

実施行為規定の考え方について

1. 実施行為規定の見直しの目的

IT の急速な発展に伴い、プログラム新たな流通の形態が登場している。プログラム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、有効な権利行使のためには、特許権の効力を定める実施行為規定の見直しの必要性が指摘されている。

(1) 特許権の効力の及ぶ範囲

特許権の効力は、特許発明の実施の専有権である。特許発明の実施となる行為は、「物の発明」の場合と「方法の発明」の場合とに分けて規定されており、「物の発明」として記載するか「方法の発明」として記載するかによりその効力は異なる。

特許権は、業として特許発明の「実施」を専有する権利であるとされ（68条）「実施」の内容については、2条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。

有体物や不動産に対する所有権については、「自由ニ其所有物ノ使用、収益及ビ処分ヲ為ス権利」（民法206条）と規定され、使用等の定義は特に設けられていない。これに対し、特許権のような無体財産権については、有体物のように占有という概念で画することも困難であり、その実施の態様も必ずしも一義的でないことから、第三者の予測可能性確保の観点から、法律上、権利の及ぶ範囲が明確にされている。（中山信弘「工業所有権法 上」）

2条3項によって規定される「実施」の内容は、以下のようになっており、「物の発明」と「方法の発明」を比べた場合、一般に「物の発明」の方が保護範囲が広いといえる。

{	<p>「物の発明」……その物の「生産」₁、「使用」¹、「譲渡」²、「貸し渡し」₁、「輸入」₁</p> <p style="padding-left: 100px;">「譲渡若しくは貸渡しの申し出」 （1号）</p> <p>「方法の発明」…その方法の「使用」 （2号）</p> <p style="padding-left: 100px;">「物を生産する方法の発明」の場合、更に、生産された物の「使用」₁、「譲渡」₁、「貸し渡し」₁、「輸入」₁、「譲渡若しくは貸渡しの申し出」 （3号）</p>
---	--

¹発明の目的を達成するような方法での使用のみが、特許発明の「使用」にあたる。

²「譲渡」₁、「貸し渡し」₁については、有償であると無償であるとを問わない。

(特許法第2条第3項)

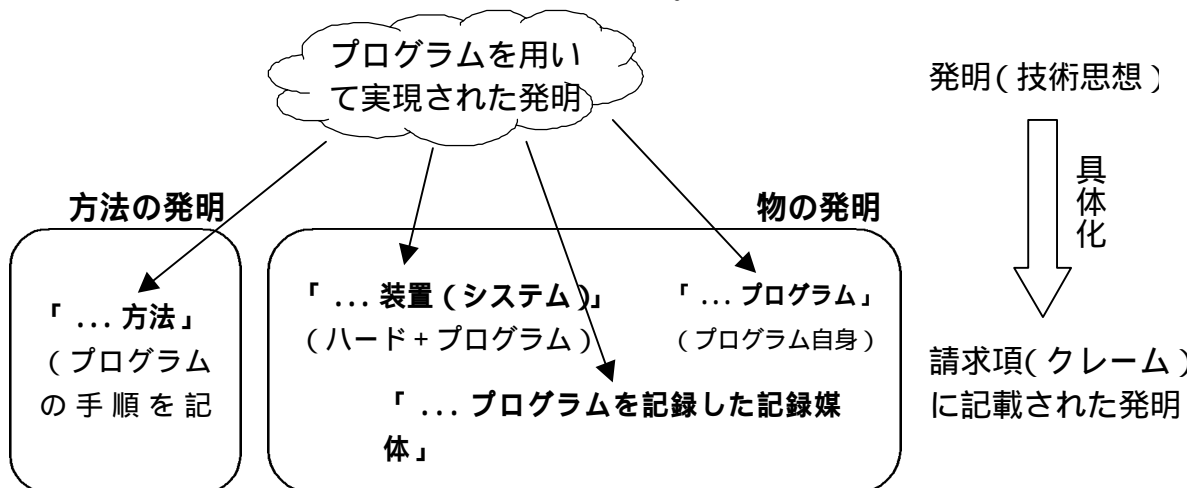
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

- 一 物の発明にあっては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡 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。以下同じ。)をする行為
- 二 方法の発明にあっては、その方法を使用する行為

(2) プログラム関連発明の保護とカテゴリ

プログラム関連発明のより強い保護のため、審査基準等の改訂により、「プログラムを記録した記録媒体」のクレーム(H9)及び「プログラム」クレーム(H12)を認め「物の発明」としての保護を求める声に応えてきた。

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、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。



例えば、プログラム関連発明は、プログラムの処理・操作の手順を特定することにより方法の発明として、或いはプログラムとハードウェアとが一体化された装置(システム)の発明として記載することができる。

更に、ハードウェアから分離されたプログラム単体での流通が一般的になるにつれ、そのような流通形態に対する適切な保護の必要性が高まったため、平成9年の新運用指針では「プログラムを記録した記録媒体」の記載形式が、平成12年の改訂審査基準では末尾が「プログラム」の記載形式がそれぞれ認められ、いずれも「物の発明」として取り扱うこととされた。

ただし、これは、プログラムが「物」に含まれると決定したものではなく、プログラムには方法的側面もあることから、出願人自身はプログラムに関する発明を「方法の発明」として記載することも、プログラムクレームを用いて「物の発明」として記載することも可能であることに留意する必要がある。

例)「プログラムされたコンピュータにより、手順A、手順B、手順C・・・を実行する方法」
「コンピュータに手順A、手順B、手順C、・・・を実行させるためのプログラム」

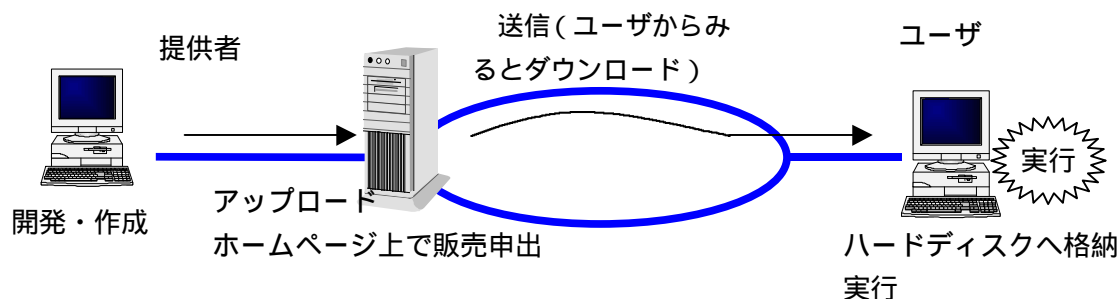
(3) 保護の対象とすべき実施行為

ネットワークを介したプログラムの送信行為、ネットワークを通じて第三者にプログラムを使用させるASPの業務等が一般化しており、現行の実施規定の見直しを含め、これらの行為に対し特許権による保護が及ぶことを明確化する必要がある。

ネットワーク上でのプログラムの流通

インターネットの普及により、ネットワーク上でのプログラムの流通が一般化した。媒体クレームでは、媒体を離れてネットワーク上を流通するプログラムの送信行為を「媒体の譲渡」と解することはできないため、サーバへのアップロード行為や、送信過程で生じるユーザのハードディスクへのプログラムの複製を捉えて、「媒体の生産」と解釈せざるを得ないという状況があった。

媒体に記録されないプログラムを「物」と同様に扱う場合、上記媒体クレームにおける解釈論のかなりの部分は解決されることになるが、2条3項1号に規定する「譲渡」とは、法令用語としては、一般に占有の移転が必要と解されているため、占有の移転を伴わ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。



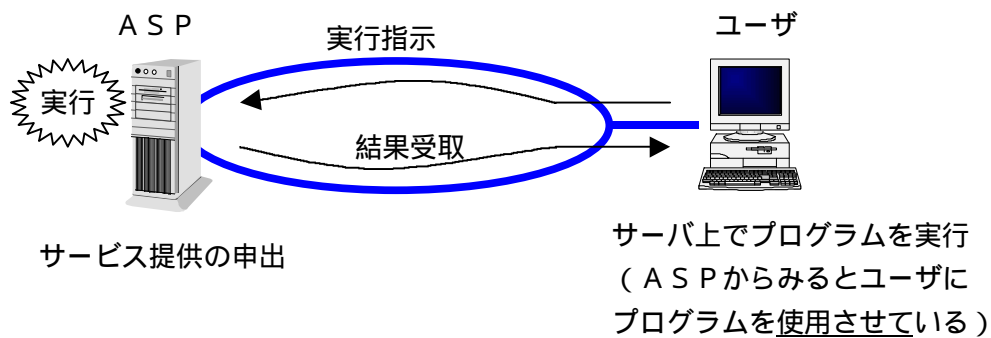
	行為者	媒体クレーム
開発・作成	提供者	媒体の生産
アップロード	提供者	サーバ上に媒体生産？
HP上で販売申出	提供者	譲渡の申出？
送信	提供者	媒体の生産 + 譲渡？
HDへ格納	ユーザ	HD上に媒体生産？
実行	ユーザ	媒体の使用？



プログラムクレーム
生産
(譲渡の申出)
(譲渡：提供者)
使用

ネットワーク上でのプログラムの提供

ネットワークを通じてアプリケーションの提供を行うASP (Application Service Provider)の出現により、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行為についても、特許法による保護が問題になっている。この場合も、送信行為と同様、プログラムの占有移転はなく、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。



2. 実施行為規定の変遷 【参考資料1】

旧法（大正10年法）では、「拡布」（put on the market）等包括的な用語で規定されていた。現行法（昭和34年法）では、「譲渡」、「貸し渡し」など規定の明確化が図られたが、そのため解釈の幅が狭められている面もある。

特許條例（明治21年）

「特許トハ発明者ニ他人ヲシテ其承諾ヲ經スシテ前項ノ発明ヲ製作、使用又ハ販売セシメサル特權ヲ許スコトヲ謂フ」（第1条）と規定され、「物」と「方法」を区別することなく、「発明」の「製作、使用、販売」として特許権の効力が規定されていた。

旧法（大正10年法）

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。拡布とはドイツ法で用いられている「流通に置く」（in Verkehr zu bringen）を意味するとされていた。

現行法（昭和34年法）

昭和34年法では、実施の定義が置かれ、「製作、使用、販売、拡布」に代えて「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³、輸入」が「物の発明」の場合の実施行為とされたが（第2条3項）これは、例示的规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

³「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。

企図したものではないとされる。

3. 諸外国の実施行為規定 【参考資料2】

ドイツ特許法、フランス特許法、C P C等では、「提供」、「拡布」等の広い概念が用いられている。米国特許法やTRIPS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の区別なく侵害行為が規定されている点に特徴がある。

(1) 実施行為規定と発明のカテゴリ

欧州各国では、「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規定している。

米国のみ、「特許された発明(patented invention)」と一括りで定義しているが、271条(g)項から明らかなように、発明のカテゴリ概念は存在する。

(2) 実施行為類型

欧州各国、米国、T R I P Sでは、「提供」、「拡布」、「販売」、「販売の申し出」等、広い概念の言葉を用いており、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。

欧米共に、包括的な行為類型により実施概念をカバーしており、それぞれの規定の射程は実際の事件に即した裁判所での審理に委ねられている。

4. 改正の検討にあたっての基本的観点

実施行為規定の見直しにあたっては、以下の3点に留意すべきである。

- (1) ネットワークを介したプログラムの流通が実施行為に含まれることが明確となること(適用の明確性)
- (2) 将来の技術進歩に伴う更なる保護対象の拡大にも柔軟に対応しうること(技術進歩に対する柔軟性)
- (3) これまでの運用との整合性を害することなく、既に設定された権利を不安定化しないこと(権利の法的安定性)

(1) 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。

- ◆ 産業界からは、プログラムが物の発明として保護されること、プログラムの流通行為が実施行為に含まれることを明確にする旨の要請がある。
- ◆ また、実施行為規定は、刑事罰の構成要件でもあるため、罪刑法定主義に基づき明確な規定を置くことが要請される。

(2) 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、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法改正を要することなく対応可能な柔軟な規定にすべき。

- ◆ これまでも、媒体に記録されたデータ構造も対象になっていることに加え、今後も機能性を有するデジタルコンテンツや遺伝子情報等、プログラムの概念で捉えきれない発明を想定しておくべきとの意見がある。

(3) 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。

- ◆ 媒体クレームでは、「物の発明」としてその流通に対し権利行使できたこととのバランスを考え、プログラムクレームの保護範囲が媒体クレームに比べ狭くならないこと。
- ◆ 平成 12 年審査基準で、プログラムを「物の発明」として記載できるとしたことから、既出願案件におけるプログラムクレームの保護範囲への影響に十分配慮すべき。

5 . 具体的検討(「物」部分)

アプローチとしては、次の 3 つが考えられる

- (1) 「物」、「方法」の 2 カテゴリーを維持
- (2) カテゴリーを廃した米国型の規定
- (3) 電子情報に対応した第 3 のカテゴリーを創設

(1) 従来の「物」と「方法」の 2 カテゴリーを維持するアプローチ

実施行為規定につき、従来の「物の発明」と「方法の発明」という基本的分類を維持しつつ、以下のいずれかにより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。

- ◆ 「物の発明」の文言は変えずに、行為形態を表す用語をネットワーク流通に対応した用語、あるいは、有体物を前提としない用語に改め結果的に「物」の概念(解釈)を拡張する。
- ◆ 「物の発明」の「物」の部分で、「物(プログラムを含む)」、「製品」、「成果」、「支配管理可能なもの」等のプログラムを含み得る文言に改める。

[明確性][柔軟性]

「物」をそのまま用いる場合には、柔軟性は有するもののプログラム等が含まれるか不明確であり、またこれまでの民法の考え方との整合性という問題は依然残る。

「物」に代えて「製品」、「成果」、「支配管理可能なもの」等の文言とした場合は、柔軟な解釈は可能だが、外延が不明確となる。

「物（プログラムを含む）」のような規定であれば、プログラムが含まれることは明確であるものの、柔軟性を欠く。

（注） 民法８５条は、民法において物とは有体物であるとしている関係上、特別法たる特許法で、「物」に無体物たるプログラムを含むためには、明文の規定が必要との指摘がある。

他方、ＩＴ化の進展に直面し、不正競争防止法の「商品」に書体を含むとした判決や、わいせつ物陳列罪にいう「図画その他の物」に情報としての画像データが含まれるとする判決など、解釈によって「商品」や「物」の有体物性を緩和する判決も見られる。【参考資料３】

[法的安定性]

カテゴリに対する現行の整理・運用を維持することができる。「物」と「方法」の２カテゴリは、国際的にも最も一般的な規定ぶり。

（２） カテゴリを廃し、米国型に「特許発明の対象」について実施行為を規定するアプローチ

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。（例：「方式（システム）」や「プログラム」のカテゴリの議論）

そのような問題を避けるため、米国特許法２７１条（a）項のように、カテゴリに分類することなく実施行為を規定するのが本アプローチだが、生産方法発明により生産される「物」などについてＩＴ化の観点から検討することは不可避。

[明確性]

発明の対象であれば、実施行為規定の対象であることは明らかだが、文言上プログラムが含まれることを明示するわけではない。

[柔軟性]

将来、新たな保護対象が出現した場合にも、「物」か「方法」かの分類にとらわれることなく、柔軟に対応可能。

[法的安定性]

従来、「物」又は「方法」として権利範囲が定められていた、現行法下における整理を大幅に変更することになり、既存の特許権への影響についても慎重な検討が必要。

（３） プログラム等の電子情報に対する第３のカテゴリを置くアプローチ

従来の「物の発明」と「方法の発明」の実施という整理は維持したまま、「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のカテゴリを新設、別途規定を設ける。

[明確性]

ネットワーク上を流通する電子情報につき直接的に規定するものであり、プログラムが含まれる点については明確。

[柔軟性]

将来、電子情報以外の新たな保護対象が出現した場合には、改めて規定の整備を検討する必要があるが、当面電子情報で対応できる範囲は広いと考えられる。

[法的安定性]

電子情報の外延をどのように画するかは難しい問題。また、そのようなカテゴリーの創設は国際的にも未だ例がない。

6 . 具体的検討（行為態様部分）

アプローチとしては、以下の2つが考えられる。

- (1) IT に対応した具体的行為規定を追加する
- (2) 包括的な用語に置き換える

(1) IT に対応した具体的行為態様を追加的に規定

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。

[明確性]

電子情報のネットワーク上の流通が実施形態に含まれることが明確となる。

[柔軟性]

新しい実施形態が将来登場する場合には、改めて規定の整備を検討する必要がある。

[法的安定性]

新たな行為形態を追加的に規定するため、現行の行為形態規定に影響がない。

[備考] 国際的には初めての立法例となる。

(2) 現行規定に列挙されている行為形態のうち、有体物を前提とした「譲渡」、「貸渡し」といった用語を、無体物にも対応し得る、より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）、「頒布」、「販売」、「提供」等のより包括的な用語が考えられる。また、「拡布（送信を含む。）」として、ネットワーク上の流通が含まれることを明記する形も検討可能。

[明確性]

プログラムのダウンロードといった電気通信回線を通じた取引が実施形態に含まれることが明確とはならないおそれがある。

[柔軟性]

将来、対象となる実施形態が拡大した場合にも柔軟に対応可能。

[法的安定性]

現行規定に列挙されている行為形態の用語を変更することとなる。

[備考] 国際的にも整合性のある規定となる。

7 . 物を生産する方法の発明の規定への影響

IT化による新しい流通形態の出現の影響は、2条3項3号の「物を生産する方法の発明」により生産される「物」の概念にも及ぶ。2条3項3号による保護対象が広がることをどのように評価すべきか。

(特許法第2条第3項)

この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

(一号、二号略)

三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物を使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

(1) 問題の所在

特許法では、「方法の発明」の保護を強化するため、方法の特許によって生産物（法文上は「物」と規定）が生じる場合（典型的には製造方法発明）に、当該生産物から利益を獲得する行為に特許権の効力を及ぼしている。

(注) 法理の沿革はドイツの判例に由来し、「方法の特許」が方法の使用行為にしか及ばなかった時代に、スイスにおいて当該方法を用いて生産された染料が自国に輸入され、方法特許権者に経済的損害を惹起した事態に対応したものの。

本規定についても、従来は「物」は当然有体物という解釈であって、例えば「電気を生産する方法」（発電方法）などは、単なる「方法の発明」と解されてきている。

インターネットの登場を契機とする電子商取引市場の誕生は、この規定にも大きな変化を与えている。即ち、無体物であるプログラムやデジタルコンテンツもネットワーク上において取引価値のある「財」として流通し、無体物を対象とした取引活動が可能となりつつある。

この結果、「プログラムを自動的に生産する方法」で製作されたプログラムや、「MPEG映像音楽圧縮ソフト」で圧縮された音楽ファイル等の無体物であるアウトプットについても、生産方法発明の効力を及ぼすべきかが問題となる。

(2) 基本的考え方

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される有体物かサイバースペースで取引される無体物かで差異を設ける必要はないのではないか。

物を生産する方法の「物」についても、2条3項1号での議論の結果を参考に対応することが可能。