

2. 発明の実施規定におけるカテゴリーとプログラム

(1) 問題の所在

平成12年12月の「ソフトウェア関連発明の審査基準」の改訂により、コンピュータ・プログラムであっても「物の発明」としてクレームに記載できるとした。

「ソフトウェア関連発明審査基準」の改訂

平成9年運用指針では、発明の明確性を確保する観点から、コンピュータ・プログラムが媒体に記録されていることを要求し、末尾がプログラムで終わるクレームは、発明のカテゴリーが不明確であるとして拒絶してきたところである。

しかし、平成12年12月の「ソフトウェア関連発明の審査基準」の改訂により、コンピュータ・プログラムの審査にあたり、媒体等に記録されていない状態のコンピュータ・プログラムであっても「物の発明」としてクレームに記載できることとした。これは

- インターネットの急速な普及とともに媒体によらないネットワーク上の取引が一般的になってきたという社会経済上の変化や、これを踏まえた産業界等のユーザーからの要望があること、
 - 米国、欧州等で「媒体に記録されていないコンピュータ・プログラム」にも、特許付与した審査事例が生じつつあること、
- 等を踏まえて、審査基準を変更したものである。

特許法上の適用関係の明確化の要請

この審査基準の変更は、基本的にはユーザーからも評価されていると考えられる。

一方、審査基準改訂の際のパブリックコメントでは、以下のような指摘がなされている。

- そもそも無体物であるコンピュータ・プログラムが特許法上の「物の発明」に該当しうることを法律上明確化すべきである。
- 有体物取引を念頭に置いて規定された特許法2条3項1号の実施行為が、ネットワーク上の流通形態（送信行為等）にどのように適用されるか明確性を欠くことから、法律上明確化すべきである。
- その際、ネット上での経済活動拡大のためには、プロバイダー等の仲介責任者が安心して活動しうるようにとの責任範囲を明確化すべきである。

(2) 平成12年審査基準の基本的考え方

日本の特許法においては、物の発明か方法の発明かという区別は実施行為に関する要素であり、発明の成立性の判断要素ではない。

発明の成立性と発明のカテゴリー

- (i) 特許法2条3項は、発明の「実施」を「物の発明」と「方法の発明」に分けて規定している。

- (ii)この条文に関して、これまで、ややもすれば、発明には「物の発明」と「方法の発明」があると説明されることがあるが、正確に言えば、「発明」自体は技術的思想からなるもので、そもそも「物」と「方法」に分類されるものではない。

(注)旧法時代からの批判(清瀬一郎博士)

「物の発明」と云うは撞着なり。発明者は「自然力利用の思想」を発明するものなり。「物」を発明するにあらず。(中略)物の発明と謂うは、発明されたる思想が物品の性質作用に依り所期の効果を発生するものを謂う。

- (iii)一方、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と考えられる。

(注)米国法は法定主題としての「機械」「方法」「製品」「組成物」を列挙しているため、特許適格性(発明の成立性)の判断に当たりこれらのカテゴリーに該当するか否かが特許性の判断の要素となるが、他方、日本法では発明の成立性を判断する段階では「物」や「方法」への該当性を検討することは条文上要求していない。

- (iv)平成9年基準では、「媒体」に記録されているプログラムを認めてきているが、これは、発明の成立性要件としての「物の発明」即ち有体物性を求めたものではなく、特許法36条に規定する発明の明確性を充足するために記載要件として要求したものである。

これは、平成9年の時点では、ナローバンド上のプログラム等の流通は十分ではなく、米国でもプログラム関連発明については媒体に記録されたもののクレームでとどまっているため、クレームの明確性という観点から媒体に記録されたものという記載を要求したものである。

実施行為との関係

- (i)特許法は、特許権の対象となった「発明」を保護するため、「発明」の成果の利活用行為(使用、収益、処分する行為)に排他権を付与しており、さらに、この排他権の範囲を明確化するために、流通する成果(物)と流通しない成果(方法)に分けて実施行為を個別具体的に規定している。

立法政策としては、権利範囲を限定列挙方式で法文上明確化することも可能であるし、法文上は柔軟な規定を置きつつ、個々の事例についての権利の範囲について、究極的には判例に委ねることも可能である。例えば旧特許法当時(昭和34年まで適用)は、権利の対象となる実施行為は例示列挙であり、明文の規定を欠いていた「輸入」も当然実施行為に含まれるという学説が有力であった。(輸入は、後に昭和34年改正で実施行為に追加された。)

(ii)プログラムのネットワーク上における使用や流通行為については、「物の発明」の実施行為の規定では明示されていないが、コンピュータ・プログラムが特許発明としての要件を備え、ネットワーク社会で「財」として流通している実態を踏まえるならば、民事上は裁判所において拡張解釈等で合理的に対応されることも期待される。

(3) 今後の検討課題

- 上記の基本的考え方についてどう考えるべきか。
- 「ソフトウェア関連発明の改訂審査基準」に寄せられたパブリックコメントにおいて指摘されているように、現行規定でも十分対応しうるので法改正は不要ではないかとする考え方もあるが、どうか。
- 上記の基本的考え方に立つとしても、権利範囲を明確化し第3者の予測可能性を高めることは有意義であり、刑事的観点も踏まえ、プログラム等について法改正による十分な明確化を図るべきか？

(参考) 「ソフトウェア関連発明の改訂審査基準」に寄せられた外部からのコメント

実施行為につき、法改正によって明確化すべきとの声が多いが、他方で、一部の意見として、法改正をしなくとも、現行の実施行為で解釈できるとの声もある。

(電子情報技術産業協会)

立法によってプログラムを「物」として取り扱うことを定義するか新カテゴリを新設してソフトウェア関連発明の保護を図ると共に、「プログラム」の「実施」の内容についても法律上明確にすべき。

他方、一部の意見として、法改正がなくとも、「コピー」「実行」「送信」等の行為は、「生産」「使用」「譲渡」等で解釈できるという意見もある。

(経団連)

立法によってプログラムを「物」として取り扱うことを定義するか、もしくは新カテゴリを新設してソフトウェア関連発明の保護を図ると共に、「プログラム」の「実施」の内容についても、遅滞なく法律上明確にすべき。

(知財協)

プログラムのネットワーク上への送信行為を「物の発明」の実施行為として定義するように、特許法の改正を行うべき。

(日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会)

「プログラム」を特許による保護対象とすることは、正しい方向と考えるが、特許法2条の発明の定義、特許法101条の間接侵害、特許法196条の侵害罪との整合性をどのようにとるのか疑問がある。このような事項は、法改正により処理すべき。