1 項の規定を改正し、特許による保護対象を拡大すべきか否かを検討するに当たっては、様々な観点からその是非を判断する必要がある。

制度改正に積極的な見解

現行の発明の定義規定について、積極的に改正を検討すべきとする見解には、以下のようなものがある。

- 現行特許法は、製造業の保護を念頭に制度設計されており、現在の発明の定義は、情報技術の発展に伴うネットワーク上のビジネスの拡大やサービス産業の発展といった経済システムの変化に対応できていない。
- 審査基準の改訂により発明の定義の解釈を広げる運用、特にハードウェア資源の利用に自然法則の利用性を求める運用は、既に限界まで来ており、根本的な見直しを行う時期が到来している。
- 発明の定義を直接置いていること自体が国際的にも稀であり、技術発展に伴う保護対象の拡大に合わせた柔軟な解釈を妨げている。特に「自然法則の利用」という要件が、保護対象を拡大する上で大きな制約になっている。
- 金融ビジネス方法をはじめとするサービス分野の技術発展を後押しする産

業政策上のメッセージとして、限定的な現在の発明の定義規定を改正すべきである。

制度改正に慎重な見解

一方、改正に慎重な見解には、以下のようなものがある。

- ビジネス方法発明を含むソフトウェア関連発明の特許適格性（発明の成立性）の判断は、発明の定義の弾力的解釈により、現行の特許法下でも米国と同じ水準が実現されている。一方、コンピュータやインターネットを利用しない純粋ビジネス方法に対する特許保護の具体的要請は少なく、米国においても特筆すべき実例はない。逆に、特許による保護を与えることは、ビジネス上の独占を過度に強め、自由な競争を阻害するおそれがある。
- 「自然法則の利用」、「技術的思想の創作」という発明の定義の要件は、抽象的なアイデアや人為的な取決めなどを排除する根拠となっている。これらの要件を削除すると、対象が無制限に広がり、混乱を招くおそれがある。
- 特許保護対象の規定については、現在 WIPO / SCP（特許法常設委員会）における実体ハーモ条約(Substantive Patent Law Treaty, SPLT)案²¹の中でも検討対象としてあげられており、今後の議論の方向性を十分踏まえて対応すべきではないか。

〔 具体的方向性 〕

- 発明の定義の改正については、賛否両論があるが、現行の発明の定義の下でも、ソフトウェア関連発明について高い水準の保護が図られており、概ね肯定的な評価が得られていること、発明の定義の改正及び純粋ビジネス方法の特許保護に対する要望は、産業界においてほとんど見られなかったこともあり、現時点では発明の定義を改正する必要性は熟していないと考えられる。
- ただし、発明の定義の改正を不要とする見解の中には、現在の定義に代わる良い定義がないからという消極的理由によるものも見られた。更に、急速な技術、社会の変化に対応した新しい発明の定義が必要であり、審査基準による運用で保護対象を広げるのにも限界があるとの指摘にも首肯できる部分がある。したがって、この論点については、今後の技術開発や社会制度の変化、WIPO における国際調和の議論の動向等に注意しつつ、引き続き検討を

²¹ SCP/6/2,6/3 DRAFT SUBSTANTIVE PATENT LAW TREATY

http://www.wipo.int/eng/document/scp_ce/index_6.htm

上記条約案は、2001 年 11 月に予定されている第 6 回 SCP 会合において検討するために WIPO 国際事務局より提示されているものであり、第 12 条で「特許性のある主題には、規則で定める場合を除き、全ての活動分野において生産及び使用可能な製品及び方法 (products and processes which can be made and used in any field of activity) が含まれる。」と規定され、第 13 規則で「(i) 単なる発見、(ii) 抽象的アイデア自体、(iii) 科学の理論及び数学の方法自体、(iv) 美的創造物」が除かれることが規定されている。

行っていくことが必要である。

- また、現行の発明の定義を維持していく場合であっても、ネットワーク上あるいは仮想空間上で実現される発明の増加などソフトウェアが高度化し、ハードウェアとの関連性が希薄となっている現実を踏まえ、現在の基準が十分に理解が容易なものとなっているかという観点や、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。
- なお、小委員会では、新たな発明の定義の具体案として、「自然法則の利用」を削除する代わりに、欧州特許条約(EPC)のように、発明としないものを例示列挙するネガティブ・リスト方式を採用すべきとの意見も出された。

（補論）ビジネス関連発明の進歩性について

ビジネス関連発明の特許適格性（発明の成立性）の議論に関連し、ビジネス関連発明の進歩性の判断手法、特に新規なビジネス方法を公知の手法でシステム化した発明のように、ビジネス方法自体に発明の本質的な特徴があると考えられる場合の進歩性の取扱いについて疑問が呈されたが、この点に関する、現在の特許庁の審査実務は、以下のとおりである。

請求項に係る発明を「全体として」把握し、特許適格性（発明の成立性）や進歩性等の特許要件の判断を行っており、請求項に係る発明からビジネス方法部分のみを取り出して、進歩性を判断することはない。

請求項に係る発明が、ビジネス方法をシステム化したものであっても、「自然法則を利用した技術的思想の創作」という特許適格性（発明の成立性）の要件を満たすことが必要であり、その上で、請求項に係る発明全体の構成に基づき (claim as a whole)、出願時における既知の情報（公知のシステム化技術、ビジネス手法等）から容易に想到し得たものであるか否か（容易想到性）を基準とした進歩性の判断が行われる。

新規なビジネス方法を公知の手法でシステム化した発明に進歩性が認められるか否かは、個々の発明により異なる。すなわち、公知のシステム化技術やビジネス手法等から容易に想到し得ると判断され、進歩性が認められない場合もある。逆に、公知のシステム化技術やビジネス手法等からそのような発明に想到することは困難と判断され、進歩性が認められる場合もある²²。

²² ここで議論されているのは「進歩性」であって「新規性」ではないことに注意を要する。新規なビジネス方法を公知の手法でシステム化した発明は、一般に「新規な発明」となるものと考えられるが、進歩性が認められるか否かは別論である。ただ、ビジネス方法が非常に独創的で、他者が容易に思いつけないようなものである場合には、そのビジネス方法をシステム化した発明に進歩性が認められる可能性は高いであろう。

2. ネットワーク流通の拡大と発明の実施

情報技術の急速な発展に伴い、コンピュータ・プログラムなどの無形の情報財のネットワーク取引という新たな流通の形態が登場している。

ソフトウェア関連発明については、これまで、審査基準の改訂により保護対象の拡大が図られてきたところであるが、民法第 85 条では「物」は有体物と規定されていることから、現行法の解釈のみで、特許法上の「物」にプログラムなどの情報財を含めることに対する懸念の声がある。

また、ネットワークを通じたコンピュータ・プログラムの送信や、ネットワークを通じた ASP 型サービスにおいては、送信者やサービス提供者の手許にも元のプログラムが残るという特徴があり、現行規定における、「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では、そのような実施形態が含まれ得るのか明確ではないとの指摘もある。

これらの点を踏まえ、新しい実施形態についても柔軟に対応し、プログラムなどの無形の情報財について適切な権利保護が図れるよう、保護対象の分類（カテゴリ）及び対象とすべき実施行為の 2 つの観点から発明の実施規定を見直す必要がある。

（１） 特許権の効力の及ぶ範囲

特許権は、業として特許発明の「実施」を専有する権利であり（特許法第 68 条）、「実施」の内容については、特許法第 2 条第 3 項において、「物の発明」の場合と、「方法の発明」の場合とに分けて明確に規定されている²³が、一般に「物の発明」の方が保護範囲が広いといえる。

（２） プログラム関連発明の保護とカテゴリ

プログラムを用いて実現された発明を請求項に記載する場合も、種々の記載の仕方が考えられるが、一般に「物の発明」として記載した方が、その効力の範囲及び権利行使のしやすさ等の面で有利である。

一方、民法第 85 条では「物」は有体物と規定されていることから、現行法の解釈のみで、特許法上の「物」にプログラムなどの無体の情報財を含めることに懸念を示す声もあり、法律上の明確化が求められている。

²³ 特許法第 2 条第 3 項によって規定される「実施」の内容

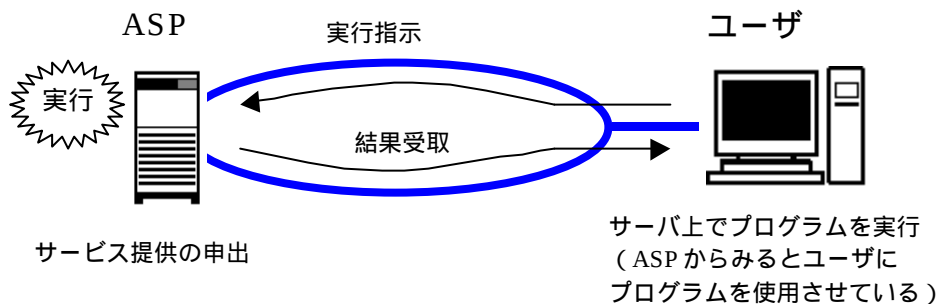
「物の発明」…その物の「生産」、「使用」、「譲渡」、「貸し渡し」、「輸入」、「譲渡若しくは貸渡しの申し出」（第 1 号）

「方法の発明」…その方法の「使用」（第 2 号）「物を生産する方法の発明」の場合は更にその方法により生産した物の「生産」、「使用」、「譲渡」、「貸し渡し」、「輸入」、「譲渡若しくは貸渡しの申し出」（第 3 号）

(3) 新たな発明の実施形態の登場

インターネットの普及により、ネットワークを通じたプログラムの送信行為が一般化している。しかしながら、特許法第2条第3項第1号に規定する「譲渡」とは、法令用語としては、一般に権利、財産等の同一性を保持させつつ他人に移転することと解されているため、送信者の手許にも元のプログラムが残り、その完全な移転のなされないネットワーク上の送信行為を「譲渡」という文言で読めるかどうかには議論がある。

また、ネットワークを通じて第三者にアプリケーション・プログラムの機能を提供するASP (Application Service Provider) の出現により、コンピュータ・プログラムの転送を伴わずにユーザにプログラムの機能のみを使用させる業務も普及している。この場合においても、コンピュータ・プログラム自体はサービス提供者(ASP)の手許に残っており、このようなASPの行為につき、「貸渡し」及び「貸渡しの申出」という文言が適当であるかについて疑問が呈されている。



(4) 発明の実施に関する規定の変遷

旧法（大正10年法）では、現行法のような実施の定義は設けず、特許権の効力として「物の特許発明」については「製作，使用，販売，拡布」する権利を専有する（第35条）と規定されていた。拡布は、「流通に置く」を意味するとされていた。

現行法（昭和34年法）では、発明の実施について定義が置かれ、「生産，使用，譲渡，貸し渡し，譲渡若しくは貸渡しのための展示²⁴，輸入」が「物の発明」の場合の実施行為とされたが（第2条第3項），これは，例示的規定とも言われた大正10年法の規定を明確化したものであり，実質的な改正を企図したものである。しかしながら，そのために解釈の幅が狭められている面もある。

(5) 諸外国の発明の実施に関する規定

ドイツ特許法，フランス特許法，CPC（共同体特許条約）等では，「物の発明」「方法の発明」にカテゴリ分けした上で実施行為を「提供」，「拡布」等の広い

²⁴「譲渡若しくは貸渡しのための展示」は，平成6年，TRIPS 協定に対応するため「譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）」と改正されている。

概念を用いて規定している。

米国特許法や TRIPS 協定では、「販売」、「販売の申し出」など経済行為的規定になっている。また、米国特許法では、物や方法といったカテゴリーの区別なく侵害行為が規定されている。

欧米共に、ネットワーク上の侵害行為類型に応じた個別具体的な規定は設けていない。

（６） 制度改正の是非・方向性

ネットワークを通じた様々なコンピュータ・プログラムの提供形態に対応した規定により、特許法による適切な保護を及ぼすためには、特許法第 2 条第 3 項の発明の実施を定義する規定を見直し保護範囲を明確化する制度改正を行うべきである。

〔 基本的観点 〕

発明の実施を定義する規定の改正にあたっては、以下の三点に留意すべきである。

適用の明確性

今回改正を検討する具体的な契機は、IT 化の進展とインターネットの普及に伴う新たな保護対象や実施形態の登場であるから、これらが保護の対象となる実施行為に含まれることが現行規定よりも明確になるようにすべき。

技術進歩に対する柔軟性

他方、更なる技術進歩や経済社会の発展に伴い、機能性を有するデジタルコンテンツや遺伝子情報等、新たな保護対象や実施形態が登場することも予想されることから、そのような将来の技術革新に対しても対応可能な柔軟な規定にすべき。

権利の法的安定性

これまでの規定・運用との整合性も含め、既に設定された権利が、改正によって不安定なものになることがないように、権利の法的安定性についても配慮が必要。

〔 保護対象の分類（発明のカテゴリ）について 〕

実施行為を規定する際の保護対象の分類としては、以下のような三つの案が考えられる。

従来の「物」と「方法」の二分類を維持（「物」にプログラム等が含まれることを条文上明確化）

実施行為規定につき、国際的にも最も一般的な「物の発明」と「方法の発明」という従来の基本的分類を維持しつつ、「物」にプログラム等が含まれることが明確となるよう改正する。

「特許発明の対象」について一括して実施を規定

全ての発明を「物の発明」と「方法の発明」に分類する二分論は、新しい保護対象が出現するたびに、それが「物」であるか「方法」であるかの議論を引き起こす可能性がある。そのような問題を避けるため、米国特許法第 271 条(a) 項のように、発明の実施を一括して規定する。

プログラム等の電子情報の発明について新たな分類として実施を規定

従来の「物の発明」と「方法の発明」の分類は維持したまま、「電子情報として構成された発明」など、ネットワーク上を流通する電子情報に関する第 3 の分類を新設する。

- 小委員会では、これら三つの案のうち、国際的な整合性の確保や、柔軟な運用による対応が可能であるとの観点から、 の「物」と「方法」の 2 分類を維持し、「プログラム」を「物」に包含させる案を支持する意見が大勢を占めたが、具体的な規定の仕方については、「管理支配可能なもの」等として「物」の定義規定を確認的に置くべきとの見解、行為規定部分の改正により解釈によって「物」の範囲を広げ得るとの見解、「物」に代えて「製品」のような文言を採用すべきとの見解等の種々の見解が示された。
- 他方、実施概念の明確性と従来の有体物の実施行為に対する影響、更には民法との整合性を考慮して、電子情報のような第三の分類を新設して対応する の案を支持する意見もあったが、遺伝子関連発明との関係や、第三の分類を新設することにより「物」の概念が狭まるという反作用等について十分に検討する必要性が指摘された。
- 保護対象の分類については、上記の結果を踏まえ、 案の二分類を維持する方向性を軸に具体化を検討することが望ましいと考えられる。また、我が国の民法との整合性等法制的観点から 案の第三の分類を新設する案を導入する場合には、上記留意点に十分対処した上で具体化していく必要がある。

(補論) 発明の分類(カテゴリ)の意義

特許法第 2 条第 3 項では、その実施行為の違いにより、発明を「物の発明」と「方法の発明」とに分けて規定している。これは、発明の実施行為を定義することにより、成立後の特許権の効力範囲を明確化したものであり、特許適格性(発明の成立性)の要件を定めたものではない。

したがって、発明の成立性を判断するに当たっては、ある発明が、「物」か「方法」かという点を考慮する必要はなく、端的に「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを検討すれば足りる。

ただし、審査段階において、請求項に記載された発明のカテゴリを明確にす

ることは、権利範囲の明確化によって第三者の予見可能性に資するという観点からも重要な意義を有するものであり、特許請求の範囲の記載要件として必要なものである。

〔対象とすべき実施行為について〕

以下のような二つの案が考えられる。

情報技術に対応した具体的行為態様を追加的に規定

国際的には初めての立法例となるが、例えば、「送信」、「電気通信回線を通じた提供」といった用語が考えられる。

「譲渡」、「貸渡し」よりも包括的な用語に置換

例えば、英語の put on the market に相当する用語（旧法では「拡布」を使用）として、「供給」、「提供」等のより包括的な用語が考えられる。なお、と の折衷案として、 のような用語を用いつつ、その例として の用語を、「提供（電気通信回線を～含む。）」のように規定する形も検討可能である。

- 小委員会では、実施行為を示す用語として、 の「拡布」のような包括的な用語を用いることを支持する見解が支配的であったが、明確性の観点から、包括的な用語に加えて、例えば「送信」のような、ネットワーク上の流通に特有の行為形態を併記することも適切との見解も示された。
- また、送信行為はそもそも「譲渡」に該当するのではないかとの見解も示されたが、今回の改正の目的に鑑み、技術革新に対応した柔軟性の確保という基本的方向性の下、ネットワーク上の流通行為が含まれうることが明確となるよう配慮しつつ具体化を図る必要がある。

〔物を生産する方法の発明について〕

特許法の保護対象としてプログラム等の情報財が含まれるとした場合には、特許法第 2 条第 3 項第 3 号における「物を生産する方法の発明」の実施行為規定への影響にも留意する必要がある。即ち、方法の発明によって得られる成果物がプログラム等の情報財である場合についても、その流通段階にまで特許権による保護を及ぼすべきかという問題がある。基本的には、方法の発明の成果物が、一定の経済的価値を持ち、取引による収益獲得が可能であれば、その成果物がリアルワールドで取引引きされる有体物か、サイバースペースで取引引きされる無体物かで差異を設ける必要はないと考えられる。

しかしながら、プログラム等のデジタル情報においては、その完全な複製物が極めて簡単に作成できるという特徴があり、具体的な検討にあたっては、例えば、特許方法により作成されたプログラムを、さらに複製した場合の複製物にも方法特許の効力は及ぶのか等の問題も考慮する必要がある。

3. ソフトウェア関連発明の拡大と間接侵害

ソフトウェア関連発明の権利保護においては、現行の客観的要件のみを採用する間接侵害の規定では捉えられないものが増加することが想定される。また、昭和 34 年に導入されて以来見直されていない、客観的要件のみを採用する現行規定については、ネットワーク上の問題に限らず、十分な実効性が確保されているか、問題点として指摘する声も多い。この問題を解消するため、間接侵害成立の要件を見直し、主観的要件を導入して救済の範囲を拡大すべきである。

(1) 間接侵害

特許権の侵害は、本来、クレームの全てを、特許法第 2 条第 3 項に規定される行為態様で、業として実施した場合にのみ成立するものである（「直接侵害」）が、特許法第 101 条は、特許権の効力の実効性を確保することを目的として、ある種の行為については、予備的あるいは幫助的な行為として、特に特許権の侵害行為とみなす旨を規定している（いわゆる「間接侵害」）。

「物の発明」の場合（第 101 条第 1 号）

特許侵害品の生産にのみ用いられる専用部品（例：テレビのブラウン管）の供給行為、特許侵害品の組立に必要な一切の部品をセットとして販売する行為（例：テレビの組立セットの販売）等は、特許侵害品自体の生産、譲渡等（第 2 条第 3 項第 1 号）には当たらないため、直接侵害とはならない。

しかしながら、これらのものに特許侵害品の生産あるいは組立以外の用途がない場合には、特許権の侵害を引き起こす蓋然性が極めて高いため、本号では、特許発明に係る物の生産にのみ使用する物を「生産」、「譲渡」等する行為を直接侵害の予備的・幫助的行為として禁止している。

「方法の発明」の場合（第 101 条第 2 号）

特許対象である「方法」を使用するために不可欠な材料、機械、装置（例：特定生産方法を用いた工作機械、コンタクトレンズの洗浄方法に用いる洗浄剤）等の生産、販売行為等は、「方法の使用」（第 2 条第 3 項第 2 号）には当たらないため、直接侵害とならない。

しかしながら、上記のような材料、機械、装置等が供給されて、別の者により使用される場合には、特許権の侵害となる蓋然性が極めて高く、また、特許された方法を不特定多数の者が使用する場合は、その全ての者を捕捉することは困難である。また、使用する者が個人であり、業として使用をしていない場合は、その個人は直接侵害者とならない。そこで本号では、発明の方法の実施にのみ使用する物を「生産」、「譲渡」等する行為を侵害行為に至る予備的・幫助的行為として禁止している。

(2) 間接侵害規定の日米欧比較

日本法の間接侵害規定では，専用品について行為者の主観的要件が必要とされない反面，他の用途を有する中性品，汎用品については，提供者が悪意であっても間接侵害が成立する余地はない。このような規定は国際的に見ても独特のものである。日本，米国，欧州（ドイツ）の間接侵害規定を，間接侵害に係る対象物の客観的要件と行為者の主観的要件の関係から比較すると，下記の表のようになる。

	日本		欧州（ドイツ）		米国			
	客観要件	主観要件	客観要件	主観要件	客観要件	主観要件		
専用品	生産にのみ使用する物 (物の発明) 実施にのみ使用する物 (方法発明)	不要	発明の本質的要素に関わる手段	発明の実施に適合 (専用的)	適合性及び企図につき，悪意，又は，周囲の状況から明らか (判例上立証は不要)	発明の主要部分	特別に製造又は改造され，かつ，非侵害用途のある一般的商品でないもの	特許権の侵害について悪意
中性品	民法上の不法行為規定が適用される場合がある。			発明の実施に適合 (他用途有)	適合性及び企図につき，悪意，又は，周囲の状況から明らか	積極的誘引 (active inducement)の法理が適用される場合がある (部品の供給は要件とされない)		
汎用品				汎用品を供給し，侵害行為を故意に誘引した場合は間接侵害				

客観要件

主観要件

客観要件

主観要件

「中性品」 - 発明の実施に適合したものであるが，他の用途も有するもの

「汎用品」 - ねじ，釘，トランジスター等，一般的に市場で入手できるもの(staple article)

日本

「物の生産（又は発明の実施）にのみ使用するもの」との客観的要件を満たす専用品であれば，間接侵害に該当する。主観的要件は問われない。一方，他の用途を有する中性品，一般市場で入手できるような汎用品については，たとえ提供者が販売に際し，相手方が特許侵害行為を行うことを知っていたとしても，間接侵害が成立する余地はない。

ドイツ

専用品又は中性品については，条文上，一定の主観的要件（発明の実施のための手段の適合性及び非供給者の実施の企図について悪意がある場合，又は周囲の状況から明らかであると推定される場合）が課されている。ただし，専用品については，判例により，専用であるとの客観的要件が満たされていれば，主観的要件の立証は不要とされている。汎用品の供給については，侵害の誘引(veranlassen)という積極的要件が必要とされる。

米国

専用品については、ドイツと同様、一定の主観的要件が課されている。この主観的要件につき、米国では、特許権の存在についても悪意であることが必要とされる。

中性品、汎用品については、特別な規定は存在しない。ただし、積極的誘引 (active inducement) に当たる行為を一般的に侵害行為とする規定があるため、中性品、汎用品の侵害について積極的誘引がある場合は、侵害が成立する可能性がある。

(3) ソフトウェア関連発明の拡大と間接侵害規定の見直し

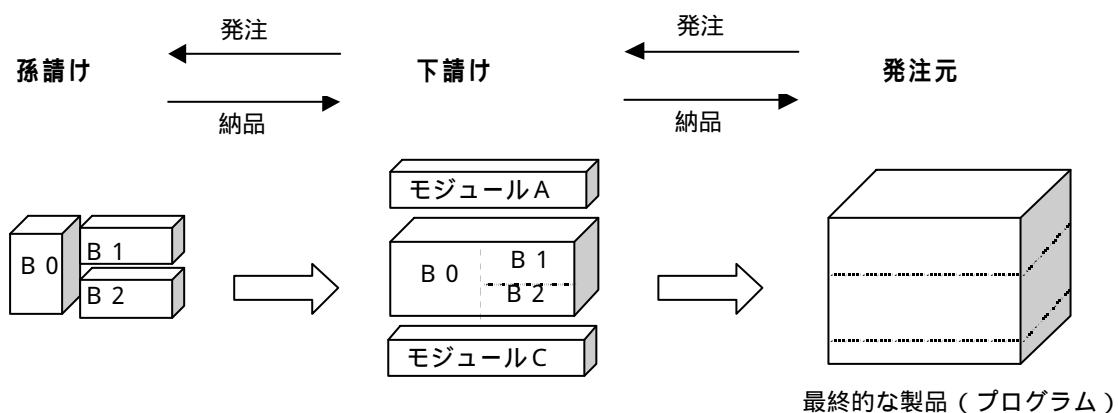
近年の情報技術化の進展に伴い、ソフトウェア関連発明の出願が増加しており、これらのソフトウェアの開発・流通の実体に対応した保護が必要となっている。現行の間接侵害規定は昭和 34 年法の制定時に、部品、材料、装置等の有体物の供給を念頭において制定されたものであるが、この規定によりソフトウェア関連発明の適切な保護が図られうるか見直しを行う必要がある。具体的には、以下のような事例に留意すべきである。

プログラムの部品（モジュール）の開発・供給

プログラムを複数のモジュールに分けて設計し、各モジュールの開発を下請に発注することは、プログラムの開発において一般的に行われていることである。

仮にそのようなプログラムが他者の特許権の侵害品となる場合、下請業者によるモジュールの開発行為は、プログラムの部品であるモジュールの生産等として、間接侵害に当たるか。特に、そのモジュールが重要な構成要素である場合でも、一般にモジュールが専用性を有することは、プログラムの特性上少ないと言われており、「のみ」要件を厳格に適用すると間接侵害による救済は著しく困難になる可能性がある。

プログラムの部品（モジュール）の開発・供給

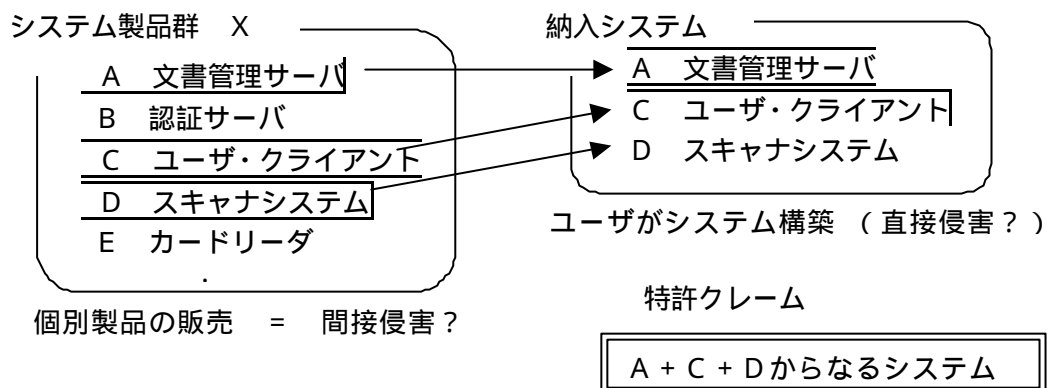


コンピュータ・システム製品群の販売

コンピュータ・システムの製品群を選択して組み合わせ、顧客に合ったシステムを構築する場合、構築されたシステムが他者の特許権を侵害するものに該当することが起こりうる。

この場合、構築されたシステムの部品である製品群の各製品（ソフトウェア及びハードウェア）を供給する行為は、間接侵害に当たるか。製品の特定の組合せをセットとして販売する場合は、当該セットを特許権侵害システムの生産にのみ使用する物と解釈する余地もあり得る。しかし、各製品を個別に見た場合には、それぞれ他の組合せでの用途があるため、「のみ」要件を厳格に適用すると間接侵害による救済は著しく困難になる可能性がある。

コンピュータ・システム製品群の販売



方法クレームとプログラムの多用途性

ソフトウェア関連発明が、「方法の発明」として特許されている場合、その方法の発明の実施は使用に限定されるが（第2条第3項第2号）、その方法を使用するのはソフトウェアのユーザであって、販売業者ではない。したがって、ソフトウェア自体の販売行為を差し止めるためには、間接侵害の構成をとる必要がある。

ソフトウェア（プログラム）は、そもそも多くの用途（機能）を有するものであり、「のみ」要件を厳格に解すると、救済は著しく困難になる可能性がある。

（４） 施行後４０年を経過した現行規定の評価

現行の間接侵害規定は、欧米と異なり、「物の生産（又は発明の実施）にのみ使用する物」との客観的要件のみにより間接侵害の成否を判断するものとなっている。

この規定は、昭和34年法において導入された。法案の検討開始当初は、行為者の主観を要件とする欧米型の規定が検討されていたが、立証責任の負担の軽減と過度な権利拡張の防止の観点から、最終的には「物の生産（又は発明の実施）にのみ使用する物」という客観的要件のみで判断を行う現行の条文となった。

この現行規定そのものが、間接侵害制度本来の趣旨に鑑み、適切な保護を及

ばす実効的なものとして機能してきたかについても併せて検討する必要がある。例えば、「のみ」要件については、「のみ」が厳格に解釈されることによって間接侵害が認められなかった判例も多い。近年では、「のみ」要件の柔軟な解釈により妥当な解決を図った判決も出ているが、権利者側からは、依然として「のみ」要件の解釈が厳しすぎるとの批判がある。

（参考）直接侵害との関連性

間接侵害の成立には、直接侵害の存在を必要とする「従属説」と、直接侵害が存在しない場合でも間接侵害単独で成立するとする「独立説」がある。ただし、両説とも、その考え方を徹底して適用した場合には、妥当な解釈が図れないケースが生じるため、判例、学説では、折衷的立場をとり、妥当な解決がなされるよう図っている。

（５） 制度改正の是非・方向性

- 「物の生産（又は発明の実施）にのみ使用する物」との客観的要件のみにより判断する現行の間接侵害規定は、ソフトウェア関連発明に限らず、「のみ」要件が厳格に解釈されることにより、間接侵害が認められにくいという問題が生じている。特に、多機能を特徴とするソフトウェアについては、先に論じたとおり、殆ど適用の余地がなくなるおそれもある。「のみ」要件を満たさないという理由だけで、侵害行為に寄与することを知りながら特許侵害品の部品（モジュール）等を供給する行為を間接侵害とできないことは問題であり、主観的要件を導入して「のみ」要件を緩和するとともに、特許法第101条における「物」（「～にのみ使用する物」の「物」）の概念も、発明の分類における「物」の概念に併せて拡張し、充分な権利保護が行えるようにすべきである。

- 他方、特許権の権利範囲に本来的に属していない製品、部品等の自由な販売、供給への萎縮的効果も避けることが必要であり、このような観点からは、発明の実施の本質的要素や重要要素に属すること
特許侵害の用に適合しており、汎用的用途を有するものではないこと
発明の実施又は特許権侵害について悪意（又は重過失）で部品等を生産、供給すること

等の要件を踏まえつつ、具体的な構成要件の検討が行われるべきである。特に、既に同様の制度を有する欧米の規定を参考に、間接侵害規定の実効性を担保しつつ、善意の第三者が過度の注意義務を負うことのないよう留意すべきである。なお、刑事罰の必要性についても併せて見直しが必要である。

- 具体的な規定の仕方については、
現行の規定に、主観的要件を導入し客観的要件を緩和した新たな規定を追加する案の他、
現行の規定を、主観的要件を導入した客観的要件を緩和した新たな規定に置き換え、現行の「のみ」要件を満たすような専用品の供給の場合には、悪意が推定されるような規定を更に設ける案
などが考えられるが、いずれにしても、現行間接侵害規定よりも保護が狭く

なる部分がないように注意を払う必要がある。また、この改正は、ソフトウェア関連発明の拡大に伴う要請のみならず、間接侵害規定の一般的な評価も踏まえて行われるべきであり、IT分野のみならず、他産業への影響も十分に留意する必要がある。

- また、現在の規定では物の発明の場合につき、「物の生産にのみ使用する物」と規定されているが、例えば、特許システムと共同するサーバ等、システムの使用に必要な物の提供が問題とされる場合もあり、必ずしも「生産」に限定せず、方法の発明の場合と同じく「実施」に使用する物にまで対象を広げること検討すべきである。

4. ネットワーク社会の拡大と複数主体による特許権侵害

ネットワーク上では、ビジネス方法特許等のソフトウェア関連発明を複数の主体が分散的に実施する形態が一般的となっており、従来中心的であった製造業型の発明に比べ特許権侵害行為に複数の主体が関与するケースが多い。

複数主体の関係する特許権侵害としては、複数者の共同実施による直接侵害の他、直接侵害者を幫助、教唆する者がある場合があるが、侵害の幫助、教唆行為については、間接侵害の成立する場合を除き、共同不法行為に基づく損害賠償請求のみが可能であり、差止請求はできないという懸念がある。

また、ネットワーク上で結合された複数者によりビジネス方法特許が実施される場合には、共同実施者の中に「業として」の要件を満たさない個人ユーザ等が含まれるケースが多く、そのような場合の特許権侵害をどのように考えるべきかも問題となる。

(1) 特許法における侵害とその救済

特許法においては、無権限者による特許発明の実施による侵害行為（直接侵害）及び特許法第 101 条により侵害とみなされる行為（間接侵害）に対し、民事的救済として、民法上の損害賠償請求権に加え、差止請求権が認められることが明示的に規定されている。

損害賠償請求権（民法第 709 条）

特許権侵害に対しては、民法第 709 条の不法行為に関する規定が適用され、損害賠償請求が認められる。不法行為に基づく損害賠償請求には、故意又は過失が要件とされているが、特許権侵害については、特許法第 103 条の規定により、過失が推定される。

差止請求権（特許法第 100 条）

旧法（大正 10 年法）には、差止請求権に関する規定はなかったが、特許権の物権的性質に基づき、判例・学説上、差止請求権が認められていた。現行法では、第 100 条において、この差止請求権が明示的に規定されている。差止請求には、故意・過失等の要件は不要である。

刑事罰

上記の直接侵害、間接侵害に当たる行為は、特許法第 196 条により侵害罪とされ、刑事罰が課される。特許権侵害罪の成立には、侵害行為の事実（構成要件該当性）の他、違法性、有責性が必要とされる。なお、有責性の判断に関し、特許権侵害罪については過失犯の規定はないので、故意犯のみが罰せられる。

(2) 共同の不法行為や犯罪行為に対する民刑事法上の基本的考え方

民法や刑法においては、複数の者が、共同して不法行為や犯罪を行った場合

に、共同不法行為、共犯規定に基づいて、各加害者が責任を負うこととなっている。

民法第719条

民法第719条は、第1項前段において、複数の者が共同して不法行為を行い、何らかの損害を与えたときは、各加害者が連帯してその損害に対する賠償責任を負うと規定している。

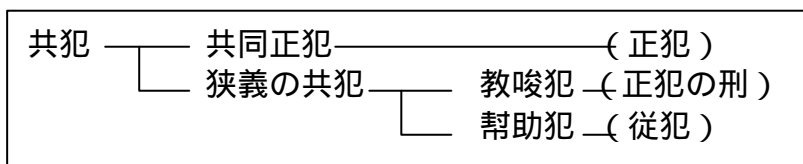
本条については、判例、学説とも様々な見方があるが、複数の者が共謀して、又は共同行為の認識を有し一体として、不法行為を行った場合には、現実には直接の加害行為を行っていない者も、全ての結果について責任を負うとする点では一致している。

また、同条第2項では、不法行為を行った者を教唆又は幫助した者も共同して不法行為を行った者とみなして、損害に対して連帯して賠償責任を負うと規定されている。

刑法上の共犯

刑法第60条から第65条までにおいては、犯罪行為の主体が複数である（広義の）共犯について規定している。どの範囲まで共犯を認めるかについては、学説上争いの多いところであるが、少なくとも、犯罪に関わった者の間に「実行行為の分担」と「意思の連絡」（共同実行の意思）が存在する場合には、その全ての者が正犯（共同正犯）となるとされている。

刑法第61条に規定される教唆犯と同法第62条及び第63条に規定される幫助犯を併せて狭義の共犯という。民法上は教唆と幫助の扱いに差はないが、刑法上は教唆犯には正犯の刑が科され、幫助犯には正犯の刑を減輕した従犯の刑が科されるという明確な差が設けられている。

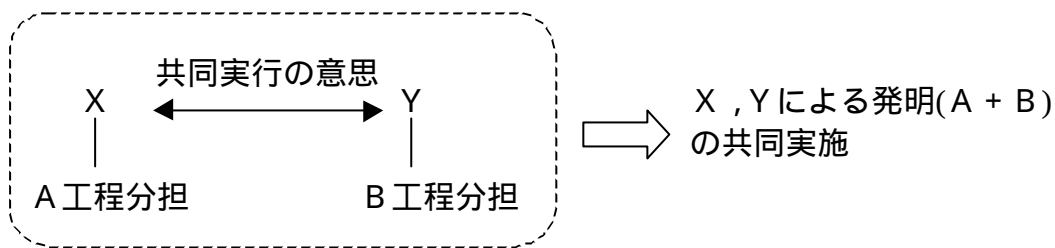


(3) 複数の主体が共同して特許発明を実施する場合

この場合、以下の規定の適用が考えられる。

共同実施による特許権侵害

特許法には、民法と異なり、共同行為についての規定はない。しかしながら、下記のようなケースにつき、刑法上の共犯理論や民法上の共同不法行為の考え方と同様、複数の主体が一体となって特許権を侵害していると評価し、全ての主体及び行為について差止を請求し得ると考えられる。この場合の損害賠償責任は、民法第719条第1項前段の共同不法行為に関する規定に基づき、各行為者が連帯して負うこととなる。



間接侵害の成否

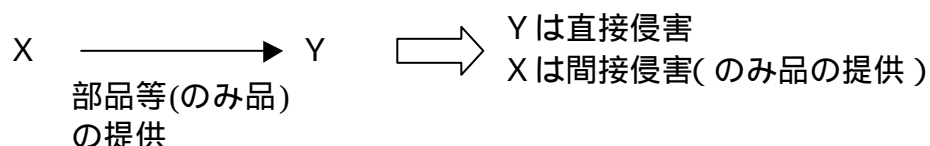
前記のように共同での特許権侵害が成立する場合であっても、一定の要件を満たせば、間接侵害として責任を追及することも可能である。すなわち、特許権侵害品の生産を複数者により分担して行う場合に、最終組立を担当する者が侵害品の生産者（直接侵害者）、途中の工程を担当する者が侵害品の最終組立に必要な「のみ品」の提供者（間接侵害者）に該当するとみなせる場合には、途中の工程を担当する者を間接侵害者として訴え、損害賠償請求及び差止請求を行うことも可能となる。

（４） 幫助・教唆のケース

特許権侵害者（直接侵害者）が存在する場合に、これを幫助・教唆する行為である。具体的には、特許発明の実施に必要な装置・部品の供給や特許発明の実施に必要なノウハウの提供等により侵害者を有形・無形に幫助する行為や、使囑（しそう）により他人に特許発明の実施を決意させるような場合が想定される。なお、無形の幫助と教唆の切り分けは、特許発明の実施の意思を新たに生ぜしめたのか（教唆）、既に存在する実施の意思を強めたのか（幫助）という点にある。特許権侵害者の幫助・教唆については、以下の規定の適用が考えられる。

間接侵害に該当する場合

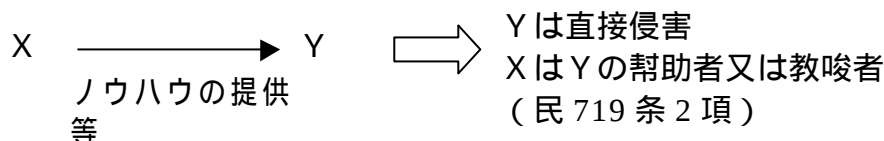
幫助者の行為が、直接侵害者に対し特許発明の実施にのみ使用する物の生産・譲渡等に該当する場合は、間接侵害として特許権侵害行為とみなされるため、損害賠償請求に加え、差止請求も認められることとなる。



その他の幫助・教唆の場合

特許発明の実施に必要なノウハウの提供による侵害の幫助や、侵害の教唆など、の間の間接侵害に該当する場合以外の幫助・教唆についても、民法第 719 条第 2 項が適用できる場合には、直接侵害者と連帯して損害賠償責任を負わせる

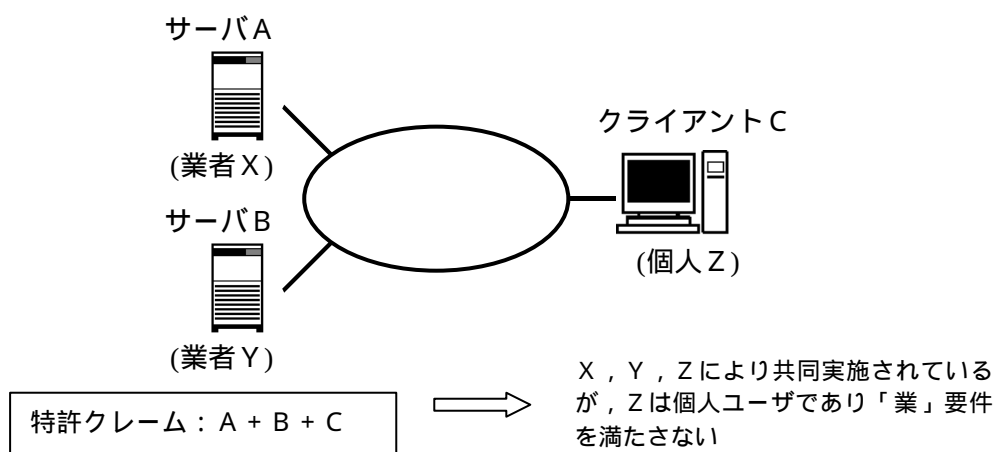
ことが可能であるが、差止請求まで認めた判例は、これまでのところない²⁵。



(5) 「業」要件の適否

ネットワークの普及に伴う新たな問題として、ネットワークで結合された複数者の提供する手段が全体として一つのシステムを構成する場合に、「業」要件を満たさない個人ユーザの所有する端末がシステムに含まれている場合、共同実施者全体が「業として」特許発明を実施しているということは難しいのではないかという指摘がある。

ネットワーク上で結合された複数者によりビジネス方法特許が実施される場合には、共同実施者の中に「業」要件を満たさない個人ユーザ等が含まれる場合が多いと考えられるから、このような場合に全て特許権侵害が成立しないとすると、特許権の実効性が担保できないという問題がある。



(6) 制度改正の是非・方向性

[積極的誘引規定の導入について]

- 現行法では、差止請求が認められない特許権侵害の無形的幫助や教唆行為につき、今後そのような無形的幫助や教唆行為が、ネットワーク化の進展とともに増加する可能性の高いことに鑑み、米国特許法第 271 条(b)の積極的誘

²⁵ なお、著作権の事例ではあるが、専らゲームソフトの改変のみを目的とするメモリーカードの販売につき、ゲームソフトの同一性保持権の侵害を惹起する行為として不法行為に基づく損害賠償責任を認めた「ときめきメモリアル事件上告審判決」(最3小判平成13.2.13)や、業務用カラオケ装置のリース業者の注意義務を認めた「ビデオメイツ事件上告審判決」(最2小判平成13.3.2)など、近時、知的財産権侵害の幫助、教唆行為が問題とされる事案が増えてきていることもあり、民法上、幫助、教唆に基づく共同不法行為についても差止請求を認め得るとする見解も出されている。

引(active inducement)規定を例に、特許法上に明文の規定を設け、差止請求を可能とすべきとの見解があり、一定の支持が見られた。

- 他方、米国特許法の積極的誘引規定は、長年の判例の蓄積による行為の類型化がなされた後に、それらを包含する一般条項を規定したものであって、かなり厳格に解されてきているのに対し、日本においては、特許権に関する民法上の共同不法行為（教唆）に関する判例の蓄積が十分ではなく、同様の包括的規定を導入するためには、更なる検討が必要との慎重論も見られた。
- また、無形的幫助・教唆行為についての差止請求を広く認めることにより、正当なビジネスへの萎縮的作用を及ぼす可能性があることや、ナップスター事件²⁶で問題となったようなネットワーク上での幫助行為について、特許や商標の関連分野では、まだ紛争に至るような事例の生じていないこと、今後、裁判所の判断により民法上幫助、教唆行為について差止めが認められる可能性もある等の理由より、現時点では間接侵害規定の拡張にとどめ、積極的誘引規定の導入についてはその結果を見てから判断すべきではないかとの意見も見られた。
- したがって、米国の積極的誘引型の規定の導入については、間接侵害規定の拡張による影響と、今後の技術革新、ネットワーク上での取引動向を十分注視しつつ、対策の具体化に向けて検討を継続すべきであると考えられる。

【「業」要件の適否について】

- ネットワーク上でビジネス方法特許が分散実施される場合の「業」要件の扱いについては、特許システム全体が業としてのビジネスの実現に用いられていることを考えれば、たとえ実施行為の一部を個人ユーザが担うとしても、特許権侵害の成立は否定されないとの見解や、無許諾の実施がなされた段階で共同不法行為が成立し、「業」要件を満たさない個人ユーザは違法性阻却事由のような形で免責にすれば良いとの見解がある一方、「業」要件を満たさない者が入っている以上、特許権侵害を認めることは不可能とする見解もあり、意見が分かれた。
- しかしながら、「業」要件の廃止といった考え方については、特許権という強力な独占権の効力範囲を過度に拡張するおそれがあるところ、一様に慎重な姿勢が見られた。
- また、現実には個人ユーザの関与が不可欠な場合であっても、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こと

²⁶ ナップスター事件控訴審判決

A&M Records Inc. v. Napster Inc., 239 F 3d 1004 (9th Cir. 2001)

インターネット上で楽曲ファイルを交換するためのサーバを提供していた Napster 社の行為につき、著作権侵害の間接侵害責任及び代位責任を認めた。

や，間接侵害規定の拡張により，特許システム全体の使用に用いられる本質的要素であるサーバ等を設置している者を，広い意味での部品等の提供者（間接侵害者）と扱えるようにすることで対処できるのではないかと考え方もある。これらの考え方を踏まえ，現時点においては「業」要件そのものの見直しについては慎重に対応すべきであると考えられる。

第2節 ネットワーク社会における商標制度のあり方

1. ネットワーク社会の進展と商品商標の変化

商標法における商品とは、これまで基本的に有体物であるとの整理があった。しかしながら、インターネットの普及に伴う電子商取引の急速な拡大に応じて、これまで CD-ROM、書籍等の有体物として流通していたコンピュータ・プログラム等の情報財がネットワークを通じて取引される形態が登場している。この結果、商標法における「商品」の概念の再確認が必要となってきた。

特許法上の「物」と異なり、「商品」については既に無体物であっても流通性に重点を置いた概念の整理が学説、判例で示されつつあることから、特に条文上の変更を施さないままであっても、これにコンピュータ・プログラム等の情報財が含まれるという整理をすることが適当である。

(1) 新たな商品提供形態の普及

インターネットの普及、ブロードバンド化を背景とする電子商取引の急速な拡大に応じて、これまで CD-ROM、書籍等有体物として流通していたコンピュータ・プログラムや書籍などの情報財が、ダウンロード等の技術を用いてネットワークを通じて取引される形態により提供されるようになっている。

(2) 商品の概念の変化

商品については法律上の定義はなく、その概念は学説、判例に委ねられてきた。学説においては、商品を役務との整理の観点から有体物とするものもあるが、取引社会における流通性に着目し、無体物も含まれうるとする学説もある。

なお、不正競争防止法では、従来商品は有体物とされていたが、商品には書体（デジタルフォント）も含むとした東京高等裁判所の判決²⁷では、「経済的価値が社会的に承認され、独立して取引の対象とされる場合」には無体物も商品とされうるとしている。

国際的には、商品の新たな流通形態に対応し、2000年10月には世界知的所有権機関(WIPO)において、商品・役務の国際分類を定めるニース協定²⁸の改訂により、新たに「ダウンロード可能な電子出版物」「ダウンロード可能なプログラム」が商品分類第9類（電子応用機械器具等）に含まれる商品の例示として追加された。これを踏まえ、米国特許商標庁(USPTO)、欧州域内市場調和庁(OHIM)、さらに英国、ドイツ等の主要諸国及び機関では、商標法上「商品」(goods)の概念の変化について法律上の手当をしないまま、既にダウンロード可能な電子出版物・プログラムを商品（第9類）として採用している。

²⁷ 「モリサワタイプフェイス事件」(東京高裁 平成5年12月24日)

²⁸ 標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定

(3) 商品商標の使用の拡大

商標法では、登録商標の保護を図るにあたり、商標権の効力を明確化するため、標章の「使用」を定義している。これは、民事上の差止・損害賠償請求権の範囲を画するとともに、刑事上の商標権侵害罪の構成要件となっている。

旧法（大正 10 年法）では、「使用」の定義は規定されず、民事上どのような行為が商標権侵害に該当するかは、全て解釈に委ねられていた。刑事上の侵害罪の規定については、「販売」「交付」「偽造」「模造」「輸入」等の商標の侵害行為を類型化した規定があった（旧法第 34 条）。

現行法（昭和 34 年法）では、商標権の効力の内容を明文をもって規定すべきとの観点から、標章の使用について定義する規定（商標法第 2 条第 3 項）が置かれた。具体的には、それまでの解釈を参考として、「付する」「譲渡」「引渡し」「展示」「広告に付して展示」等を行為の類型として規定した。これは、特許法第 2 条第 3 項の発明の実施に関する規定と似たものとなっている。

（参考）商標法第 2 条第 3 項

この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
- 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、又は輸入する行為
- 三～六 （略）
- 七 商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を付して展示し、又は頒布する行為

(4) 諸外国の商品商標の使用に関する規定

米国の連邦商標法である、いわゆる Lanham Act²⁹（ランハム法）では、商品商標の使用は、商標が付された商品を取引上販売、輸送することを指すと規定している。また、英国の商標法³⁰では、標識の下に商品を申し出、売りに出し、市場に出し、これらの目的のために保管することが商標権の侵害に当たる使用であると規定している。ドイツの商標法³¹でも、標識の下に商品を申し出、市場に出し、これらの目的のために保管することが商標権の侵害に当たる使用であると規定している。このように、欧米においては、「標識の下に」「販売する」又は「市場に出す」といった、日本より広い使用概念が採用されている。

(5) 制度改正の是非・方向性

〔商品〕

²⁹ ランハム法第 45 条，15U.S.C. § 1127

³⁰ 英国 1994 商標法第 10 条（4）

³¹ ドイツ商標法第 14 条 [3]（2）

商品については、既に無体物であっても、その流通性に重点を置いた概念の整理が学説・判例で示されつつある。国際的にも、特に商品概念の変更に際して法律上の手当をしないまま、ダウンロード可能なコンピュータ・プログラム等の情報財を「商品」として整理する例が広がっている。以上を踏まえ、我が国の商標法においても、商品については、特に条文上の変更を施さないまま、これに、ダウンロード可能なコンピュータ・プログラム等の情報財が含まれるとの整理をすることが適当と考えられる。

〔商品商標の使用〕

- ネットワークを通じた様々なコンピュータ・プログラムの提供形態に対応し、ネットワーク上で使用される商標に適切な保護を及ぼすためには、商品商標の使用について定義する商標法第2条第3項第2号の範囲を明確化する制度改正を行うべきである。具体的な改正の方向性については、特許法の発明の実施に関する規定の改正の方向性を踏まえつつ、商標法上適切な規定を検討すべきである。
- なお、商標法第2条第3項第1号においては、商品に標章を付する行為を標章の使用としている。この「付する」に、コンピュータ・プログラムを実行したときに端末画面に標章が表示されるように標章のデータを組み込む行為が含まれると解釈することは可能か、という議論もある。これについては、ダウンロード可能な電子出版物、ダウンロード可能なプログラム等の情報財に付されている商標も、それらを利用するときにパソコン端末の映像面に「商品」と一体となって視認されるものであり、現行の規定において特に排除されると解すべき理由はない³²。したがって、「付する」については、特段の規定の改正は必要ないと考えられる。

³² コンピュータ・プログラムのコードデータ又はメタタグ等に、商標と同一又は類似の文字列を含むコード等を埋め込む場合であって、通常の使用状態では当該文字列を認識できない場合も「付する」に含まれると、商標の使用の範囲が過度に広がるのではないかという指摘がある。しかし、このような情報は視認されず、そもそも商標としての機能を發揮していないケースが多いため、商標としての使用から排除されることが多いと考えられる。メタタグ等の取扱いについては今後の検討に委ねるのが適当である。

2. ネットワーク社会の進展とサービスマーク（役務商標）の変化

インターネットの普及により、音楽のストリーミングサービス³³、オンラインバンキング等の各種サービスが増加し、また、インターネット上でも多数の企業・個人が役務取引契約を簡単に締結できるようになるなど、ネットワークを通じたサービスが多様化している。現行商標法上の使用行為規定が、これらのネットワークを通じた新たなサービス提供に関して十分対応しているかが課題となる。

このようなサービスの提供形態の多様化に対応し、ネットワーク上で使用されるサービスマークについて適切に保護するためには、サービスマークの使用を定義する商標法第2条第3項の範囲を拡張する制度改正を行うべきである。改正の方向性としては、ネットワークを利用した役務特有の使用行為を現行規定に追加、又は、包括的な役務の使用概念の導入が考えられる。

また、「広告」「定価表」「取引書類」への標章の使用についても、ネットワーク上での行為に対応できるよう、明確に規定することが適当である。

（1） ネットワークを利用したサービスにおける商標の使用

ネットワークを利用したサービスの提供では、利用者側のパソコンの画面を通じてサービスを提供する際に、当該画面に商標が表示される。このような商標の表示も、従来の有体物に付された商標の「使用」行為と同様の諸機能（出所表示機能、品質保証機能、広告的機能）を果たしている。

一方、このような商標の使用は、商標データ作成等の予備行為段階や、ネットワーク上を当該データが流通する段階では、商標の存在を把握することは困難であり、サービス提供段階でユーザのパソコン等の端末画面上で初めて需要者に見えるようになるという点に特徴がある。

（2） サービスマーク（役務商標）

サービスマークとは、事業者がサービス（役務）の取引において自己が取り扱うサービスを他人のサービスと識別し、かつ、サービスの同一性を表示するために、そのサービスとの関係で使用される商標である。

旧法（大正10年法）は、商品(goods)に関する商標のみを保護の対象としていた。昭和34年の現行商標法の制定の際、サービスマーク登録制度の導入も検討されたが、企業側、特許庁側の対応の準備が整っていないため、時期尚早として見送られた。その後、平成3年に、内外におけるサービスマーク保護の要請の高まり、商標制度の国際調和の観点からサービスマーク登録制度を導入した。

³³ 音声や動画などのデータをネットワークを通じて提供するサービスの一種

(3) サービスマークの使用

商標法第2条第3項では役務に関する標章の使用について下記のように定義している。

(参考) 商標法第2条第3項

この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一～二(略)

三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものをを用いて役務を提供する行為

五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

七(略)

平成2年の商標法改正の検討においては、サービス自体は無体物であり視認できないが、サービスの提供に用いられる道具を介して初めて視認されるため、そのような有体物たる道具を介してサービスマークは使用されるという整理をした。その上で、標章の使用行為を明確化するために、サービス活動の態様に応じ個別具体的に行為類型を定めている。当時は、未だインターネット上のサービスは広く展開されていなかったため、役務提供に係る有体物に標章が付されて使用される場合のみを前提とした規定となっている。

したがって、これらの規定では、ネットワークを通じたサービス提供において、利用者のパソコン等の端末に現れるような標章の使用は含まれないとの懸念が指摘されている。

(4) 諸外国のサービスマークの使用に関する規定

米国のランハム法³⁴では、登録商標の複製、模造物等をサービスの販売、販売の申し出、頒布又は広告に関連して取引上使用することであって、混同を生じさせるおそれのある行為が侵害に当たると規定している。また、英国及びドイツの商標法³⁵では、標識の下でサービスの申し出、提供を行うことが商標権の侵害に当たる行為と規定している。このように、欧米では、サービスマークについての使用行為を標章が付されるサービスの周辺物についての行為として規定せず、より包括的に、標章の「下に」又は「関連して」サービス提供をする行為と捉えている。

³⁴ ランハム法第32条, 15U.S.C § 1114

³⁵ 英国 1994 商標法第10条(4)(b)

ドイツ商標法第14条3

(5) 制度改正の是非・方向性

〔役務の使用行為〕

ネットワークを通じた様々なサービス提供の拡大に適確に対応し，このような新たなサービスに関する商標についても商標法による適切な保護を及ぼすためには，商標法第2条第3項のサービスマークの使用について定義する規定の範囲を拡張する制度改正を行うべきである。具体的な制度改正の検討に当たっては，以下の2つの案が考えられる。

ネットワークを利用した役務特有の使用行為を現行規定に追加

具体的なネットワーク上での使用，例えば「映像面に標章を表示させて役務を提供する行為」のような規定を，現行法の第2条第3項に追加する。この案の場合，ネットワークを通じた画面を用いるサービス提供行為が「使用」に該当することが明確になるが，インターネット技術，画像処理技術等の技術発展を踏まえた新たなサービスの出現にも対応できるように規定することが必要となる。

包括的な使用概念の導入

現行規定が個別具体的な行為に即してサービスマークの使用を定義しているために経済活動の進展に合わせた柔軟な対応に適していない，役務が有体物を用いて提供されることを前提とする現行法の考え方に限界が生じている等の指摘がある。これらの指摘を踏まえると，ネットワーク上のサービス提供形態の多様化にサービスマークの使用の定義を対応させることと併せ，欧米の立法例にならい，「標章を表示して役務を提供する」のような包括的規定に全面的に改めるという考え方も取りうる。この案の場合，網羅的にサービス提供における商標の使用行為を捉えることが可能なため，柔軟に対応することができる。

- 小委員会においては， の包括的な使用概念を導入する案を支持する意見として，そもそもサービスは有体物のみを通じて提供されるわけではなく，現在のサービスマークの使用の定義が「物」を媒介にしているのは現実合わないという意見，また，使用の概念を包括的に規定しないと，現時点では予測できない技術発展に対応できないという意見が示された。さらに，現行の定義はあまりに技術的であり，法律の分かりやすさからも包括的規定の方が優れているとする意見もあった。
- 一方， のネットワークを利用した役務特有の行為を個別具体的に追加する案を支持する意見として，包括的な使用概念を取り入れる場合には，いかなる行為が使用に該当するか不明確であり，不使用取消審判などにおいて「使用」に当たるか否か解釈上の疑義を拡大するおそれがあるとの意見があった。
- と の方向は，相対立するものではなく， の包括的概念の導入は中長期的には望ましいと考えられる。しかしながら，この方向を採用する場合は，「使用の概念」のみの手当てで完結できるものではなく，商標法における「商

標の定義」、「みなし侵害」の規定の再整理等，広汎な観点から検討を要する。

（参考）商標法第2条第1項（商標の定義）

この法律で「商標」とは，文字，図形，記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（以下「標章」という。）であつて，次に掲げるものをいう。

一 （略）

二 業として役務を提供し，又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。）

- したがって， のネットワークを利用した役務特有の行為を個別具体的に追加する案であっても，ネットワーク社会への対応という目的は必要かつ十分に達成されることから，現時点においてはこの方向で対応しつつ，今後も技術革新，サービス提供形態の多様化に適確に対応しうよう商標制度の在り方を検討すべきである。

〔「広告」「定価表」「取引書類」への標章の使用〕

商標法第2条第3項第7号は，商品又はサービス（役務）に関する広告，定価表，取引書類に標章を使用する行為を規定している。

（参考）商標法第2条第3項

この法律で標章について「使用」とは，次に掲げる行為をいう。

一～六 （略）

七 商品又は役務に関する広告，定価表又は取引書類に標章を付して展示し，又は頒布する行為

当該行為は，商品の販売や役務の提供とは直接結びつく行為ではない，いわば周辺行為であるものの，広告宣伝手段の発達に伴い，出所表示機能や信用の蓄積を生じさせるため，広告等に標章を用いる行為も「使用」と定義したものである。具体的には，雑誌，チラシ等の他に，テレビによる広告も含まれるとされる。

ネットワーク上においてもバナー広告、ホームページによる広告や価格表の提供等が増加し，また，電子契約等の増加に伴い，オンラインで取引がなされることも増加している。

- 商品・サービスの取引，広告におけるネットワークの利用普及に合わせ，「広告」「定価表」「取引書類」の概念にも，端末の画面に表示されるようなものが含まれることを明確にすることが必要である。

〔その他の指摘事項〕

その他，小委員会では，流通技術の発展等により商品とサービスの概念が相対化してきており、商標の使用について商品とサービスの区別をする実益はなくなっているため、使用の定義は商品とサービスを区別せず包括的な規定とすべきであるとの意見があった。

また、国際的には，デパート，コンビニエンスストア等の小売業についてサー

ビスマークを認める方向にあるので、我が国でもこれを認める方向で検討すべきとの意見があった。

3. ネットワーク社会における間接侵害の可能性

商標法は、登録商標に化体された信用を害するおそれの強い予備的行為を侵害行為とみなして、権利の実効性を確保している。ネットワーク上における予備的行為についても同様の権利保護を及ぼすため、ネットワーク上の予備行為に明確に対応した規定をすべきか否か検討する必要がある。

有体物の流通と異なり、ネットワークを流通する電子データは、製造、流通段階等では外界から視認できないので、侵害行為の状況を明確に捉えることができず、実効性の点で問題が残る。したがって、電子データの追跡技術の発達など将来の技術の発展を待って対処するのが適当である。

(1) 間接侵害

我が国では、明治 42 年の商標法には既に商標権侵害の幫助的行為を侵害とする規定（第 23 条）が存在しており、これはアメリカの「寄与侵害」の法理を導入したものと考えられている。

大正 10 年法には、民事上、いかなる行為が商標権を侵害するかを明確にした規定はなかったが、刑事罰の構成要件として「販売目的の所持」「他人に使用させる目的での偽造」等を侵害行為とする規定が存在した（第 34 条）。

現行の商標法第 37 条は、商標権に化体された信用を害するおそれの強い、類似範囲での「使用」行為、及び、商標権侵害の予備的行為等を「みなし侵害」として規定し、民事、刑事ともに商標権を侵害する行為を明確にし、商標権保護の強化を図った。

さらに、平成 3 年のサービスマーク登録制度導入に伴い、商品商標にならってサービスマークの侵害とみなす行為が追加された。

類似範囲での「使用」行為（第 1 号）

登録商標と類似する商標を、指定商品・指定役務に類似する商品・役務に使用する行為等を禁止している。

侵害の予備的行為（第 2 号～第 7 号）

標章を付した商品を譲渡等のため所持する行為、役務提供のため標章を付した利用物を所持等する行為、ロゴ、ラベル等の商標権の侵害組成物（商標表示物）等を所持、製造、譲渡、引渡し、輸入する行為を禁止する。具体的には、偽造工場における製造、侵害物品の倉庫保管等を対象としている。当該規定は、自ら直接侵害を行う場合の予備行為（第 2、第 3、第 5、第 7 号）と、他人が直接侵害を行う場合の予備行為（第 2、第 4、第 6、第 7 号）に分けて規定している。

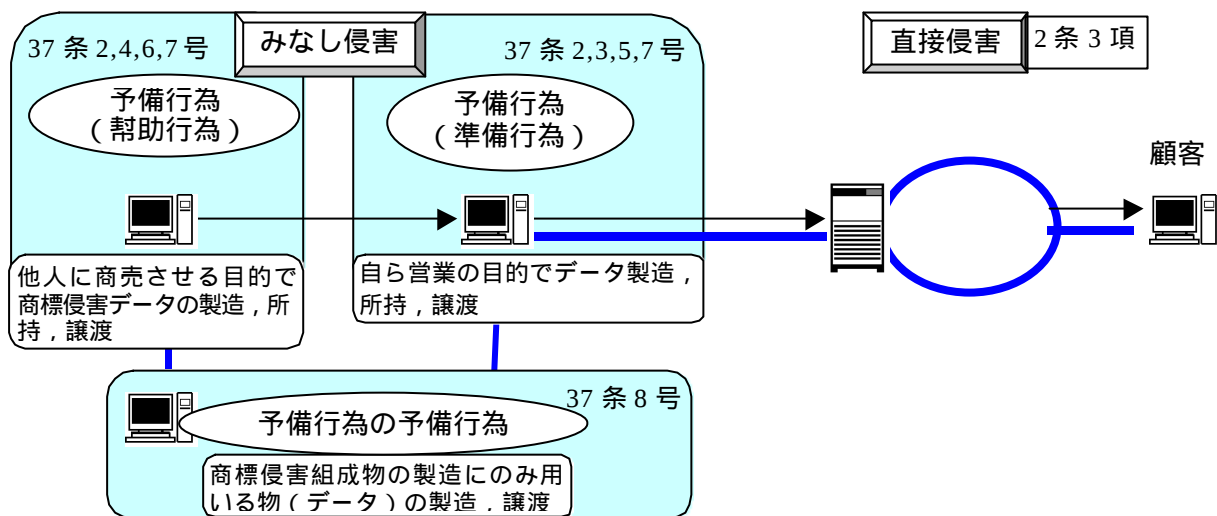
予備行為の予備行為（第 8 号）

商標侵害組成物の製造に「のみ」用いる物（例えば偽造マーク用の刻印）の製造等を侵害とみなしている。この規定は、特許法第 101 条と同様、製造に「の

み」用いるという客観的要件のみを課しており、適用範囲が限定的である。本号について争われた判例は極めて少ない。

（２） ネットワーク上の侵害の予備的行為

上記 ～ に掲げた行為は、ネットワーク上で商標権侵害データが流通する場合にも想定されうるものである。 の類似範囲での使用はネット上でも起こりうるものが容易に想定できるものである。また、 及び の予備行為、予備行為の予備行為も、下図のような事例が想定されうる。



ネットワークを流通する電子データは、有体物と異なり、企業、個人を問わず家庭内のパソコン、PDA（携帯情報端末）、モバイル端末、ネットワークサーバ等を通じて世界中で瞬時かつ容易に複製可能であり、また製造段階や流通段階においては外界からは視認不可能である。したがって、有体物の製造・流通の場合と比較して、その捕捉が著しく困難であるという特徴がある。

なお、仮に商標権を侵害する電子データが記録媒体に保存されている状態を捕捉することができた場合は、商標権を侵害する媒体（商標侵害を組成する有体物）の所持と解釈して、現行のみなし侵害の規定の範囲で侵害行為と捉えることも可能であるとも考えられる。

（３） 制度改正の是非・方向性

ネットワーク上の予備行為等をみなし侵害として明確に規定しても、上記の理由により現時点では侵害と成りうる行為の状況を明確に捉えることができず、実効性の点で問題が残る。したがって、侵害データの記録媒体による保有等については可能な範囲で現行法の解釈に委ねることが適当であり、電子データそのものの捕捉については、電子データの追跡技術の発達など将来の技術の発展を待って対処すべき問題と考えられる。

第3節 ネット上の特許・商標権侵害の仲介者責任の在り方

インターネット上で知的財産権を侵害する情報提供が行われた場合に、仲介者（インターネット・サービス・プロバイダ）の責任を明確化することにより、仲介者が不安定な立場に置かれる事態を防ぐ必要がある。具体的には、通知を受けた場合に仲介者が権利侵害の責任を免れるために講ずべき一定の手続を整備する必要性が認められる。

このため、現在総務省で検討されている一般的に仲介者責任を明確化する法律など、各方面における検討結果を踏まえた上で、さらに特許法、商標法等において特に対応すべき固有の問題点があるか否かについて、引き続き検討を加えることが求められる。

（１） 仲介者の法的責任への関心の高まり

近年のインターネットの急速な普及に伴い、ネット上に違法情報が掲載された場合の仲介者の法的責任に関する議論が注目を集めている。特に、第三者の名誉を毀損する情報がネット上に掲示されている場合に、仲介者がこうした情報について監視し、削除する義務があるか否かについて従来から議論があり、判決例もいくつか見られる³⁶。他方、特許権や商標権の侵害を根拠とする仲介者の責任については、現時点では判決例は見当たらないものの、今後、そのような訴訟が起きることも予想されることから、仲介者が、掲示された違法情報の迅速な削除等を円滑に行いうる制度の整備について要望が高まりつつある。また、仲介者からは、違法情報に対する法的義務及び責任の範囲を明確化することにより、事業の安定的な運営を可能とする環境を整備することについての要望がある。

（２） 国内での法案検討状況

産業構造審議会情報経済部会において、インターネット市場に適した民事ルールの整備の一環として、仲介者の責任ルール（不法行為責任の免責手続、発信者情報の開示手続等の創設）の構築の必要性が提言された（平成 12 年 11 月 22 日公表³⁷）。

総務省では、「インターネット上の情報流通の適正確保に関する研究会」報告書（平成 12 年 12 月 20 日公表）³⁸を踏まえ、プロバイダ（仲介者）の責任につき、秋の臨時国会への提出に向け、プロバイダ（仲介者）の不法行為責任の明確化、及び発信者情報の開示を可能とする制度の創設を柱とする法案を準備中である。

³⁶ ニフティサーブ事件（東京地裁判決平成 9 年 5 月 26 日、東京高裁判決平成 13 年 9 月 6 日）、都立大学事件（東京地裁判決平成 11 年 9 月 24 日）

³⁷ <http://www.meti.go.jp/feedback/data/i01122aj.html>

³⁸ <http://www.yusei.go.jp/pressrelease/japanese/denki/001220j601.html>

(参考) プロバイダ(仲介者)の不法行為責任の明確化

- プロバイダ(仲介者)は、仲介している情報が違法であると知っていた又は知るべき相当な理由があった場合でなければ、違法な情報を放置していたことによる損害賠償責任を負わない。
- プロバイダ(仲介者)は、仲介している情報が違法でないと信じたことに相当な理由があった場合、又は当該情報によって権利を侵害されたと主張する者から通知を受け、これに基づき一定の手続きに従って対応し、当該情報の停止や削除の措置を講じた場合、損害賠償責任を負わない。

発信者情報の開示を可能とする手続きの創設

- 送信された情報により権利利益を侵害されたと主張する者に対し、一定の要件の下に、プロバイダ(仲介者)等が保有する発信者に関する情報を開示可能とする手続きを創設する。

また、著作権審議会は、著作権侵害に関して、仲介者の責任を分析し、一定の免責手続(違法情報が掲示されている旨の通知を仲介者が受けた場合に、削除等、一定の措置を講じれば、不法行為責任が免責されるとするもの)や発信者情報開示制度の創設を提言している³⁹。

(3) 諸外国における状況

E U 指令

欧州連合(EU)では、2000年6月に成立した「電子商取引の法的側面に関するEU指令」において、一般法的な視点から仲介者の法的責任について規定している。基本的な考え方は、以下のとおりである。

- 仲介者が第三者からの情報の単なる転送者としての受動的役割しか担っていない場合には、原則として、送信された情報に関して差止め以外の責任を負わない。
- 情報の自動的、中間的かつ一時的な蓄積が行われている場合でも、仲介者はその情報を改変していないなどの一定条件を満たしたときは、差止め以外の責任を負わない。

米国デジタルミレニアム著作権法(DMCA)

米国では、著作権侵害に関して責任が問われる場合には、故意・過失がなくとも損害賠償義務が発生するため、1998年10月に制定されたデジタル・ミレニアム著作権法(DMCA)⁴⁰において、仲介者の法的責任に関するルールを明確化した。具体的には、情報の中間的又は一時的蓄積等に関し、仲介者が情報を改

³⁹ 著作権審議会第1小委員会「審議のまとめ」(平成12年12月)

<http://www.monbu.go.jp/singi/chosaku/00000360/>

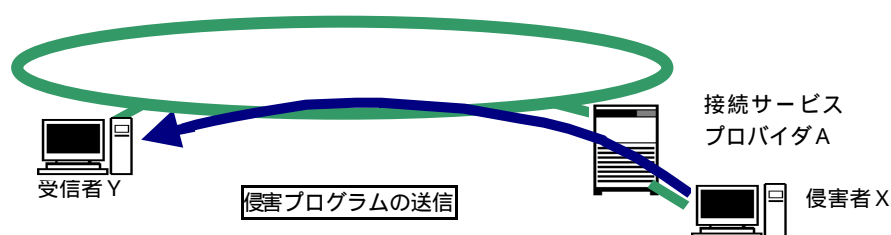
⁴⁰ <http://www.loc.gov/copyright/legislation/hr2281.pdf>

変していない等の一定要件を満たす場合に、仲介者として著作権侵害に伴う金銭的責任を負うことを免除している。一方、侵害に当たる情報の素材や侵害情報が掲載されるサイトへのアクセスの提供については、仲介者を差止命令の対象としている。

また、仲介者は、著作権者から、一定の要件を備えた著作権侵害主張の通知を受けた場合、速やかに素材を削除し、アクセスを禁止しなければならないとする通知と削除（Notice and Takedown）の手續に関する規定を置いている。さらに、著作権侵害者を特定するための情報を仲介者から開示させるため、裁判所による文書提出命令制度が創設されている。

（４） 特許法・商標法と仲介者責任

仲介者の行為が通信接続役務やサーバ提供役務等、通常のインターネットサービスにとどまる場合は、利用者によって特許権・商標権の侵害が行われている場合でも、通常はその事実を知ることはないと想定される。したがって、共同不法行為の要件としての故意・過失を欠き、特許権・商標権等の侵害の責任を負うことは原則としてないと考えられる。これは、特許権侵害品又は商標権侵害品が譲渡される場合に、当該侵害品を搬送した第三者たる運送業者には、特許権侵害又は商標権侵害が原則として成立しない場合、あるいは、特許権侵害品を生産している事業者、工場敷地を提供している土地の所有者が特許権侵害を問われることがない場合と同様であると考えられる。

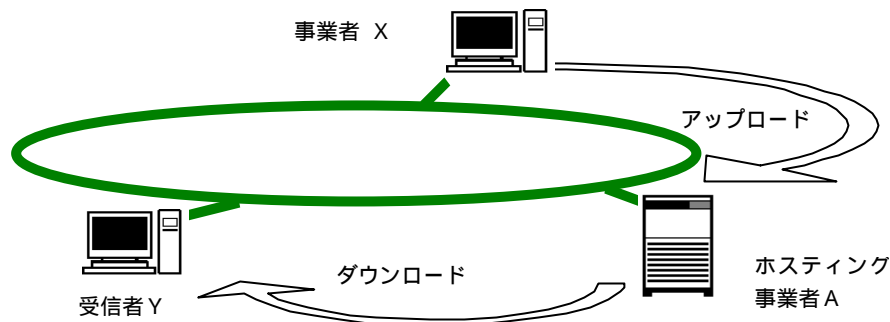


一方、仲介者が一般的なインターネットサービスを提供している場合であっても、当該仲介者が特許権・商標権の侵害となることを知りつつ、積極的に幫助・助長するためにこうしたサービスを提供している場合は、共同不法行為が成立する。さらに、仲介者が利用者と一体となって侵害行為に加担しており、仲介者自ら侵害行為を行っているとは評価できるような場合には、仲介者に対し、特許権・商標権侵害を根拠とする差止めを請求できる場合もあると考えられる。

（５） 免責手續の整備が必要な場合

侵害を幫助・助長する意図がない仲介者が提供するサーバに、利用者（発信者）が特許権・商標権を侵害する情報をアップロードした場合において、その旨の通知を受けた仲介者の責任をどのようにとらえるべきかが問題となる。例えば、ホスティング事業者 A からサーバの提供を受けている事業者 X が、ホスティング事業者 A のサーバに、第三者の特許権又は商標権を侵害している可能性があるソフトウェアをアップロードしているような場合、以下のような点が

問題となる。



通知前の仲介者の地位 - 監視義務の有無

仲介者が自らの提供するサーバにアップロードされている情報のすべてを監視することは現実的には不可能であること，特許権等の存在を調査することは高度の専門技術を要すること，特許権等の侵害の判断はソフトウェアやビジネス方法等の外形からだけでは困難であることを考慮すると，仲介者に積極的な監視義務を負わせることは，仲介者に過度の負担を負わせることとなり，不適当であると考えられる。

通知後の仲介者の地位

上図の例で，ソフトウェア特許を侵害されていると主張する権利者が，ホスティング事業者 A にその旨を通知し，削除を要求した場合に，ホスティング事業者 A が実際に特許権等が侵害されているかどうかを判断することは困難であると考えられる。こうした場合，ホスティング事業者 A としては，当該ソフトウェアを削除すれば事業者 X から削除について契約上の責任を問われる可能性があり，他方，放置すれば権利者から特許権等の侵害の幫助者として共同不法行為を問われる可能性があるため，非常に不安定な立場に置かれることとなる。

仲介者がこのような不安定な立場に置かれる事態を防ぐため，通知を受けた場合に，仲介者が権利侵害の責任を免れるために講ずべき一定の手続を整備する必要性が認められる。

(6) 制度改正の是非・方向性

- 免責手続を検討するにあたっては，急速に損害が拡大しやすいインターネットの特質に対応した迅速な手続とすること，権利者の便宜に資する簡素でコストが低い手続とすること，等に留意する必要がある。また，手続の実施の実効性と公平性を確保するため，裁判所等の中立的な機関を介在させることも考慮すべきである。
- こうした免責手続を導入するにあたっては，今秋の臨時国会で成立した「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」など，各方面における制度整備の成果を踏まえる必要がある。その上で，さらに特許法，商標法等において特に対応すべき固有の問題点があるか否かについて，引き続き検討を加えることが望ましいと考えられる。

第4節 迅速・適確な審査の促進と利便性向上

1. 先行技術開示制度の導入

近年，企業活動における知的財産の重要性が高まり，特許出願件数・審査請求件数が増大している。こうした中，出願人が有する先行技術調査の結果が開示され，特許審査において活用することができれば，効率的かつ適確な審査に資するものと期待される。

現在のところ，先行技術調査を効率的にするための環境整備も整ってきているにもかかわらず，明細書中に先行技術文献が記載されていない出願は極めて多く，その十分な開示や活用がなされているとは言えない状況にある一方，欧米では，特許審査手続きにおける信義誠実の原則のもと，出願人の有する先行技術に関する情報を出願時又は審査手続中に積極的に開示している。

十分な先行技術調査に基づく強い特許が付与されるため，我が国においても，欧米の制度を参考に，実効性のある先行技術開示制度の導入を検討する必要がある。

(1) 先行技術情報の充実・強化の必要性

近年の特許出願件数・審査請求件数の増大により，効率的な審査の促進の必要性がさらに増している。こうした中，重複した研究開発に伴う投資リスクの回避及び確実な特許権の取得に必要なものである，出願人が有する先行技術調査の結果を，特許審査において活用することができれば，効率的かつ適確な審査に資するものと期待される。実際，明細書中に先行技術文献が開示されている出願は，開示されていない出願に比べて特許査定率が高いことが示されている⁴¹。

特に，数年出願件数が急増しているソフトウェアに関連するビジネス方法発明は，急速に発展した技術分野であるため先行技術文献が体系的に蓄積されておらず，また，技術的文献のみならず非技術的文献も審査に重要な役割を有している。特許庁では，先行技術データベースの充実・強化，関連業界への先行技術文献の提供の依頼，日米欧三極特許庁で保有する情報の相互利用など，ソフトウェアに関連するビジネス方法発明の先行技術情報の充実に向けて様々な努力をしているところであるが，出願人から先行技術調査の提出があれば，さらに審査の効率化・適確化・迅速化が進むと期待される。一方，先行技術情報が公開公報に掲載されれば，他のユーザにとっても発明の正確な理解が可能となり，また，将来の先行技術調査の手がかりとなるといった効果が期待される。

こうしたユーザと特許庁との協力により，先行技術開示制度の導入が，総体としての社会的コストの低減につながるものと考えられる。

⁴¹ ・2000年に特許法第29条第1項/第2項で拒絶査定された案件の先行文献開示率：38%
・2000年に特許査定された案件の先行文献開示率：47%（特許庁調査）

(2) ユーザによる先行技術調査の負担の減少

先行技術調査に伴うユーザの負担を軽減しつつ、多様かつ低廉な情報源の活用を実現するため、特許庁では平成 11 年に特許電子図書館 (IPDL) サービスの提供をホームページ上で開始した。その結果、従来、特許庁内でしか検索できなかった過去の特許文献等の調査が場所を選ばず行うことが可能となっている。さらにインターネットの発達により、ネット上での調査の利便性が拡大されたこともあり、ユーザによる先行技術調査負担は減少している。

(3) 欧米の制度

米国

米国では、判例法上、出願人は誠実義務 (duty of candor and good faith) を負うとされており、その具体化として 1977 年に特許規則において定められた情報開示義務規定がある⁴²。この規定を受け、当初は開示義務違反についての審査や、義務違反による特許権の取消しを行ってきたが、その判断に長時間を要する等の弊害が顕在化したため、1988 年には審査段階での判断を廃止した。

他方、訴訟段階においては、特許権の侵害を主張した場合、先行技術開示の義務違反があった場合は、相手側から不公正行為 (inequitable conduct) により特許権の行使が不能であるとの抗弁が可能となる。米国においては、ディスカバリー制度により、この点の証拠収集が容易になっている。

本制度については、特許権の適正な権利行使を担保するものとして評価する声がある反面、外国特許庁での審査の引用文献の追加提出を求められる等、出願人に過度な負担をもたらしているとの指摘もある。

ドイツ

ドイツ特許法第 124 条⁴³では、特許手続における信義誠実の原則が求められており、さらにドイツ特許法施行規則第 5 条には、明細書の記載要件としての先行技術開示について発明及びその特許性を理解するために考慮の対象となりうる、出願人が知っている技術水準を開示することが義務付けられている。また、ドイツ特許法第 34 条第 8 項には「出願人は、特許庁からの求めに応じて、知っているすべての従来技術を完全かつ誠実に、発明の詳細な説明に記載しなければならない。」と規定されている。

これらの規定に違反した場合は、法制上、拒絶理由になるとされているが、実際上は、これらの規定により出願人による積極的な先行技術開示が促されていることもあり、さらに特許庁が先行技術の追加を要求することは殆どない。

外国特許庁による審査段階での拒絶理由通知において引用された文献を開示することを義務づける改正が過去にあったが、この改正は大量の情報提出を招

⁴² 同規則 C F R 1.56(a) では、「(a)...すべての当該個人は、自ら知っている情報であって、出願審査にとって重要である情報を、特許庁に対し開示する義務を含む、特許庁に対する誠実義務を負う。」と規定している。

⁴³ 同条は、「特許庁、特許裁判所...における手続については、当事者は事実関係についての説明を真実にしたがって行わなければならない。」と規定している。

き，審査業務に却って支障を来したため，現行規定のように「求めがなされた場合のみ」提出を義務づけることとされている。

なお，ドイツでは，米国とは異なり，先行技術の不開示は裁判上の権利行使に対する抗弁とはならないとされている。

欧州

欧州特許条約第 27 規則（明細書の内容）には，出願人の知る限りにおいてその発明の理解，調査報告の作成及び審査に有用であると思われる背景技術について記載している文献を引用することが望ましい，と規定されている。

（４） 我が国の現状

特許法第 36 条第 4 項においては，発明の詳細な説明の記載要件が定められており，その具体的内容を示した特許法施行規則の様式 29 備考 15 において，「特許を受けようとする発明に関連する従来技術に関する文献が存在するときは，その文献名をなるべく記載する。」との指示がある。

しかし，本規定は任意的記載事項にとどまっており，実際には，明細書中に先行技術文献が記載されていない出願はきわめて多く⁴⁴，従来技術に関する文献情報の十分な開示や活用がなされているとは言えない状況にある。

（５） 制度改正の是非・方向性

〔信義誠実義務の具体化としての法制化について〕

我が国でも民法第 1 条及び民事訴訟法第 2 条においては「信義誠実の原則」が規定されている。後者は，平成 8 年の民事訴訟法全面改正時に，訴訟の迅速化・適正化には当事者の協力が不可欠との観点から，これまでの実務の考え方を法律上の義務として規定したものである。民事訴訟法及び民事訴訟規則には，このような当事者の信義誠実義務を具体化した行為規範が多数規定されている。

- ・民法（明治 29 年法律第 89 号）

第 1 条〔基本原則〕 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス

- ・民事訴訟法（平成 8 年法律第 109 号）

第 2 条（裁判所及び当事者の責務） 裁判所は，民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め，当事者は，信義に従い誠実に民事訴訟を進行しなければならない。

- ・民事訴訟規則（平成 8 年最高裁規 5）

第 85 条（調査の義務） 当事者は，主張及び立証を尽くすため，あらかじめ，証人その他の証拠について事実関係を詳細に調査しなければならない。

このような信義誠実義務の法定は，裁判所の努力とあいまって，訴訟期間の短縮化等の成果を生じつつある。なお，民事訴訟法上の信義誠実義務に違反する訴訟行為があった場合は，裁判所に却下されるか，訴訟行為本来の効力が否定されることがある。

⁴⁴ 1999 年になされた特許出願の先行文献開示率：42%

（特許庁調査）

特許査定は特許庁審査官が行う法律的な行政処分としての性格を有し、当事者主義・弁論主義が妥当する民事訴訟とは異なる性格を有している。しかしながら、審査官による拒絶理由通知及びそれに対する出願人の応答という形で両当事者が意見を交わすことにより、権利付与に至る過程は、出願人と特許庁とが両当事者として対等な立場に立って権利形成を行っていく性格を有する。

したがって、特許審査手続においても信義誠実の原則に立脚した先行技術文献の開示規定を導入することは可能であると考えられる。

〔開示すべき先行技術文献の範囲について〕

積極的な先行文献の調査義務を課することや、ドイツの旧制度や米国のように出願時以降も先行技術を常に補充・追加する義務を出願人に課することは、出願人に過度な負担となるおそれがある。したがって、先行技術文献の開示範囲は、出願時において出願人が知っている情報に限定されるべきである。

なお、文献名が開示されれば速やかに文献を確認・入手できるため、文献名の開示で十分とし、文献そのものを要求することは不要とすることが妥当である。また、出願人の有する情報全てについて網羅的な提供を求めることは、過大な負担をもたらすため、運用上の適切な配慮が求められる。

〔開示の実効性を担保するための方策について〕

開示義務を単なる訓示規定・努力義務とすれば、誠実な出願人のみに負担を強い、故意に不遵守を行う出願人の出現を招く等、モラルハザードを惹起する可能性がある。他方、開示義務違反を直ちに拒絶・無効理由とし、「開示が十分か否か」を審査官が常に審査対象にすることは、大量情報提供による情報洪水、審査の遅延等を招く可能性がある。

このような事態を避けるため、例えば、ドイツのように、第一次的には開示義務を設けた上、記載が全くなされていない等の場合に審査官等が文献名の開示要求を通知できることとし、その開示要求を無視した場合には拒絶理由を通知できる等の担保措置を講じることとする制度が考えられる。

一方、特許付与後、訴訟等において開示義務違反の抗弁が多発する可能性があることから、開示義務違反は拒絶理由にとどめ、特許異議申立理由又は無効理由とはしないことが適当である。なお、拒絶理由とはするが、特許異議申立理由又は無効理由とはしない制度は、単一性の基準（特許法第 37 条）違反についても採用されている⁴⁵。

⁴⁵ 出願の単一性とは、一の願書で出願できる複数の発明の範囲を定める基準。特許法第 37 条においてその基準が規定されており、違反した場合には拒絶理由となる。本条項は、審査の迅速性の観点から設けられた手続規定であるから、その違反は、他の拒絶理由のように発明の実体上の瑕疵ではなく、本来 2 以上の特許出願とすべきであったという手続上の瑕疵があるにすぎない。したがって、その瑕疵があるまま特許されたとしても、特に第三者の利益を害することにはならないため、特許異議申立理由／無効理由とはしていない。なお、単一性違反の拒絶理由が通知されても、請求項の削除又は分割出願をすることで解消されるため、拒絶査定になることはほとんどない。

〔 制度化に向けての配慮事項 〕

先行技術開示制度は、ユーザ側の理解と積極的協力なしには効果的に機能することは困難であるため、制度の導入に当たってはユーザへの十分な説明を行うとともに、中小企業・ベンチャー・個人発明家等への過度の負担を招かないように、ガイドラインの策定、改正趣旨の周知徹底等、きめ細やかな対応が必要である。また、非特許文献へのアクセスと利用をより容易にするため、著作権法上の適切な措置が望まれる。

2. 出願様式の国際調和

WIPO における電子出願の受付開始に対応するため、我が国特許庁においては、電子出願システムの抜本的な変更を行い、平成 16 年 1 月に電子国際出願受付を開始する予定となっている。この時期に合わせ、国内出願の出願様式も PCT に定める出願様式と整合させ、「特許請求の範囲」を「明細書」から独立した書類にするという出願様式の変更を行うことが、出願人の負担軽減の観点からも適当である。

(1) PCT 出願と国内出願の様式の相違

特許協力条約 (Patent Cooperation Treaty; PCT) 第 3 条では、「国際出願は、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約を含むものとする。」と定められており、「明細書」と「請求の範囲」が別々のものと整理されている。

一方、我が国においては、従来、特許請求の範囲は明細書の一項目として記載することとなっていた。平成 6 年の特許法改正時に、国内出願の明細書の記載要件を国際的に整合のとれたものになるよう改正を行ったが、国内出願の出願様式については、従来通り、「特許請求の範囲」を「明細書」の一部とする様式を維持した。これは、特許庁の電子出願システムの大幅な変更が必要とされるため、将来のシステム変更に併せて変更すべきという判断をしたためである。

この結果、PCT における出願と日本の特許法に基づく出願の様式が異なるため、ユーザにとっては出願に併せて 2 つの様式を使い分ける必要があり、これが負担になっているとの指摘がある。

(2) 国際出願の電子化

1997 年 10 月に開催された第 24 回 PCT 同盟総会において、電子出願手続に関する規定である PCT 第 89 規則の二が設けられ、PCT 国際出願を電子形式又は電子的手段により行うことができることとなった。その後、およそ 2 年間にわたり、世界知的所有権機関 (WIPO) において、電子出願の電子的フォーマット等について検討がされてきた。

この検討を踏まえ、WIPO においては、平成 15 年 3 月から WIPO 国際事務局での電子出願の受付を開始する予定である。ここで採用される電子出願フォーマットは、現在の PCT の出願と同様、「明細書」と「請求の範囲」が分離されたものであり、今後、これが電子出願の共通な技術標準になると予想される。

欧州特許条約⁴⁶、ドイツ特許法⁴⁷、現在 WIPO において検討中の実体特許法条約⁴⁸においては、PCT と同様、「請求の範囲」と「明細書」とは別の書面として

⁴⁶ 欧州特許条約第 78 条(1)

⁴⁷ ドイツ特許法第 34 条(3)

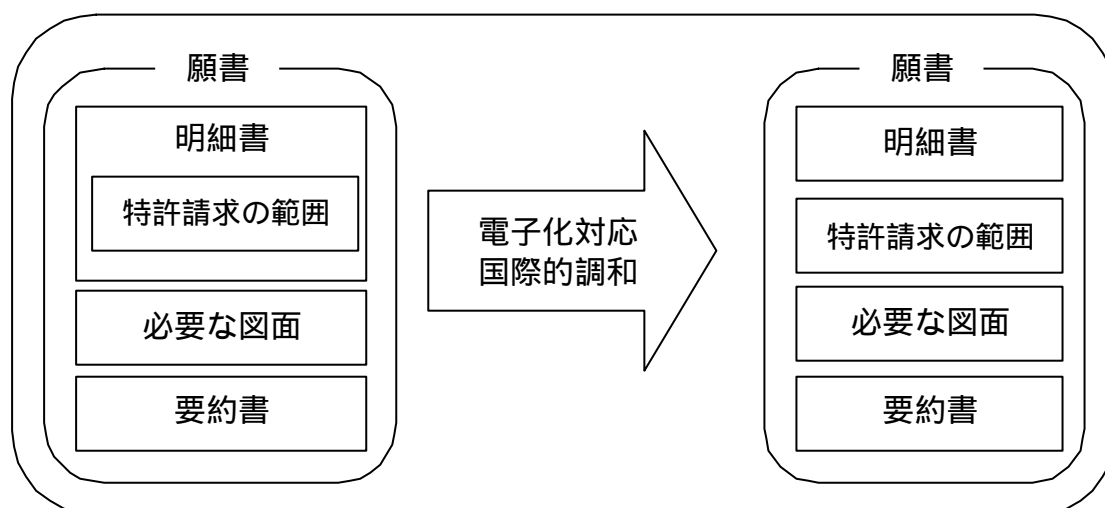
⁴⁸ 実体特許法条約(Substantive Patent Law Treaty; SPLT)第 5 条

提出されることとなっている。一方，米国特許法においては，請求の範囲は明細書の一部とされている。

（３） PCT の出願様式への統一の要請

WIPO における電子出願の受付開始に併せて，我が国特許庁においても平成 16 年 1 月に電子国際出願受付を開始する予定となっている。現在，三極共通となる、XML⁴⁹ベースの PCT 電子フォーマットを採用し，電子化を通じた出願様式の国際的な標準化を行うべく，電子出願システムの抜本的な変更を検討している。これが実現すると，電子情報の国際間交換がより容易となり，また，電子出願と特許公報のフォーマットを同一にすることにより，公報のより効率的な発行、速やかな検索が可能となる。

この時期に併せ，国内出願の出願様式も PCT に定める出願様式と整合させ，「特許請求の範囲」を「明細書」から独立した書類にするという出願様式の変更を行う。実施時期については，電子出願システムの整備期間を踏まえ，平成 15 年 7 月頃とする。



⁴⁹XML (eXtensible Markup Language：拡張マークアップ言語) とは，テキスト文章の特定の文字や文字列に，機能的な意味を与えるためのタグを付与し，単なるテキスト以上のものを表現する方式のマークアップ言語である。従来のコンピューター言語に比べ，仕様が公開されていること，独自にタグを定義できること，タグを利用した情報の抽出・検索等が可能なこと，プラットフォームに依存しないこと等の特徴を有する。

3. PCT 出願における国内書面の提出期限の延長

第 30 回 PCT 同盟総会の結果を踏まえ、我が国においても、国際特許出願の国内移行の期間について、国際予備審査請求の有無にかかわらず優先日から 2 年 6 月とする旨の改正を行うこととする。

欧米においても翻訳文提出に猶予を与える例があることを踏まえ、日本を指定国・選択国とする PCT 外国語出願についても、その翻訳文の提出は、出願人が国内移行をすることを決めた後の一定期間内に行う猶予を与えることが適当である。

(1) PCTの概要

特許協力条約 (Patent Cooperation Treaty; PCT) は、締約国のいずれかの官庁 (又は WIPO に設置された国際事務局) に複数国を指定して国際出願をすると、その最初の申請に基づいて出願日が統一的に決まることを担保するものである。

PCT においては、出願後、国内段階へ移行するためには、出願人は指定官庁・選択官庁に対し、所定の期間内に国内手数料の支払い、外国語書面の翻訳文提出等を行わなければならない (条約第 22 条・第 39 条)。国内段階に移行するための期間は、条約第 2 条(xi)の優先日 (国際出願日と認められた日又はパリ条約に基づく優先権主張を伴う場合は、その主張の基礎となる出願の日) から 20 ヶ月とされている。また国際予備審査の請求があった国際出願については、優先日から 30 ヶ月とされている。我が国に国際出願が移行される場合も、この期間が適用される (特許法第 184 条の 4) が、締約国は、これより長い提出期間を定めることも可能である (条約第 22 条・第 39 条)。

(2) 国内移行期限延長の要請

PCT において、国内段階に移行する前に国際予備審査を請求すると、国内段階を開始する期限を優先日から 20 ヶ月ではなく 30 ヶ月に遅延させることができる。この期間の遅延を求めるための請求が少なくない⁵⁰ため、我が国特許庁、欧州特許庁及び米国特許商標庁 (以下「三極特許庁」という。) においては、増大する業務負担⁵¹に対処するという問題を抱えている。

そこで、三極特許庁会合において、この「時間を買う」ための国際予備審査請求による業務負担の抑制を図るため、国内移行期間を一律 30 ヶ月とする国内法令の改正を、可及的速やかに行う旨の合意がなされた。

これを踏まえ、WIPO から条約第 22 条に規定する国内移行期間の 20 ヶ月を

⁵⁰ 国際予備審査請求の約 20～40%と推測

⁵¹ 三極特許庁においては、PCT 全体の国際予備審査報告書作成件数 59,201 件(2000 年)のうち 90%強を作成している。

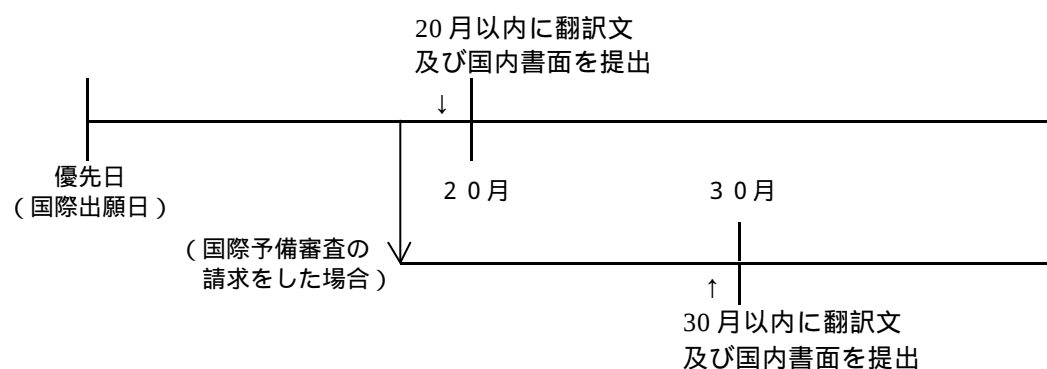
30 ヶ月とする改正が提案され、第 30 回 PCT 同盟総会⁵²において採択された。この改正は 2002 年 4 月以降、各国における制度改正を経て実施される。

(3) 翻訳文の提出期限延長の要請

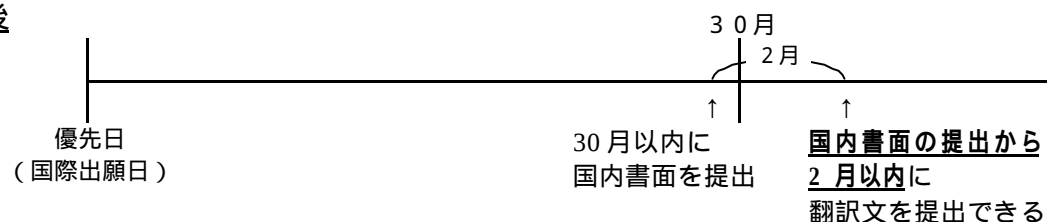
PCT の出願実務において、出願人は国際出願日になるべく早い期日に得るよう最初の国際出願は早急に行う一方、各指定国の国内段階に移行するための判断については、特許権取得の可能性、事業化の可能性を含め慎重に行うこととなるため、多くの出願の場合、最終的判断は国内移行期限の間近になる。

このため、国内出願の際に提出が必要となる翻訳文の作成期間が圧迫されることになり、品質の劣悪な翻訳文が提出される場合が少なくない。このような翻訳文は、審査効率を著しく低下させるもので、特許庁の審査処理の遅延の一因となる一方、公開情報として頒布されても却って技術内容の把握等に支障をきたすこととなる。こうした実情を踏まえ、翻訳文の提出に猶予を与えるべきであるとの要請がある。

現行



改正後



(4) 制度改正の是非・方向性

[国内移行期限延長]

第 30 回 PCT 同盟総会の結果を踏まえ、我が国においても、国際特許出願の国内移行の期間について、国際予備審査請求の有無にかかわらず優先日から 2 年 6 月とする旨の改正を行うこととする。

⁵² 2001 年 9 月 24 日から 10 月 3 日までジュネーブにおいて開催された。

〔 翻訳文の提出期限延長 〕

欧米においても翻訳文提出に猶予を与える例があることを踏まえ、日本を指定国・選択国とする PCT 外国語出願についても、その翻訳文の提出は、出願人が国内移行をすることを決めた後の一定期間内に行う猶予を与えることが適当である。その際、以下の点に留意すべきである。

猶予期間

PCT に基づく国際出願ではなく、日本の特許法に基づく出願が外国語で行われた場合（外国語書面出願（特許法第 36 条の 2））においては、翻訳文の提出について出願日から 2 ヶ月の猶予期間が与えられており、当該出願における翻訳文の質の向上に寄与している。この期間について、特に期間が短いとの強い懸念がないことに鑑み、猶予期間は 2 ヶ月とすることが適当である。

猶予の要件

国内移行期間を単に延長するだけでは、出願人の国内移行の判断時期が後ろ倒しされるだけで、翻訳文の質の向上につながらないおそれがある。したがって、制度を設計する際には、国内移行をする判断は従来の国内移行期間内に行うこととしつつ、翻訳文の提出期限のみを延長するといった手当てが必要である。

〔 施行時期 〕

これらの改正は、ユーザの便宜に資するよう、可能な限り早期に施行されることが望ましい。

第3章 検討のまとめ

1. 直ちに取り組むべき課題（法改正事項）

（１） 発明の実施行為規定の改正

プログラム自体に対して特許法による保護が及ぶことを明確化するとともに、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である。

（２） ソフトウェア関連発明の拡大と間接侵害

特許権侵害者に部品を供給するなどの侵害の予備的・幫助的行為を規制する間接侵害規定につき、ソフトウェア関連発明等についても適切に対応できるよう、要件の緩和によりその適用範囲を拡充することが必要である。

（３） 商標の使用行為規定の改正

ネットワークを利用した商品の流通行為，サービス提供行為，広告行為等の事業活動において，パソコン画面上に表示される商標に対しても，商標法による保護が及ぶことを明確化するため，商標法の使用行為についての規定を改正することが必要である。

（４） 先行技術開示制度の導入

出願のより迅速かつ適確な審査を実現するため，出願人の有する先行技術文献の開示を制度化することが適当である。その具体的な運用の在り方については，出願人の過度の負担となることがないように留意すべきである。

（５） 「特許請求の範囲」の「明細書」からの分離

特許制度の国際調和と電子化の推進により出願人の負担を軽減する観点から，国内出願の様式を PCT に定める出願様式と整合させ，「特許請求の範囲」を「明細書」から独立した書類とする出願様式の変更を行うことが適当である。

（６） PCT 出願における国内書面提出期間の延長

PCT 同盟総会の結果を踏まえ，国際特許出願の国内移行期間を一律 30 か月に延長することが必要である。また，特許制度の国際調和と出願人の負担軽減の観点から，PCT 外国語出願における翻訳文の提出について猶予期間を設けることが適当である。これらの改正は、ユーザの便宜に資するよう、可能な限り早期に施行されることが望ましい。

2. 今後取り組むべき課題

(1) 発明の定義規定の在り方

「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特許適格性（発明の成立性）を認めることを実質的に妨げる制約要因となっているとは認められない。更に、コンピュータやインターネットを用いない、いわゆる純粋ビジネス方法にまで、特許法による保護を拡大する具体的要請は乏しいことから、現時点において発明の定義の改正が直ちに必要であるとは認められない。

しかしながら、経済社会に変化を踏まえた発明のより適切な定義規定の在り方については、今後の技術動向、国際調和の議論にも留意しつつ、引き続き精力的に検討を行うべきである。

(2) 複数主体による特許権侵害への対応

ネットワーク上での特許権侵害の無形的幫助や教唆行為の増加や事業者でない個人が関与する事態に対応するため、米国特許法の積極的誘引(active inducement)規定の導入や「業」要件の見直しについても、特許・商標に関連するネットワーク上での事業活動の実態を十分注視しつつ、対策の具体化に向けて検討を継続すべきである。

(3) 国境をまたがる事業活動への対応

国境を容易に越えて事業活動を行うことが可能なネットワーク社会においては、我が国の知的財産権侵害行為の全部又は一部が海外で実施され国内で被害が生じているような場合、そもそも日本の法律上違法と評価されるかという問題、また、国際裁判管轄、判決の承認・執行等の問題を解決していく必要がある。こうした問題については、国際裁判管轄に関するハーグ国際私法会議、WIPO等でも一部について検討が開始されたが、我が国としても、基本的対応方針の具体化に早急に取り組むとともに、紛争解決に向けた国際的なルール形成等にも積極的に貢献をしていくべきである。

(4) 知的財産制度の国際調和の深化に向けた取組み

グローバルな事業活動の展開や知的財産権紛争により円滑に対応するためには、知的財産制度の一層の国際調和が求められている。WIPOで行われている特許実体ハーモ条約（SPLT）等における「深いハーモ」の実現を早急に図り、各国の特許制度の本格的な制度調和を目指すとともに、商標制度についても、商標や使用の定義などの基本的な問題、国際調和に適った制度の在り方について見直しを進めることが必要である。また、IT分野等で顕著な技術開発のスピードアップに対応しうる知的財産制度の新たな枠組みについても検討を進める必要がある。

産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会名簿

(敬称略 五十音順)

委員長	中山 信弘	東京大学大学院法学政治学研究科教授
委員	相澤 英孝	早稲田大学アジア太平洋研究センター教授
"	飯村 敏明	東京地方裁判所判事
"	井上由里子	筑波大学社会科学系助教授
"	太田 清史	(株)野村総合研究所代表取締役副社長
"	鎌田 薫	早稲田大学法学部教授
"	北村 行孝	読売新聞社論説委員
"	熊谷 健一	九州大学大学院法学研究院助教授
"	小泉 直樹	上智大学法学部教授
"	斉藤 博	専修大学法学部教授
"	澤井 敬史	日本知的財産協会理事長
"	白石 忠志	東京大学大学院法学政治学研究科助教授
"	竹田 稔	竹田稔法律特許事務所弁護士・弁理士
"	谷 義一	谷・阿部特許事務所弁理士
"	永岡 文庸	日本経済新聞社論説委員
"	則近 憲佑	(財)ソフトウェア情報センター専務理事
"	橋本 久芳	栄研化学株式会社顧問
"	牧野 利秋	ユアサハラ法律特許事務所弁護士・弁理士
"	松尾 和子	中村合同特許法律事務所弁護士・弁理士
"	丸島 儀一	(社)経済団体連合会産業技術委員会 知的財産問題部会部会長
"	水谷 直樹	水谷法律特許事務所弁護士・弁理士
"	森田 宏樹	東京大学大学院法学政治学研究科教授
"	安田 浩	東京大学国際・産学共同研究センター教授
"	山口 厚	東京大学大学院法学政治学研究科教授
"	山地 克郎	(社)電子情報技術産業協会法務・知的財産権総合委員会委員長

特許庁関係者

及川	耕造	特許庁長官
大森	陽一	特許技監
藤田	昌央	総務部長
弘田	精二	審査業務部長
結田	純次	特許審査第一部長
角田	芳末	特許審査第四部長
小野	新次郎	審判部長
澁谷	隆	総務部総務課長
高倉	成男	総務部技術調査課長
田	秀三	審査業務部商標課長
守屋	敏道	特許審査第一部調整課長
小宮	義則	経済産業省経済産業政策局知的財産政策室長

法制小委員会事務局（特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室）

広実	郁郎	室長
横島	直彦	制度改正審議班長

[特許法]

野仲	松男
北村	弘樹
山下	達也

[国際出願]

萩原	敏雄
鈴木	毅

[商標法]

半田	正人
鈴木	雅也
阿曾	裕樹

[総 括]

三宅	保次郎
林	圭輔
能登	香理

産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会の開催経緯

特許法・商標法など知的財産権法に関し、ネットワーク上を流通するコンピュータ・プログラムなど新たな保護対象の登場，電子商取引などネットワーク上の経済活動の発展等に対応した法制整備を図る必要があるとともに，知的財産の戦略的活用のためには，知的財産保護の強化に向けた紛争処理の迅速化を図る必要があり，このため，特許法・商標法など知的財産権法の在り方につき調査・検討を行うべく，産業構造審議会知的財産政策部会の下に「法制小委員会」を設置することが決定された。

この決定を受けて各界から選ばれた委員が審議した。

これまでの開催経緯は以下のとおり。

第1回小委員会 平成13年5月25日（金）

議事・IT社会化に対応した法制上の課題

第2回小委員会 平成13年6月13日（水）

議事・特許法上のプログラム等の取扱い

第3回小委員会 平成13年7月3日（火）

議事・特許法上のプログラム等の取扱い

第4回小委員会 平成13年7月25日（水）

議事・商標法上のプログラム等の取扱い

- ・ネットワーク社会の拡大とサービス（役務）の概念の変化
- ・特許法における間接侵害規定のあり方について

第5回小委員会 平成13年9月3日（月）

議事・複数主体の関係する特許権侵害とその救済

- ・ネットワーク上の特許・商標権侵害についての仲介者責任の在り方

第6回小委員会 平成13年9月27日（木）

議事・迅速かつ適確な審査の促進に向けた制度改正

- ・これまでの議論のまとめ

第7回小委員会 平成13年10月12日（金）

議事・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)について