

参考資料集

三極協力「ビジネス方法関連発明に関する比較研究」

～ 仮想事例による比較分析 ～

(1) 「ビジネス方法関連発明に関する比較研究」

1999 年 11 月にベルリンで開催された第 17 回三極特許庁長官会合における合意に基づき、USPTO と JPO は、「ビジネス方法関連発明に関する比較研究」を実施。2000 年 6 月の第 18 回三極特許庁専門家会合において最終報告が採択された。

(2) 仮想事例に基づく日米の実務比較（仮想事例 A，B 参照）

仮想事例に基づく検討の結果を見ると、特許適格性（成立性）の判断において USPTO と JPO で異なる結果となった部分もあるが、新規性・進歩性を含めた全体としての審査結果は一致しており、特許適格性の相違が重大な問題とはなっていないことがわかる。また、IT を応用したビジネス方法関連発明に限られた事例ではあるが、特許適格性の判断においては、むしろ USPTO の方が厳しい判断となっている点が注目される。

(3) 三極特許庁により確認された実務上の一致点

日米比較研究の結果及びこれに対する EPO の意見に基づき、三庁は、各々の特許庁のビジネス方法関連発明に関する現行実務が、以下の点で一致することを確認した。

- コンピュータにより実現されたビジネス方法が特許適格性を有するためには、「技術的側面」が要求される。^{53, 54}
- 通常の自動化技術を用いて、人間が行っている公知の業務方法を単に自動化しただけでは、特許性がない。

(4) 今後の展開

一般に、ビジネス方法それ自体は昔から実施されているにもかかわらず、ビジネス方法は十分に文書化されておらず、この分野における資料整備が十分でない点が、ビジネス方法関連発明を審査する上での三極特許庁共通の課題として認識された。これにより三極特許庁は、次のステップとして、三極協力の枠組みの中でこの分野での先行文献調査に関する協力を焦点を当てるべきである点で合意。新たにビジネス方法発明分野における「共同サーチ・プロジェクト」が開始され、その結果については、2001 年 11 月の長官会合で報告された。⁵⁵

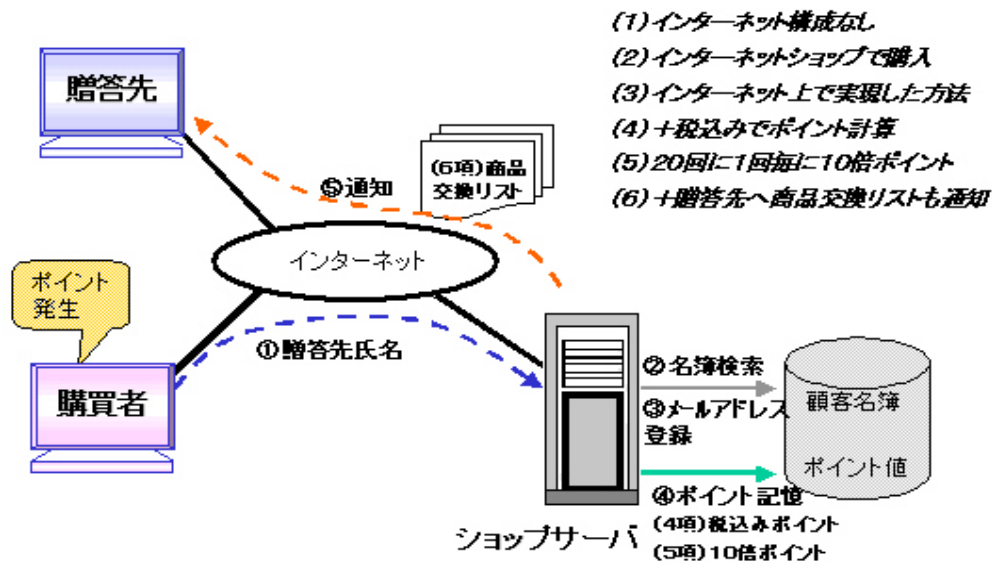
⁵³ 米国においては、「in the technological arts」であることを示す発明の特徴が、明細書に明示されていれば、クレームには示唆されているだけでもよい。日欧では、「技術的側面」がクレームに明示的に表現されていることが要求される。

⁵⁴ なお、最近 USPTO は、WIPO/SCP（特許法常設委員会）等の場において、「technology」は、「endeavor」や「innovation」程の意味であり、日欧の言う「技術的」という意味を含まない旨の主張をしている。

⁵⁵ http://www.jpo.go.jp/saikine/tws/business/business_start_page.htm

仮想事例A (ポイントサービス方法)

(インターネットショップでの商品購入により発生するポイントを贈答先に贈答する方法)



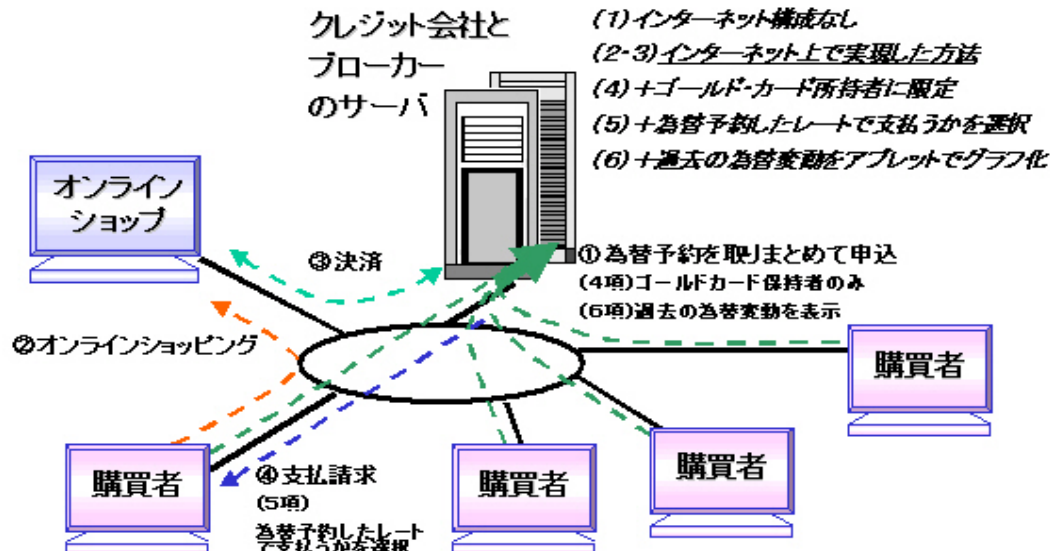
仮想事例A		特許適格性 (成立性)		新規性/進歩性 (非自明性) case 1		新規性/進歩性 (非自明性) case 2		特許性 (特許適格性+ 新規性・進歩性)	
		USPTO	JPO	USPTO	JPO	USPTO	JPO	USPTO	JPO
請求項1	インターネット構成なし	×	×	× / ×	× / ×	× / ×	× / ×	×	×
請求項2	インターネットショップで購入	×	×	○ / ×	○ / ×	× / ×	× / ×	×	×
請求項3	インターネット上で実現した方法	×	○	○ / ×	○ / ×	× / ×	× / ×	×	×
請求項4	+税込みでポイント計算	×	○	○ / ×	○ / ×	○ / ×	○ / ×	×	×
請求項5	+ 20回に1回毎に10倍ポイント	×	○	○ / ○	○ / ×	○ / ○	○ / ×	×	×
請求項6	+贈答先へ商品交換リストも通知	○	○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○	○

case 1: 主引用例として請求項1相当のものと仮定

case 2: 主引用例として請求項3相当のものと仮定

仮想事例B(金融サービス方法)

(為替予約を小口化することによって個人向けの為替予約を実現するための方法)



仮想事例B		特許適格性 (成立性)		新規性/進歩性 (非自明性)		新規性/進歩性 (非自明性)		特許性 (特許適格性+ 新規性・進歩性)	
		USPTO	JPO	USPTO	JPO	USPTO	JPO	USPTO	JPO
請求項1	インターネット構成なし	×	×	× / ×	× / ×	× / ×	× / ×	×	×
請求項2	インターネット上で実現した方法	○	○	○ / ×	○ / ×	× / ×	× / ×	×	×
請求項3	インターネット上で実現した方法	○	○	○ / ×	○ / ×	× / ×	× / ×	×	×
請求項4	+ ゴールド・カード所持者に限定	○	○	○ / ×	○ / ×	○ / ×	○ / ×	×	×
請求項5	+ 為替予約したレートで支払うかを選択	○	○	○ / ×	○ / ×	○ / ×	○ / ×	×	×
請求項6	+ 過去の為替変動をアプリでグラフ化	○	○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○	○

case 1: 主引用例として請求項1相当のものと仮定

case 2: 主引用例として請求項3相当のものと仮定

米国特許（クラス 705）に関する調査結果 ～ 実例による概括的な比較分析 ～

USPTO のホームページにおける機械的検索により，米国特許公報の中でクラス 705（データ処理：金融，ビジネス業務，経営，または費用・価格決定）が付与されているものについて，コンピュータの利用を想起させる下記キーワードが含まれている案件の数を調査した（下表，2001 年 10 月再調査）。

<調査に用いたキーワード>

comput\$ network\$ memory server terminal module processor program\$ database Internet software

この機械検索の結果に従えば，クラス 705 が付与されている特許公報の中で，クレームにも詳細な説明にも上記キーワードが含まれておらず，コンピュータの利用を前提としていないと推測できるものは，わずか 0.25% にすぎなかった。

また，更にサンプリングによる確認を行った結果（2001 年 6 月調査時），日本の審査基準に従いクレームを判断した場合に発明の成立性に疑義があるものであっても，そのほとんどについて，詳細な説明中にコンピュータの利用に関する記載が認められ，クレームの記載次第では成立性の要件を満たしうることが確認された。

以上より，クレームの記載は制度の違いにより日米間に差異はあるものの，米国においてクラス 705 が付与された特許は，実質的には日本においても「発明」に該当する可能性が極めて高いことが確認された。

特許発行年		1999年	2000年	2001年
(A) クラス 705 が付与されたもの		1004	1060	673
(B) クレーム中に上記キーワードを含むもの		918	981	614
		91.4%	92.5%	91.2%
(C) クレーム中に上記キーワードを含まないもの		86	79	59
		8.6%	7.5%	8.8%
(D) クレーム，詳細な説明共に上記の キーワードを含まないもの		5	0	4
		0.5%	0.0%	0.6%

H13.10.11

ビジネス関連発明三極審査状況 ～ 個別事例による比較分析～

2001.5.16 現在

通称 / 出願人	優先日 / 第1国	JPO	USPTO	EPO
電子マネー (シティバンク)	1991.11.15	特願平 4-330971	US 5,455,407	EP 542,298
	米国	○ 1994.10.11 拒絶理由(29条2項) 1995.07.25 公告決定→異議申立 1998.01.12 拒絶査定(29条2項) 拒絶査定不服審判→特許査定	○	○ 1998.04.22 特許(異議なし)
逆オークション (プライスライン・ドット・コム)	1996.09.04	特願平 10-512850	○ US 5,794,207 (1998.08.11)	EP 954,817
	米国	< 審査請求待ち >	○ 1999.10.13 Expedia 社提訴	1999.04.01 審査請求
ハブ・アンド・スポーク (シグニチャ・ファイナンス)	1991.03.11	特願平 4-507889	US 5,193,056(1993.03.09)	EP 575,519
	米国	▲ 1999.10.12 拒絶理由(29条柱書&36条) 2000.11.21 拒絶理由(29条2項) < 審査継続中 >	○ State Street Bank提訴 CAFC 判決(“ビジネス方法の例外”否定)	× 1994.12.20 拒絶理由 1997.11.04 みなし取り下げ
1クリック (アマゾン・ドット・コム)	1997.09.12	特願平 10-260502	US 5,960,411(1999.09.28)	EP 902,381
	米国	▲ 2000.11.17 拒絶理由(29条2項&36条) < 審査継続中 >	○ Branes&Noble 社提訴 (差し戻し)	▲ 1999.08.24 拒絶理由
財務・在庫管理 (イエス・山本惣平)	1985.07.24	特願昭 60-162033	US 4,851,999	EP 209,907
	日本	○ 1988.03.22 拒絶理由(29条2項) 1988.08.09 拒絶査定 1989.02.21 前置公告→特許査定 1991.03 富士通外 12 社提訴	○	○ 1992.03.26拒絶理由 T769/92 1994.05.31差し戻し 1996.05.15 特許(異議なし)
インターネット地図情報(マビオン) (凸版印刷)	1995.07.14	特願平 07-179227	-	-
	日本	○ 1997.03.11 拒絶理由(29条2項) 1997.09.16 拒絶理由(29条2項) 1998.01.27 特許査定→異議申立→訂正後特許		
入金照会サービス (住友銀行)	1998.02.13	特願平 10-284481	-	-
	日本	● 1999.08.27 拒絶理由(29条2項) 1999.11.12 拒絶理由(36条) 2000.01.21 特許査定 < 異議申立係属中 >		
年金管理システム (P B Sパートナーシップ)			US 4,750,121	EP 332,770
			○	× 1995.07.07 拒絶 T937/95 2000.09.08 請求却下

○ 特許
× 拒絶
審査待ち

● 審判中
▲ 審査中

ステートストリートバンク事件後の米国の動向

(1) ビジネス方法特許出願の増加

「ビジネス方法の例外」を否定したSSB事件控訴審判決（1998年）、及び「数学的アルゴリズムの例外」の適用範囲を限定したAT&T事件控訴審判決（1999年）により、ビジネス方法特許が脚光を浴びる。以後、ビジネス方法特許出願が増大した。

（USPTOのビジネス方法特許出願に関する統計）

年	ビジネス方法特許出願数	ビジネス方法特許発行数
1998	1,340	420
1999	2,821	587
2000	7,800	899

(2) ビジネス方法特許に関する訴訟の増大と特許付与への批判

ビジネス方法特許の取得に伴い、訴訟が増加した。

例：Amazon.com V. Barnesandnoble.com Inc （1999年）

Priceline.com V. Microsoft （1999年） 等

こうした過度の権利行使が、利用者の反発を招く例も見られた。Amazon.com 社の「ワンクリック注文システム」特許訴訟により、Barnes and Noble 社に差止の仮処分が認められたことを契機に、不買運動が展開された。これを受け、Amazon.com 社側はビジネス方法特許について保護期間の短縮を提案し、批判の緩和を試みた。

また、特許庁に対しても、質の高いデータベースの構築、審査官の質の向上が要請された。

(3) 揺り戻し

こうした批判を受け、議会、裁判所、特許庁、産業界等において、ビジネス方法の適切な特許保護に向けた動きが見られた。

- 先使用の抗弁

1999年の特許法改正により、ビジネス方法の特許に限って先使用の抗弁が認められるようになった。

- Amazon.com 社の仮処分の取消、差し戻し

2001年2月14日、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、Amazon.com V. Barnesandnoble.com Inc. における連邦地裁の仮処分決定を取消し、特許の有効性に疑問ありとして同地裁へ差し戻した。

- USPTO「ビジネス方法特許イニシアティブ・アクションプラン」

2000年3月、USPTOは、アクションプランを発表し、ビジネス方法特許に関連する分野における政策決定等での産業界との連携強化、および審査の質の向上を目指す旨を表明した。

- ・産業界との連携

USPTOと産業界との共同事業・ラウンドテーブルの実施／先行技術情報収集への協力

- ・審査の質の向上

審査官教育の充実／コンピュータ関連発明に関する審査ガイドラインの改訂／先行技術調査の拡充／クラス705に分類される出願に対する第2段階のレビューを実施

- 「2000年ビジネス方法特許改正法案」

2000年10月、バーマン・パウチャー両下院議員がビジネス方法特許についての改正法案を提出。法案の概要は、以下のとおり。

- ・ビジネス方法及びビジネス方法発明の定義を置く。
- ・ビジネス方法発明を出願18ヶ月後に直ちに公開する。
- ・特許の発行日から9ヶ月以内に異議申立ができる。
- ・再審査、インターフェアランス、異議申立等における申立人の举证責任を緩和。
- ・先行技術を単にコンピュータ化したものは自明の推定を受ける。
- ・先行技術調査を行った範囲を願書に開示。

- AIPLAホワイトペーパー（米国知的財産法協会白書）「ビジネス方法特許について」

2000年11月、米国知的財産法協会がホワイトペーパーを発行し、ビジネス方法特許について提言した。

- ・ビジネス方法発明は、他の発明と同様に、法律上同じフレームワークで守られなければならない。
- ・USPTOはビジネス方法の先行技術を収集するとともに、審査官の質の向上を目指すべき。
- ・ビジネス方法の先使用権は、なるべく広く認めるべき。

IBM 審決後の欧州の動向

(1) IBM 審決と EPC 改正へ向けた動き

IBM審決と欧州特許庁 (EPO) のスタンスペーパー

EPOは、IBM審決 (T1173/97 1998年7月)において、技術的性質を有するプログラムは、発明の対象とならないものを列挙するEPC第52条第2項にいうコンピュータプログラムには含まれないと結論付けた。

EPOはまた、2000年9月に"Patentability of methods of doing business" と題するプレスリリースを行い、ビジネス方法やコンピュータ・プログラムを明示又は含んでいる製品又は方法であっても、技術的性質を備えているものであれば特許となる可能性があることを明確化した。

ECの動き

欧州委員会 (EC) 域内市場局は、2001年6月、ホームページ上で行ったソフトウェア特許に関する諮問結果を公開した。

本諮問に寄せられた回答は、数の上では、ソフトウェア特許に反対するユーロリナックスグループやFFII (情報解放協会, Federation for a Free Informational Infrastructure) 等の「オープンソース派」からの組織票が多数を占めたが、これらを除く回答は、ソフトウェア特許賛成派と反対派に大きく二分された。しかしながら、ビジネス方法特許については、ソフトウェア特許賛成派においても反対あるいは慎重な立場をとる意見が多かった。

EPO外交会議

2000年11月のEPO外交会議で、第52条第2項の改正が検討されたが、過半数の同意が得られず、議決が延期された。独、英、仏の3国が強く反対したほか、リナックスグループ、FFII等の強い反発が背景にあったとされる。この結論に対しては、スイスや、ドイツ産業連盟等から、反対の意が表明されている。

英国特許庁の取り組み

英国特許庁は、2001年3月、ホームページ上で行ったコンピュータ・ソフトウェア特許に関する意見募集の結果を公開した。その内容は、

-) 技術的でないソフトウェア発明は特許として認めるべきではないが、技術的な発明と認められるものは、特許性を否定されるべきではない。
-) ビジネス方法については、現状では特許として認めることに対する要望が無く、特許として認める必要がない。

というものであった。

(2) 産業界の動き

欧州では、ユーロリナックスグループ、FFII 等の「オープンソース運動」があり、コンピュータプログラム等を特許で保護することに対し、強く反対を表明している。

また、ビジネス関連発明を含めた、ソフトウェア特許の保護に関しては、保護を強く主張する企業や意見もあるものの、反対する企業も多く、統一した見解を構築できない状況にある。

ただし、2001年の（財）知的財産研究所の調査によれば、「オープンソース運動」は欧州でも一部の動きにすぎず、主要な企業ではむしろソフトウェア発明やビジネス関連発明に対し積極的に出願する動きがあり、欧州全体でも出願件数は増えているとの結果が得られた。また、従来「オープンソース運動」を支持していた中小企業でも、距離を置き始めたところが出現している模様。

(3) Pension Benefit Systems Partnership 審決

2000年9月のPension Benefit Systems Partnership 審決(T0931/95) は、結論としては、経済的なコンセプトやビジネス方法の実行だけの方法クレームにはEPC第52条第1項にいう特許性は認められないとした。一方で、ある経済活動を形作る又は支援するのに適当な、物理的な実体のある又は具体的な製品を作り出す装置には、EPC第52条第1項に規定する特許性が認められるとの見解を示した。

すなわち、ビジネス方法そのもののクレームであれば特許性が認められないが、そのビジネス方法をコンピュータ等を用いて具体的な装置という形で申請すれば特許性を認めるとした。この審決を受けた今後の動向が注目される。

ビジネス関連発明の審査について

1. ソフトウェア関連発明としてのビジネス関連発明

ビジネス関連発明の実体は、「コンピュータ応用システム」に関する発明であり、特許要件（「発明の成立性」（発明に該当するか否か）、「進歩性」等）の判断は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準に従って行う。

ビジネス関連発明と呼ばれるものの実体は、「コンピュータ応用システム」に関する発明である。従って、ビジネス関連発明は、ソフトウェア関連発明の一形態と位置付けることが可能であり、その特許要件（「発明の成立性」、「進歩性」等）の判断は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準に従って行われる。

なお、コンピュータやネットワークを用いないビジネス方法は、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準ではなく、一般基準に基づきその特許要件が判断され、自然法則を利用していないものとして、特許法上の「発明」ではないと判断される。

2. 発明の成立性の判断

発明の成立性は、請求項に係る発明を全体として捉えて判断する。ビジネス関連発明については、あるビジネス・アイデアがコンピュータ技術を利用して具体化されており、使用目的に応じた特有のコンピュータ応用システムが構築されていると言える場合には、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとして、特許法上の「発明」に該当するといえる。

(1) 発明全体としての判断

発明の成立性の判断にあたっては、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発明を把握することはせず、請求項に係る発明を全体として把握し、把握された発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」にあたるか否かの検討を行う。

(2) ビジネス関連発明の成立性

あるビジネス・アイデアがコンピュータ技術を利用して具体化されており、使用目的に応じた特有の情報処理システム（コンピュータ応用システム）が構築されていると言える場合、そのようなコンピュータ応用システムは「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができ、特許法上の「発明」に該当する。→【参考】(1)

ここでは「コンピュータ応用システム」に代表させているが、請求項の記載形式としては、「システム（装置）」の他、「システムの動作方法」、「システムを実現するためのプログラム」、「システムを実現するためのプログラムを記録した記録媒体」等が考えられる。

一方、請求項の記載から、具体的なコンピュータ応用システムが把握できない場合には、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということはできず、「発明」に該当しない。

3. 進歩性の判断

進歩性の判断においても、請求項に係る発明は全体として把握され、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。具体的な進歩性の判断は、請求項に係る発明（コンピュータ応用システム）に、公知／周知のシステム化技術、ビジネス手法等に基づき当業者が容易に想到できたことの論理づけができるか否か（「容易想到性」）により行う。

(1) 発明全体としての判断

発明の進歩性についても、発明の成立性と同様、請求項に係る発明（コンピュータ応用システム）を全体として把握し、判断する必要がある。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。

(2) 容易想到性としての進歩性の判断

進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願当時の技術水準を的確に把握した上で、公知／周知のコンピュータ応用システム、システム化技術、ビジネス手法、商慣行等に基づいて、当業者が本願発明（「コンピュータ応用システム」）に容易に想到できたことの論理づけができるか否か（容易想到性）により行う。→【参考】(2)

(3) 具体的判断手順

発明の把握

請求項に記載された事項に基づいて、請求項に係る発明を把握する。

論理づけに最も適した引用例の選定

本願発明と対比される公知の引用例としては、例えば次のものが選定される。

- ・ 類似した公知のコンピュータ応用システム
- ・ 類似した公知のビジネス手法

特許法第 29 条第 2 項では、「…前項各号に掲げる発明に基づいて…」と規定されているが、容易に思いつくような発明を特許すべきでないという同項の趣旨に鑑み、公知の「発明」を柔軟に解釈し、ビジネス手法や通信規約等の（発明でない）公知事実も含み得るとすることは妥当であると考えられる。（参考：「特許法概説」，吉藤，熊谷，第 13 版，135 頁（F））

本願発明と引用例との対比と相違点抽出

本願発明のコンピュータ応用システムと引用例（類似した公知のコンピュータ応用システムまたは類似した公知のビジネス手法）との対比を行い、一致点・相違点を明らかにする。その結果抽出される相違点としては、次のようなものがある。

- ・ システム化の有無
- ・ システムの構成要素上の相違部分

論理づけ

抽出された一致点，相違点を基礎として，引用例として選定された「類似した公知のコンピュータ応用システム」又は「類似した公知のビジネス手法」に対して，公知のコンピュータ技術，公知のシステム化技術，公知のビジネス手法，商慣行等に基づき，一般的なシステム化やシステム上の設計変更等を行うことにより，本願請求項に係る発明である「コンピュータ応用システム」に容易に想到し得たことの論理づけを試みる。

ビジネス関連発明であっても，引用例との一致点，相違点の抽出後，それぞれの相違点について個別に判断することにより，結果的に本願請求項に係る発明全体の容易想到性が判断されるという進歩性判断手法の基本的考え方は他の分野の発明と同じである。

その結果，上記論理づけができた場合は進歩性が否定され，論理づけができなかった場合は進歩性ありと判断される。

（補論） 「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」の進歩性

既に述べたように，審査においては，請求項に係る発明を「全体として」把握し，ビジネス方法とシステム化手法に分けて認定することはない。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進歩性は，システム化の結果得られたコンピュータ応用システムが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か否かで判断される。

ここで，ビジネス方法が新規な場合には，それをシステム化したコンピュータ応用システムは，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。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たとされる場合もあり得るし，容易に想到することはできないと判断され，進歩性が認められる場合もあり得る。ただし，ビジネス方法が非常に独創的である場合には，そのビジネス方法をシステム化した発明についても，容易に想到することはできないとして，進歩性が認められる可能性が高いといえるであろう。

【参考】平成 12 年審査基準抜粋

(1) 第 部第 1 章 2.2.1 (「発明」であることの) 基本的考え方

「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。
(「3. 事例」の事例 2-1～2-5 参照)

(説明)

「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されることをいう。

そして、上記使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができるから、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合には、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。」

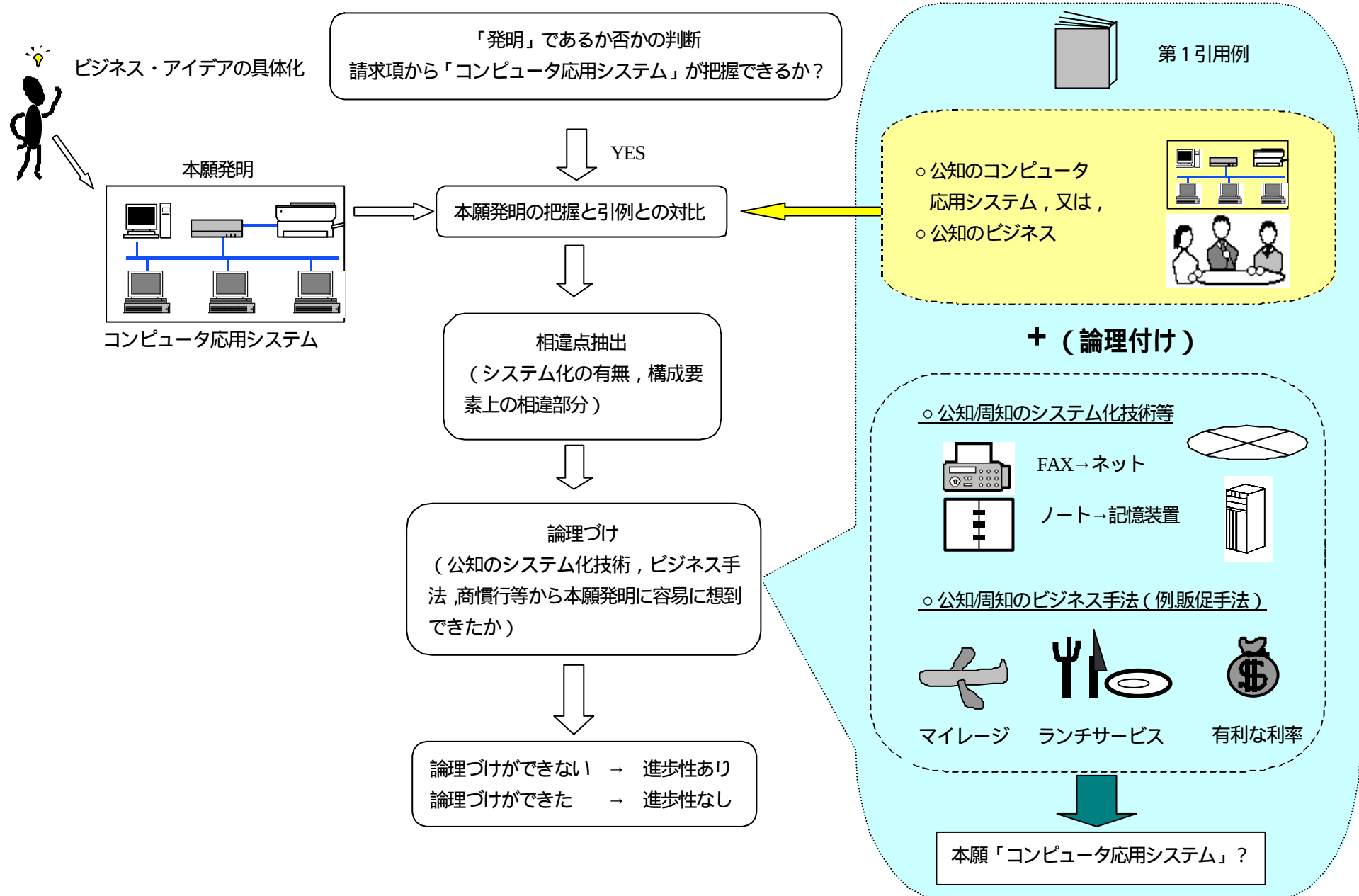
(2) 第 部第 2 章 2.3.1 (進歩性の) 基本的考え方

「進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。」

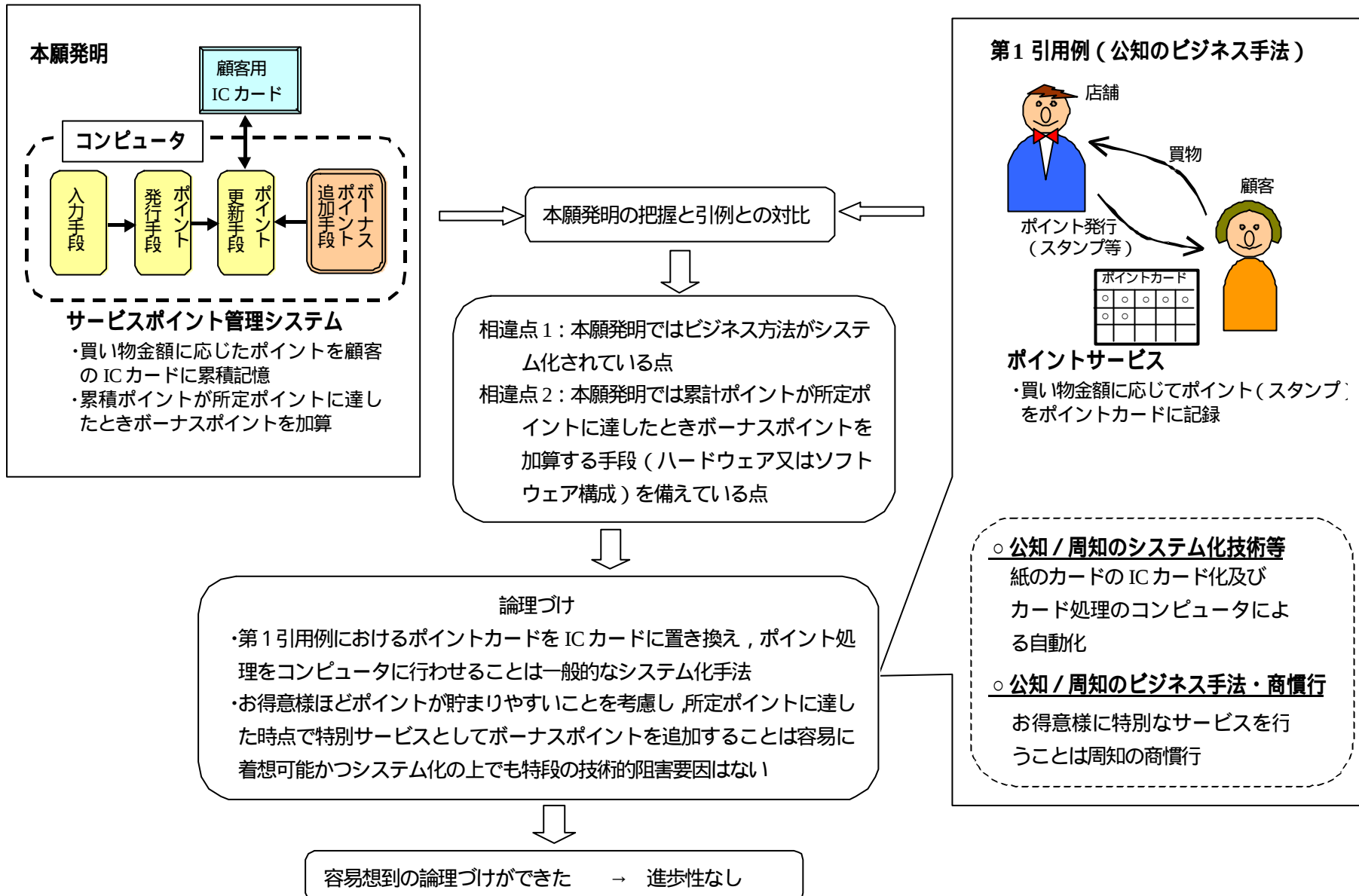
(3) 第 部第 1 章 2.3.1 (進歩性の) 基本的な考え方

「所定の目的を達成するためにある分野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは、ソフトウェアの技術分野では普通に試みられていることである。したがって、種々の分野に利用されている技術を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範囲内のものであるから、組み合わせや適用に技術的な困難性(技術的な阻害要因)がない場合は、特段の事情(顕著な技術的效果等)がない限り、進歩性は否定される。」

ビジネス関連発明の特許要件審査フロー



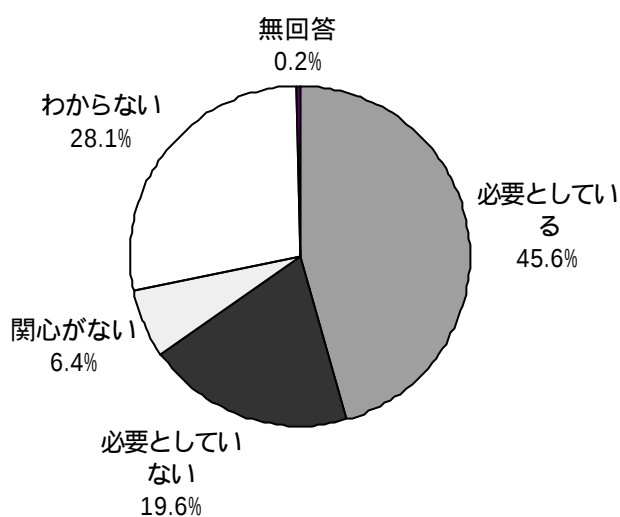
ビジネス関連発明の進歩性の判断例



ビジネス関連発明の保護の必要性に関する調査結果

【Q3-1】(コンピュータ等を用いた)

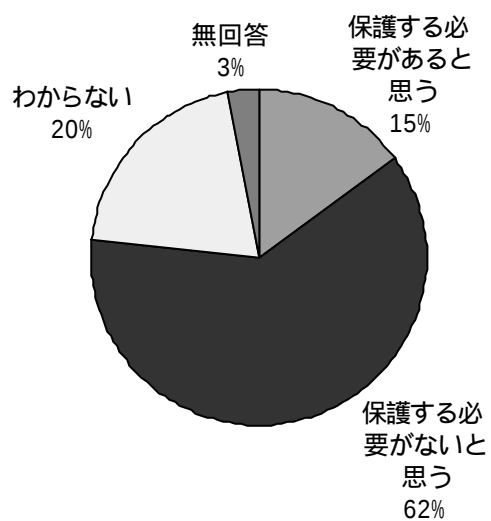
ビジネス関連発明の保護の必要性



全体 (469 社)

【Q4】コンピュータ等を用いない

一般的なビジネス方法の保護の必要性



全体 (469 社)

平成 11 年 知的財産研究所

「ビジネス関連発明に対する調査アンケート」集計結果より

発明の実施規定の変遷

○特許條例（明治 21 年 12 月 18 日勅令大 84 号）

第 1 条

新規有益ナル工術，機械，製造品及合成物ヲ發明シ又ハ工術，機械，製造品及合成物ノ新規有益ナル改良ヲ發明シタル者ハ此條例ニ依リ特許ヲ受クルコトヲ得
特許トハ發明者ニ他人ヲシテ其承諾ヲ經スシテ前項ノ發明ヲ製作，使用又ハ販売セシメサル特權ヲ許スコトヲ謂フ

発明（工術，機械，製造品及び合成物）：製作，使用，販売

○特許法（明治 32 年 3 月 1 日法律第 36 号）

第 1 条

工業上ノ物品及方法ニ関シ最先ノ發明ヲ為シタル者若ハ其ノ承継人ハ此ノ法律ニ依リ特許ヲ受クルコトヲ得

物品ノ發明ニ係ル特許ハ特許ヲ受ケタル者ニ限り其ノ發明ノ物品ヲ製作，使用，販売若ハ擴布スルノ權利ヲ有セシム

方法ノ發明ニ係ル特許ハ特許ヲ受ケタル者ニ限り之ヲ使用若ハ擴布スルノ權利ヲ有セシム但シ其ノ特許ノ効力ハ同一方法ニ依リ製作セラレタル物品ニ及フモノトス

物品の発明：製作，使用，販売，擴布（拡布）

方法の発明：使用，擴布（拡布），方法により製作された物品にも特許権の効力あり

○特許法（明治 42 年 4 月 2 日法律第 23 号）

第 28 条

特許權者ハ物ノ特許發明ニ在リテハ其ノ發明ニ係ル物ヲ製作，使用，販売又ハ擴布スルノ權利ヲ專有シ方法ノ特許發明ニ在リテハ其ノ方法ヲ使用シ及其ノ方法ニ依リテ製作シタル物ヲ使用，販売又ハ擴布スルノ權利ヲ專有ス

物の発明：製作，使用，販売，擴布

方法の発明：使用，その方法により製作された物の使用，販売，擴布

○特許法（大正 10 年 4 月 30 日法律第 96 号）

第 35 条

特許權者ハ物ノ特許發明ニ在リテハ其ノ物ヲ製作，使用，販売又ハ擴布スルノ權利ヲ專有シ方法ノ特許發明ニ在リテハ其ノ方法ヲ使用シ及其ノ方法ニ依リテ製作シタル物ヲ使用，販売又ハ擴布スルノ權利ヲ專有ス

物の発明：製作，使用，販売，擴布

方法の発明：使用，その方法により製作された物の使用，販売，擴布

○特許法（昭和34年4月13日法律第121号）

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 物の発明にあつては、その物を生産し使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為
- 二 方法の発明にあつては、その方法を使用する行為
- 三 物を生産する方法の発明にあつては、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譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する行為

物の発明：生産，使用，譲渡，貸し渡し，譲渡若しくは貸渡のための展示，輸入

方法の発明：使用

物を生産する方法の発明：使用，その方法により生産した物の使用，生産，譲渡，貸し渡し，譲渡若しくは貸渡のための展示，輸入

○現行法

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 物の発明にあつては、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 方法の発明にあつては、その方法を使用する行為
- 三 物を生産する方法の発明にあつては、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

物の発明：生産，使用，譲渡，貸し渡し，輸入，譲渡若しくは貸渡のための申出

方法の発明：使用

物を生産する方法の発明：使用，その方法により生産した物の使用，生産，譲渡，貸し渡し，輸入，譲渡若しくは貸渡のための申出

間接侵害規定導入の経緯

1. 経緯

- (1) 昭和 34 年改正前の旧法では、間接侵害規定は設けられておらず、判例の上でも先例はなかった。昭和 34 年法改正では、米国 1952 年法を参考に、直接侵害をもって侵害とするとの基調を守りつつ、特許権者の実質的救済を担保するため、当該行為を放置しておくで直接侵害を誘発する蓋然性が高く、かつ侵害が発生してからでもその捕捉が困難であるような侵害類型に対応することを目的として、侵害の予備的行為又は幫助的行為に関する間接侵害規定の導入が図られた。
- (2) 昭和 29 年以降の検討過程はおおむね三期に分けられる。当初、昭和 27 年(1952 年)に改正された米国特許法第 271 条の寄与侵害("contributory infringement")に倣った法制が検討されていた(第一期)。しかし、侵害の成立範囲を狭める方向に転じて、米国法第 271 条(b)の積極的誘引("active inducement")に該当する条項が削除され、さらに、米国法 271 条(c)が主観的要件を求めるのに対して、我が国特許法では「にのみ使用される」という客観的要件を満たした場合に限り侵害成立を認めることになった(第二期)。第三期においては、間接侵害規定の具体的規定振り、条文の位置(米法第 271 条と同じく直接侵害と同一条文中に規定するか)が見直され、現行特許法第 101 条となった。

第一期：米国法にならって Contributory Infringement 規定導入を検討 (主観的要件：専ら……知りながら)
↓
第二期：主観的要件をはずし、客観的要件「にのみ使用する物」を規定
↓
第三期：法律の具体的規定振りの検討(米国法と同じく直接侵害行為と同じ条文中に規定するか、現行法のように独立した形で規定するか)

2. 第一期(昭和 29 年～32 年)

- (1) 昭和 34 年法の「間接侵害」規定は、米国特許法第 271 条の寄与侵害("contributory infringement")をベースに検討が開始され、当初は庁内検討第一試案のように、米国法第 271 条の翻訳に近かった。(なお、「間接侵害」の名称は、ドイツ法 "mittelbare Patentverletzung" に由来。)

庁内検討第一試案

第○条 左の各号の一に該当する者は特許権の侵害を補助した者とみなす。
一 特許権の侵害を教唆した者
二 特許物の組成部分、特許物を製作するために必要な資材、又は特許方法を使用するために必要な資材を、その物が専ら特許権の侵害の目的で使用されることを知りながら販売又は拡布した者

(注)当時、販売・拡布のために所持した者も侵害者に加えることも想定

- (2) しかしながら，庁内検討第二試案（昭和 29 年 5 月 7 日）では，侵害教唆規定を削除し，米国法第 271 条(c)のような主観的要件ではなく，客観的要件による間接侵害の成否を判断する形に変更された。

侵害教唆規定の削除

第一に，侵害行為の「教唆」については，民法第 719 条第 2 項（「教唆者及ヒ幫助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス」）により対処可能との意見があり，侵害幫助・教唆は間接侵害から外されることとなった。

客観的要件

- 第二に，米国法第 271 条(c)が「販売された物が，特許侵害に使用されるように特別に製造又は改造されたことを知っていること」「実質的に特許侵害以外の用途に適する定型品又は汎用品ではないことを知っていること」という主観的要件を要求するのに対し，第二次試案では，「その物が専ら特許権侵害の目的で使用されることを知りながら」という主観的要件が外され，「特許物の組成部分又は特許方法を実施するために使用されるもの（材料又は装置）であってその特許発明の要部を構成するもの」と客観的要件が規定された。
- ただし，これは故意過失の有無を問わず間接侵害が成立する趣旨ではなく（規制範囲が広がり過ぎる），試案では，不法行為の成立要件である「故意過失」要件による限定が想定されている（なお，「専ら」でなく「通常」としたのは，「専ら」では成立範囲が限定され過ぎるため，裁判所の裁量の余地を残す趣旨。）

庁内検討第二試案（昭和 29 年 5 月 7 日）

特許物の組成部分又は特許方法を実施するために使用されるもの（材料又は装置）であってその特許発明の要部を構成するものを製作，販売又は拡布したときは特許権を侵害したものとみなす。但しそのものが通常（の市場取引において）侵害に使用されないものであるときはこの限りでない。

米国法との相違点

販売者に限らず製作者，拡布者にも拡大したこと。

米国法は主観的要件。試案は客観的要件（故意過失で成立範囲を制限）

「専ら」では限定的すぎるために「通常」とし，裁判所の裁量の余地を残す。

- (3) もっとも，上記のように，庁内検討第二試案は客観的要件を前提とするものだったが，その後，工業所有権審議会に示された事務局案は主観的要件を前提としており，審議の結果，「特許権を侵害する目的を以て又は主としてその特許権の侵害に用いられることを知りながら」という主観的要件を間接侵害の要件とする形で，答申として了承されている。

工業所有権審議会（昭和 31 年 12 月 24 日）

特許発明に係る物の組成部分若しくはその物を製作するために使用される材料、機械、装置は特許発明に係る方法を実施するために使用される材料、機械若しくは装置をその特許権を侵害する目的を以て、又は主としてその特許権の侵害に用いられることを知りながら製作、販売、拡布又は輸入した者は、その特許権を侵害したものとみなす。

3. 第二期(昭和 32 年～31 年)

- (1) 以上、「知りながら」という主観的要件を採用した工業所有権審議会答申を受けて、特許庁において、翌 32 年 1 月から具体的法制化に向けた検討を開始するが、条文原案（昭和 32 年 1 月 16 日）も主観的要件を法定する形となっている。

庁内第一読会（昭和 32 年 1 月 16 日）

第 173 条（間接侵害）

特許発明に係る物の組成部分又は特許発明に係る方法を実施するために使用される材料、機械若しくは装置であってその要部を構成するものを、その発明を実施する目的を以て、又は主としてその発明の実施に用いられることを知りながら製作、販売、拡布又は輸入した者は、その特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす。

- (2) しかしながら、具体的事情は不明であるが(注)、庁内第二読会(昭和 32 年 4 月 26 日)では、侵害補助行為の目的物を特許発明のみにしか用いられない物品に限定した上で、「その発明を実施する目的を以て、又は主としてその発明の実施に用いられることを知りながら」という主観的要件を外され、「特許発明のみにしか用いられない物品」か否かの客観的要件が成立要件とされる形に変更された。

庁内第二読会（昭和 32 年 4 月 26 日）

第 178 条（間接侵害）

特許発明に係る物の製作のみに使用される材料、機械若しくは装置又は特許発明に係る方法を実施するためのみに使用される材料、機械若しくは装置を業として製作、販売、拡布又は輸入した者は、その特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす。

- (注) 庁内には、「侵害補助行為の目的たる物は、中性的（特許発明にも又他の用途にも用い得べきもの）な物品をも含むとすれば、主観的要件を要するが、特許発明のみにしか用いられない物品に限れば主観的要件は不要」という意見（昭和 31 年 6 月 25 日）があった。

4. 第三期(昭和 32 年～34 年)

- (1) この庁内二読会を受けて、以降、通商産業省・内閣法制局における条文作成が進められた。米国法第 271 条と同じように直接侵害行為と同じ条文に規定するか、現行法のように独立した形で規定するか等、条文の具体的規定振りの検討がなされた。

(2) 現行法に至る条文の変遷は以下のとおり。

法制局第三読会（昭和 32 年 9 月 1 日）

第 2 条 この法律で「特許権」とは、次に掲げる権利をいう。

- 一 特許を受けている発明（以下「特許発明」という。）が物の発明として特許を受けているものであるときは、その物並びにその物を製作するためのみに使用される材料、機械及び装置を業として排他的に製作し、使用し、販売し、拡布し、及び輸入する権利
- 二 特許発明が方法の発明として特許を受けているものであるときは、その方法を業として排他的に使用し、並びにその方法を実施するためのみに使用される物、材料、機械及び装置を業として排他的に製作し、使用し、拡布し、及び輸入する権利
- 三 特許発明が物を製作する方法の発明として特許を受けているものであるときは、前号に掲げる権利のほか、その方法によって製作した物を業として排他的に使用し、販売し、拡布し、及び輸入する権利

法制局第四読会（昭和 33 年 1 月 13 日）

第 97 条（侵害とみなされる行為）

次に掲げる行為をした者は、当該特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす。

- 一 特許が物の発明についてされているものである場合において、その物を生産し、又は建造するためのみに使用される物を業として生産し、建造し、使用し、譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡のために展示し、又は輸入する行為
- 二 特許が方法の発明についてされているものである場合において、その方法を実施するためのみに使用される物を業として生産し、建造し、使用し、譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡のために展示し、又は輸入する行為

現行法

第 101 条（侵害とみなされる行為）

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

- 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ使用する物を生産し、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
- 二 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その発明の実施にのみ使用する物を生産し、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

間接侵害に関する判例の分析

最高裁判所ホームページの判例検索にて、「間接侵害」をキーワードとして抽出した知的財産関連判決、及び主要判例を納めた「判例工業所有権法」（第一法規出版）の特許法、実用新案法の間接侵害部分に掲載されている判決例につき、内容を分類したところ、概要は以下のとおり。

間接侵害の成立を認めた事例	21 (7)	26%
間接侵害の成立を否定した事例	59 (16)	74%
のみ論	29 (10)	
非侵害	23 (4)	
権利濫用	3	
その他	4 (2)	
全体	80 (23)	

（特許と実用新案の合計。括弧内は、実用新案の内数）

- 間接侵害が主張される事例には、間接侵害が判断されるまでもなく、当該発明の技術範囲に属さない、無効理由があることが明らかであるため請求は権利濫用である、といった理由で棄却されるものが目立つ（80 事例のうち 30 事例と、4 割近くを占める）。
- 間接侵害の成立が議論となった 50 事例のうち、4 割強（21 事例）で間接侵害の成立が認められているが、それ以外の事例（29 事例、6 割弱）は「のみ」要件を満たさないとして間接侵害の成立が否定されている。

間接侵害の主要な判決例

1. 装飾化粧版の壁面接着施行法事件

(大阪地判昭和 54 年 2 月 16 日 昭和 52 (ワ) 3654)

原告： 「合成樹脂系弾性材による柱状の圧着材を中間に備えた釘」の特許権者

被告： 「万能かり止めくぎ」の製造・販売業者

(請求の趣旨) 被告製品の製造・販売の差止, 被告製品の廃棄

(争点) 被告製品は本件方法発明の実施にのみ使用する物か

(判旨) 「他の用途」とは実験的又は一時的な使用の可能性だけでは足りず, 商業的, 経済的にも実用性ある用途として社会通念上承認され, かつ原則として実用化されていることが必要である。被告の主張する他の用途に, 被告のくぎを使って使えなくはないとしても, それらの用法が現実的に一般的に通用定着していない以上, 他の用途が存在するとはいえない。

2. 交換レンズ事件

(東京地判昭和 56 年 2 月 25 日 昭和 50 (ワ) 9647)

原告： 「撮影レンズの透過光を測定する方式の露光計を組み込んだ自動プリセット絞り式一眼レフレックスカメラ」の特許権者

被告： 交換レンズ及び交換レンズ用アダプターの製造販売業者

(請求の趣旨) 被告製品の製造・販売の差止, 被告製品の廃棄, 損害賠償

(争点) 被告製品は本件発明に係るカメラの生産にのみ使用する物か

(判旨) 被告製品の交換レンズが, 特許発明の対象である自動プリセット絞り式一眼レフカメラのみならず, 他の機種のカメラにも装着できる場合は, たとえ, 他の機種のカメラに装着すると被告製品の機構の一部が遊んでしまい機能を果たさないとしても, それぞれ製品としての役目を十分に果たすこと, これらの製品はできるだけ多くの種類のカメラに装着して使用できることがセールスポイントの一つとなっていること, 本件特許発明においても手動交換レンズを装着した場合はカメラ本体の連動部材がその機能を果たさないにも関わらず使用形態の一つとして積極的に予定されていること, 他の種類の交換レンズについても機構の一部が遊んでしまうにも関わらずそれぞれそのカメラの標準レンズとして指定, 宣伝, 販売されていること等の事情が認められる場合, 被告製品は特許発明にかかるカメラ以外の用途を有し, 本件特許発明にかかるカメラの生産に「のみ」使用する物とはいえない。

3. 製パン器事件

(大阪地判平成 12 年 10 月 24 日 平成 8 (ワ) 12109)

原告： 一つの材料容器に, パン材料を一定の順序により入れ, タイマー制御により製パン行程を実施する製パン方法の特許権者

被告： タイマー制御機能を有する, 一つの材料容器からなる製パン器の製造・販売業者

(請求の趣旨) 被告製品の製造・販売・輸入の差止, 被告製品の廃棄, 損害賠償

償

(争点) 被告製品は、本件発明の実施にのみ使用する物か

(判旨) タイマー機能及び焼成機能が付加されている対象被告物件をわざわざ購入した使用者が、これらの機能を用いない使用方法にのみ用い続けることは、実用的な使用方法であるとはいえない。したがって、被告製品は、本件発明にのみ使用する物といえる。本件は現在、控訴中である。

4. 製砂機ハンマー事件

(大阪地判平成元年4月24日 昭和60(ワ)6851)

原告: 製砂機のハンマーの実用新案権者

被告: 製砂機のハンマーの部品たる打撃板の製造販売業者

(請求の趣旨) 被告製品の製造・販売の差止, 損害賠償

(争点) 被告製品を製砂機ハンマーの取替打撃板として使用することが、ハンマーの「製造」に当たるか

(判旨) 「製砂機のハンマー」の考案に係るハンマーが、一定の耐用性を持ったアーム及び取付体と摩耗しやすい打撃板からなり、打撃板が摩耗した場合には、打撃板だけを新しいものに取り替えて使用することを予定したものであるところ、権利者から購入した打撃板を使用し終わった後に、権利者以外の者から新たに打撃板を入手して使用することは、権利者に対して支払った対価を超えて本体ハンマーを使用することになる。したがって、これは実用新案法第28条にいう「製造」に当たる。

5. ポリオレフィン用透明剤事件

(大阪地判平成12年12月21日)

原告: 「超微粒ソルビトールアセタール及びキシリトールアセタールを含有するポリオレフィン組成物」の発明の特許権者

被告: 透明材を外国向けにのみ輸出・販売する業者。

(請求の趣旨) 被告製品の製造・販売の差止, 損害賠償

(争点) 被告製品は、本件発明の実施にのみ使用する物か

(判旨) 特許法第2条第3項にいう「生産」「実施」は日本国内におけるもののみを意味すると解すべきである。したがって、第101条1号の「その物の生産にのみ使用する物」における「生産」, 「その発明の実施にのみ使用する物」における「実施」は、日本国内におけるものに限られると解するのが相当である。被告製品を材料とした本件発明の実施は、外国においてのみ行われるため、被告製品は本件発明の実施にのみ使用する物とはいえない。

ソフトウェア関連の間接侵害判例

1. 版下デザイン事件（アッセ対マイクロソフト事件）

（東京地判平成 12 年 7 月 18 日 平成 11（ワ）1346）

原告： 版下デザイン装置及び方法についてのソフトウェア関連発明の特許権者

被告： 「ワードアート」プログラムを含む記録媒体の製造・販売者

（請求の趣旨） 損害賠償

（争点）： 被告製品は直接侵害又は間接侵害を構成するか。

（判旨）： 被告製品は本件発明の構成要件を満たさないため、直接侵害は成立しない。また、本件発明が版下デザイン装置又は版下デザイン作成方法であるのに対し、被告製品は汎用文書処理装置又は汎用文書処理方法であるため、被告製品は本件発明の実施にのみ使用するものとはいえず、したがって、間接侵害も成立しない。

2. 認証システム事件

（大阪地判平成 13 年 2 月 1 日 平成 12（ワ）1931）

原告： アクセス制御システム、方法及び認証システム及び装置の特許権者

被告： ソフトウェア及びハードウェア製品群の販売者（それらのいくつかを組み合わせることにより、アクセス制御用認証システムを構成可能となる）

（請求の趣旨） 被告製品の譲渡等及び方法の使用の差止め、被告製品の廃棄

（争点） 被告製品群は直接侵害を構成するか。また、個々の製品（ソフトウェア及びハードウェア）は間接侵害を構成するか。

（判旨） 被告製品群及びその組み合わせにより構成されるシステムは、原告発明の技術的範囲に属さないため、直接侵害は成立しない。被告が提供する個々の製品には、それを組み合わせて構成されるシステムの生産にのみ使用するものが含まれるが、構成されたシステムは原告発明の技術的範囲に属さないため、間接侵害は成立しない。また、被告の製品のうち、システムの構成以外の用途に使用されうるものについては、システムの生産にのみ使用されるものとはいえないため、間接侵害は成立しない。

共同不法行為の参考判決例

1. スチロピース事件 (大阪地判昭和 36 年 5 月 4 日)

申請人 X が、非申請人 Y_1, Y_2 に対し、特許権の直接侵害、共同侵害、間接侵害に基づく差止の仮処分申請をした事件

Y_1, Y_2 は、X の有する特許方法の一次工程の結果得られる中間物質に相当するスチロピースなる商品を生産・販売しており、更に訴外の加工業者等は、 Y_1, Y_2 より購入したスチロピースを用いて当該特許方法の残りの工程を実施、最終生成物である多孔性成形体を生産していた。

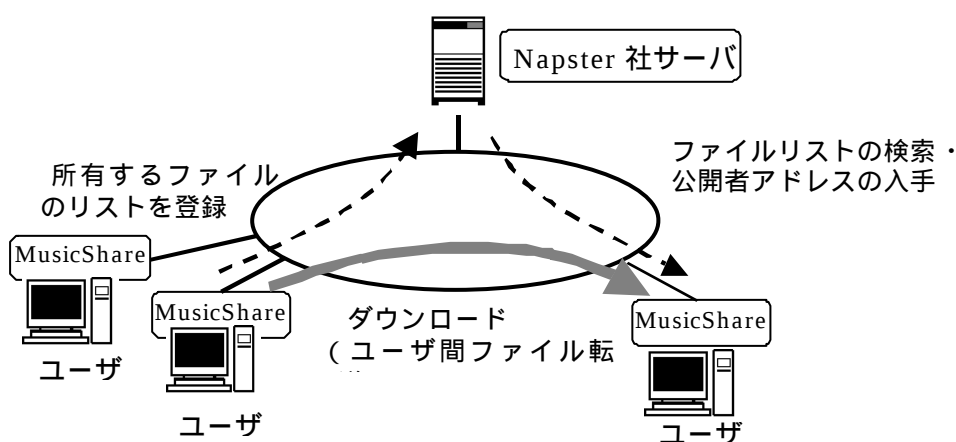
Y_1, Y_2 によるスチロピースの生産方法は、当該特許方法の一次工程とは異なるものであったため、結論としては、直接侵害、共同直接侵害、間接侵害のいずれも認められなかったが、発明の分担実施による特許権の共同侵害が成立しうる旨が判示されている。

「他人の特許方法の一部分の実施行為が他の者の実施行為とあいまって全体として他人の特許方法を実施する場合に該当するとき例えば一部の工程を他に請負わせ、これに自ら他の工程を加えて全工程を実施する場合、または、数人が工程の分担を定め結局共同して全工程を実施する場合には、前者は注文者が自ら全工程を実施するのとは異ならず後者は数人が工程の全部を共同して実施するのとは異なるのであるから、いずれも特許権の侵害行為を構成するといえるであろう」

2. ナップスター事件判決 (A&M Records v. Napster)

【Napster システム】

Napster 社は、MusicShare と呼ばれるファイル共有ソフトウェアを無償配布している。ユーザは MusicShare ソフトウェアを用いて、Napster 社のサーバにログインすることにより、MP3 形式の音楽ファイルを他ユーザとの間で容易に交換可能となる。



各ユーザは、自分が公開しても良いと思う MP3 ファイルの名称を Napster 社のサーバに登録する。ユーザは Napster 社サーバ上で、希望する MP3 ファイルの登録の有無を検索し、希望ファイルを公開している他のユーザがいる場合には、そのユーザのパソコンから直接ダウンロードを行って MP3 ファイルを入手できる。ファイルの転送は直接ユーザ間で行われるため、Napster 社は、著作権付き音楽ファイルのコピーに直接は関与していない。

【Napster 訴訟】

米国レコード協会(RIAA)傘下のレコード会社、音楽出版社等が、Napster 社は、著作権侵害の寄与侵害者(contributory infringer)及び代位侵害者(vicarious infringer)にあたるとして提訴し、Napster 社のサービスを差し止める仮処分命令を求めた事件。

Napster 社のサービスの全面的差止を認めた地裁判決に対し、控訴審判決では、Napster 社による寄与侵害責任及び代位侵害責任を認めつつ、地裁の仮処分命令による差止の範囲が広すぎるとして、判決の一部を破棄し地裁に差し戻した。

【控訴審判決の争点】

<フェア・ユース>

Napster ユーザによる著作権侵害（直接侵害）については、試聴(sampling)やスペース・シフティング(他の場所における利用を可能にするための他メディアへの記録行為)等がフェア・ユースにあたるか否かが争われたが、フェアユースの適用は認められなかった。

<寄与侵害>

それが侵害となることを知りつつ他者の侵害行為を積極的に誘引し又は重大な寄与を行った者は、寄与侵害者としての責を負う。控訴審判決では、非侵害用途の認定等につき地裁の分析を一部不相当としつつも、Napster 社が、原告の著作権を侵害することを知りつつユーザによる侵害行為を奨励、幫助したとする地裁の判断に誤りはないとして間接侵害を認めた。

<代位侵害>

代位侵害は、他者の侵害行為を支配する権限及び能力を有し、侵害行為による直接の経済的利益を有する者に対して成立する。控訴審判決では、Napster 社が監視可能な範囲はファイル名のチェックに留まるとして地裁よりも限定的な立場がとられたが、そのようなファイル名のチェックによっても違法な MP3 ファイルの監視は可能として代位侵害の成立が認められた。

<差止の範囲>

控訴審判決では、地裁の仮処分命令による差止の範囲が広すぎるとして、差止の範囲を寄与侵害及び代位侵害が成立する範囲に修正すべき旨が示された。

ニース協定の概要及び改訂のポイント

1. ニース協定の概要

ニース協定は、締約国が標章の登録のための商品及びサービスの分類として各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第 19 条の特別の取極として、1957 年にニースで締結された協定であり、1961 年 4 月に効力を生じた。加盟国数は、65 カ国(2001 年 1 月)

我が国は平成 2 年 2 月にニース協定に加盟した。そして、平成 4 年 4 月 1 日にサービスマーク登録制度を導入したことに合わせ、各国が国際分類を主たる分類として採用していることに鑑み、国際的ハーモナイゼーションの観点から、国際分類を商標登録出願の際の分類として採用した。

(1) 国際分類の効果(ニース協定第 2 条)

国際分類の効果は各同盟国が定める。

国際分類は、特に標章の保護の範囲の評価及びサービスマークの承認について同盟国を拘束しない。

同盟国は国際分類を主たる体系(国際分類のみの使用)又は副次的体系(国際分類と国内分類の併用)で使用するか選択できる。

権限ある官庁は、標章の登録に関する公文書及び公の出版物に、登録される標章に係る商品又はサービスの属する国際分類の番号を表示する義務がある。

(2) 国際分類の変更(ニース協定第 2 条)

国際分類の変更は、同盟国等からの変更提案に基づき、専門家委員会(事務局:WIPO)の下に設置された準備作業部会で討議される。準備作業部会は、その結論を専門家委員会に勧告し、その勧告に基づいて専門家委員会が変更の決定を行う。

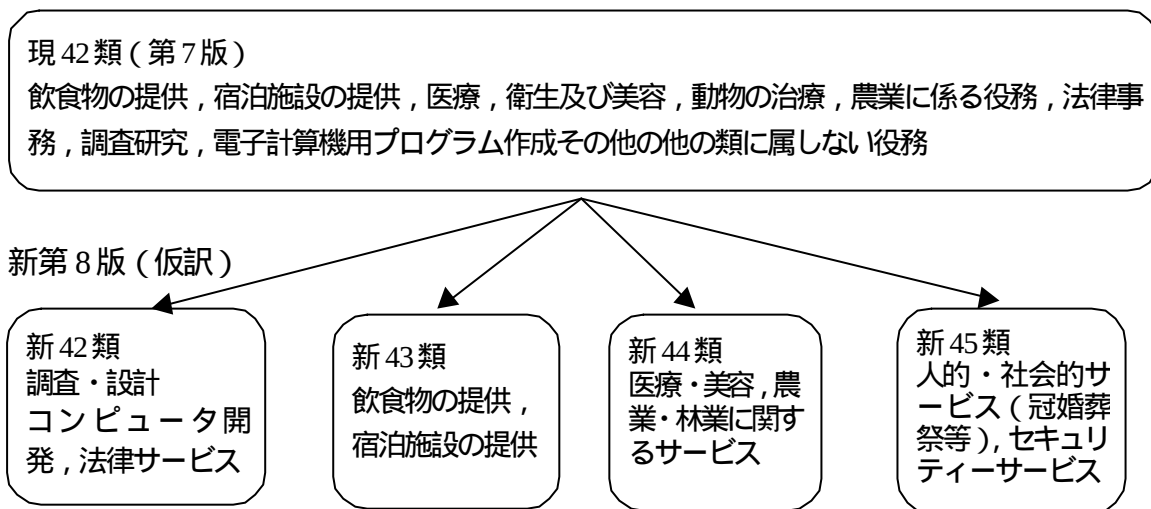
(3) ニース協定の義務と商標法

我が国は、国際分類を主たる体系として使用している。すなわち、商標法 6 条を受けた商標法施行令は、国際分類に従って、出願時に指定する商品又は役務の区分を定めている。また、各区分に属する商品又は役務の具体例は、国際分類に即して経済産業省令に定めることとしている。その結果、出願書類、商標公報、商標登録原簿等に国際分類が記載されることとなる。

2. 国際分類改訂のポイント

今回の改訂のポイントは、(1)肥大化した現行サービス分類を再編成するとともに、(2)インターネット上での商取引の進展に伴い出現した、新たな商品・サービスの分類を明確化するとともにあった(第18回準備作業部会報告パラ10)。

(1) 肥大化したサービスの分類(第42類「他の類に属しない役務」)を4つの新分類に分割・整理



(2) インターネット関連の商品・サービスをアルファベティカルリストに追加(別添参照)

特に、CD-ROM等記録媒体に記録した電子計算機用プログラム商品との類似性に着目して、商品(第9類)として、「電子出版物(ダウンロード可能なもの)」、「コンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)」が追加されることとなった。

【参考】コンピューソフトに関する英国提案(第17回準備作業部会文書より)

この類(第9類)は、インターネット又はコンピュータデータベースに関する電気の又は遠距離通信の機器によるソフトウェアの供給を含むものである。9類によってカバーされるのは、電氣的フォーマットの出版である。印刷の形態で売られている多くの出版物が、閲覧又はユーザーへの供給により、インターネット上で利用可能である。単なる閲覧はサービスであり、インターネットからコンピュータにダウンロードできるなら9類が適切である(CD-ROMとのアナロジー)。

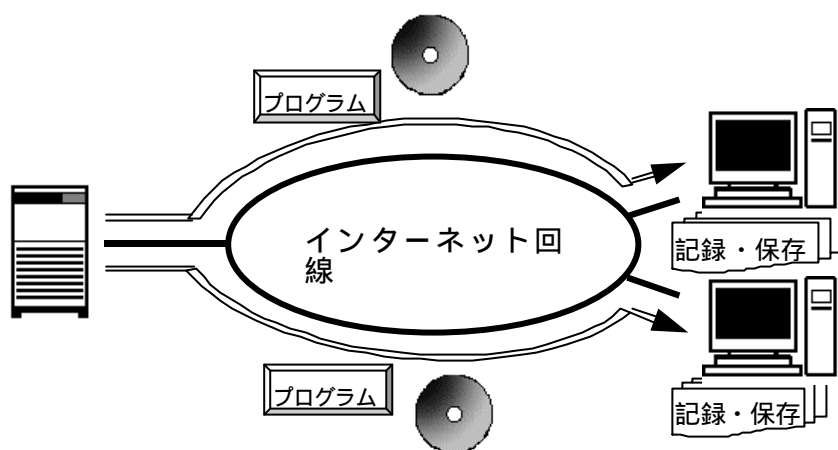
国際分類に追加された主なインターネットに関連する商品・サービス

類別表	日本語訳（仮訳）	英語
9 類 （コンピュータ関連の商品等を含む）	● 電子出版物（ダウンロード可能なもの） ● コンピュータプログラム（ダウンロード可能なソフトウェア）	● Electric publications[downloadable] ● Computer programs[downloadable software]
35 類 （広告，事務処理等のサービスを含む）	● コンピュータネットワーク上のオンライン広告 ● （他人のための）コンピュータファイルのデータ検索 ● 通信媒体上の広告の貸与	● On-line advertising on a computer network ● Data search in computer files [for others] ● Rental of advertising time on communication media
36 類 （金融等のサービスを含む）	● ホームバンキング	● Home banking
38 類 （電気通信関連のサービスを含む）	● 電子掲示板（遠隔地通信サービス） ● 世界的コンピュータネットワークへの遠距離通信接続の提供 ● 遠距離通信ルーティング及び接続サービス ● 遠隔地会議サービス ● 世界的コンピュータネットワークへのアクセスの提供（サービスプロバイダ）	● Electronic bulletin board services [telecommunications services] ● Providing telecommunications connections to a global computer network ● Telecommunications routing and junction services ● Teleconferencing services ● Providing user access to a global computer network [service providers]
39 類 （物品の保管等のサービスを含む）	● 電氣的に蓄積されたデータ又は書類の保管	● Storage of electronically-stored data or documents
41 類 （書籍の出版，娯楽施設の提供等のサービスを含む）	● オンラインでの電子本及び雑誌の出版 ● 電子デスクトップ出版 ● （コンピュータネットワークから）オンラインでのゲーム提供 ● オンラインでの電子出版（ダウンロード可能でないもの）	● Publication of electronic books and journals on-line ● Electronic desktop publishing ● Game services provided on-line [from a computer network] ● Providing on-line electric publications[not downloadable]
新 42 類 （コンピュータ関連のサービスを含む）	● コンピュータプログラム及びデータのコンバージョン（物理的なコンバージョンでないもの） ● コンピュータシステムデザイン ● コンピュータプログラムの複製 ● 他人のためのウェブサイトの作成及び維持 ● コンピュータサイト（ウェブサイト）のホスティング ● コンピュータソフトウェアのインストール	● Data conversion of computer programs and data[not physical conversion] ● Computer system design ● Duplication of computer programs ● Creating and maintaining web sites for others ● Hosting computer sites [web sites] ● Installation of computer software

プログラムに関する商品と役務の区別

・商品：ダウンロード可能なコンピュータプログラム

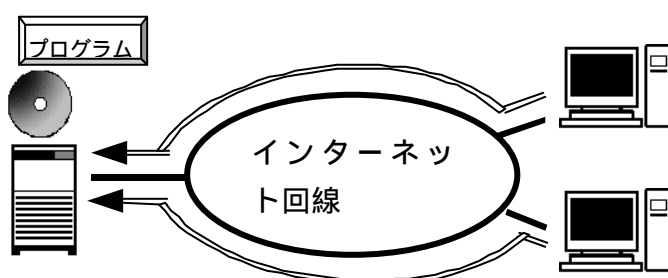
具体例：ダウンロード可能なゲーム，電子出版物



商品販売者のサーバーからプログラムの複製が利用者の電子計算機端末に記録・保存され，当該プログラムが利用者の管理下におかれ

・役務：通信ネットワークによるコンピュータプログラムの提供

具体例：ホームページ上で作動するオンラインゲーム



特定の目的のために使用するコンピュータプログラムを役務提供者のサーバーにアクセスして提供を受ける。

〔具体例〕

通信対戦型ゲームソフトやチャット専用ソフトを役務提供者のサーバー内で動作させること

商品に関する学説

著者・書籍名	商品について
三宅発士郎 「日本商標法」 (1931) 〔旧法〕	<u>商品とは生産又は取引の目的物たる流通性を有する有体動産をいう。無体物に対しては物品の標識を使用するに由なく又商標は転々する物に付き特にその必要を見るものなる関係上、各国いずれも無体物及び不動産は商品中に包含せしめず、之につき商標を認めざるを例とす。</u>
網野誠 「商標〔第4版〕」	商品の概念も社会通念上の概念であると同時に、 <u>法の目的によって決定される相対的な概念である。商品という以上は、社会通念上、無体物や有価証券は含まれないとせざるを得ないであろう。しかしながら、取引社会において流通する有体物である限りは、必ずしも有体動産に限定すべきではなかろう。</u>
小野昌延編 「注解商標法」	特定の法律において「商品」といわれる場合におけるその概念は、法律により定義されていない場合には、その法律の目的との関係において其の範囲が定められるべきものであろう。商標法においては、 <u>取引市場において提供され、それぞれが代替性を有する多数の同種の対象物の中から、所望の対象物の目印、すなわち商標によって選択し入手するという行為が存在する限りにおいては、その対象物は商標上「商品」として保護するのが法の目的に沿うものであろう。</u>
田村善之「商標法概説(第1版)」	商品と役務について使用の定義を書き分ける2条3項からは、商標法が商品を有体物として捉えているということが推察される。 <u>商品商標と役務商標の交通整理という観点からは、商品に該当するには有体物であることを要すると解し、指定商品と指定役務の重なりを可能な限り回避すべきであろう。</u>

商品に関する判例

裁判情報	判決
「商品」の要件に流通性を主に挙げる判決	
S56.6.11 岡山地裁判決	本法にいう商品とは、 <u>商取引の対象となるものであって、かつそれ自体流過程にのせられ、転々流通するものであることを要し、食堂における飲食物の提供のように、店舗において消費されるものは商標法上の商品には当たらない。</u>
S61.12.25 大阪地裁判決	商標法上の商品は本来的に <u>流通性を有するものであることを予定している（以下略）</u>
H9.1.29 東京高裁判決 〔審決取消訴訟〕	商標法上の商品は、それ自体が <u>流過程に置かれる代替性のあるものであることを要すると解されるところ</u> 、店内で飲食に供され、即時に消費される料理等は、提供者自身の支配する場屋内で提供されるもので、出所との結びつきは直接かつ明白であり、そこには他人の商品との識別を必要とする場合はなく、 <u>流通性はないというべきであるから、これらは商標法上の商品とはいえないが、店頭で一般客にもパック詰めなどして販売されている場合には、流通性・代替性を備えるものとして商品性を肯定できる。</u>
「商品」の要件に流通性・有体物性を主に挙げる判決	
S63.3.29 東京高裁判決 〔商号使用禁止等請求控訴事件〕	<u>商標法上の「商品」とは商取引の目的として流通性のあるもの、すなわち、一般市場で流通に供されることを目的として生産される有体物であると解すべきである。（店舗において飲食した顧客の注文で、例外的に一人前ないし、数人前を折り箱に詰めて持ち帰り用として有償で提供する場合の飲食物の折詰めは商標法における商品に当たらない。）</u>

商品に関する判例（不正競争防止法）

裁判情報	判決
S57.4.28 東京高裁判決 〔タイポス書体事件〕	「商品」とは、取引市場における流通に置かれるべきものとして生産、加工され、それ自身経済的価値を有すべき有体の動産ないし物件をいうものと解され、したがって、少なくとも有体物であることを必要とし、無体物はこれに含まれないと解されるから、特定の創作書体は商品に該当しない。
H5.12.24 東京高裁決定 〔モリサワタイプフェイス事件〕	商品の概念としては、経済的価値を肯定され、取引の対象とされるものとして有体物が挙げられるが、 <u>社会の多様化に伴い、新たな経済的価値が創出されるから、その有する経済的価値に着目して取引対象となるものが有体物に限定されなければならない合理的理由はなく、その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、例えば書体であっても、フロッピーディスク等に記録されるように、無体物であっても、「販売」、「拡布」、「輸出」が可能であり、また、「品質」、「内容」、「用途」、「数量」等が問題となり得るのであるから、これを「商品」に該当しないとすることは、商品の意義を解釈に委ねた趣旨を没却するものであって相当ではない。</u>

プログラムに関する欧米の対応

1. 米国

(1) 商標保護の対象

米国においては、取引上使用され、自他商品・役務を識別するいかなる標識も商標として保護される。したがって、プログラムに関する商標の保護を除外する根拠は乏しいと思われる。実際、商標を付したゲームプログラムを電子掲示板にアップロードした事例について、商標権侵害のおそれありとして予備的差止命令を認めた連邦裁判所も存在する。

(2) 商品・役務の区別

goods, service の境界については有体物が無体物で区別されている。しかし、商標の保護にあたって重要な問題は、出所表示の機能を有するか、十分な使用がなされたか等であって、商品・役務の厳密な区別はあまり問題でないとされる（知的財産研究所「内外商標法における商標登録要件の解釈及び運用に関する調査報告書」）。

(3) 商標登録の実務

一方、連邦登録においては1973年より、ニース協定に基づく商品・サービス国際分類を採用している。そして「ダウンロード可能な電子出版物」「ダウンロード可能なソフトウェア」を商品(9類)として採用している。

2. ドイツ

(1) 商標保護の対象

欧州商標制度のハーモナイゼーションに対応するため、1996年より新商標法（Markengesetz）が施行されている。新商標法の下では自他商品・役務を識別できるいかなる標識（単語、図案、文字、数字、音響標識、立体形状、色彩を含む）も商標として保護される（第3条第1項）。

(2) 商品・役務の区別

サービスマーク登録制度は、1979年に導入された。新商標法の下でもサービスマークは商標と扱われる。商品・役務の定義に関しては法文上、判例上いずれも明確とはなっていない（知財研上記報告書）。

(3) 商標登録の実務

商標登録によりドイツ国内での商標権が発生する（商標法第4条）。登録出願は、商品・役務を特定して行わなければならない（同第32条）、分類は、ニース協定に基づく国際商品・サービス分類が採用されている（同第65条、商標規則第15条）。

3. 英国

(1) 商標保護の対象

欧州商標制度ハーモナイゼーションに対応するために、商標法は1994年に全面改正された。1994年商標法の下においてはいかなる標識も、視覚的に表現でき、自他商品・役務識別機能があれば、商標となる（商標法第1条第1項）。この商標の定義は、EC商標指令にならい、「いかなる種類の標識も自動的に登録から除外されるものではな

い」とされ、将来のビジネス発展に対応できるよう Flexible で Open-ended なものとされる。(商標がビデオカセットに電子的にエンコードされた場合も商標の使用に含まれるとされる。

Alison Firth 「Trade Marks The New Law」)

(2) 商品・役務の区別

サービスマーク登録制度は 1984 年の商標法改正により導入された。1994 年法は役務と商品を可能な限り同一に扱うものとされる。また、商標法上、「goods」の対象に無体物が含まれるか否かについての規定はない。一般的に「goods」は、動産であるとされる(知財研上記報告書)。

(3) 商標登録の実務

1994 商標法の下においては、登録商標の所有者は独占権を有することとなるが、「インターネットから供給されるソフトウェア」「インターネットから供給されるダウンロード可能な電子出版物」等を商品(第9類)として分類し登録している。

(参考) オンライン及びインターネットに関連する役務及び商品の分類に関する運用基準(PAC 4/00)

【41 類】(書籍の出版、図書の貸し出しを含む役務)

この類は、(図書館サービスとのアナロジーで)閲覧できるインターネット上の出版提供を含む。

4. CTM (欧州共同体商標)

(1) 商標保護の対象

1996 年の共同体商標規則の施行により、欧州共同体加盟国の全域に通用する共同体商標(CTM)が創設された。同規則の下では、商標写実的に構成することができるいかなる標識も商標登録を受けることができる(欧州共同体商標規則第4条)。この定義は、商業のニーズを満たすよう弾力的になっており、商慣行の変化に合わせられるよう可変的になっているとされる(Bulletin of the European Communities, Supplement No.5/80)

(2) 商標登録の実務

欧州共同体の商標庁(OHIM)における登録により商標権が発生する(共同体商標規則第6条、第9条)。登録出願は、ニース協定に基づく国際分類に従って商品・役務を指定せねばならない。規則上は、商品・役務が明確に区別されているわけではない。国際分類に倣い「電子出版物」「コンピュータプログラム」等を商品(第9類)として登録している。

使用行為規定の変遷

旧法（大正 10 年法）

役務商標制度はなく，商品に関する商標のみの保護を図っていた。

〔旧商標法（大正 10 年法）〕

〔商標権の発生・内容〕

第七条

商標権者ハ第五条ノ規定ニ依リ指定シタル商品ニ付其ノ商標ヲ専用スルノ権利ヲ有ス

現行法（昭和 34 年法）

商標法全面改正の検討の過程において，役務商標制度の導入も検討されたが，世論調査の結果，時期尚早として見送られたため，商品商標に関する使用のみ定義した。

（定義等）

第二条

3 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附する行為
- 二 商品又は商品の包装に標章を附したものを譲渡し引き渡し譲渡若しくは引渡のために展示し又は輸入する行為
- 三 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附して展示し又は頒布する行為

現行法（平成 3 年法）

役務商標制度の導入に伴い，役務商標に関する使用を定義。役務は無体物であるため，有体物を介して使用されているという実情の分析のもと，「物」を介して規定した。

（定義等）

第二条

3 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 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

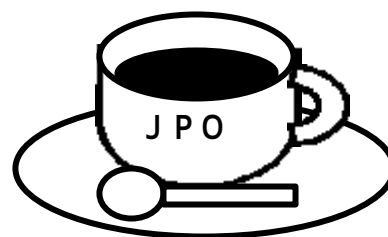
現行の役務商標の使用規定

【第2条第3項第3号】

- 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

【第2条第3項第4号】

- 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用以て役務を提供する行為



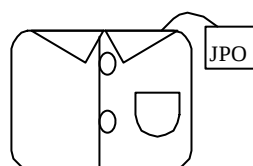
【第2条第3項第5号】

- 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



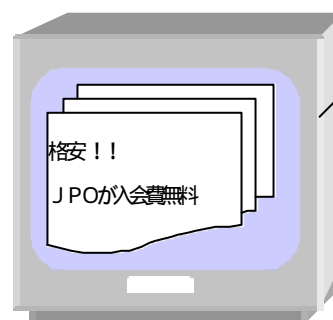
【第2条第3項第6号】

- 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



【第2条第3項第7号】

- 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



商標権のみなし侵害（第37条）一覧

号	目的	対象（物）	行為	趣旨	仮想事例
1		類似商品・役務	使用	類似範囲の「使用」禁止	
2	譲渡・引渡	商標を付した商品（及び包装）	所持	自らまたは他人に商標権侵害をさせる予備行為の禁止 (譲渡，引渡行為の直前行為)	マークを付した車を販売する目的で所持する行為
3	自ら役務の提供する	商標を付した物（役務の提供に供する物）	所持 輸入	直接侵害の予備行為の禁止 (役務提供の直前行為)	自らレンタカー業を行う準備のため，マークを付した車を所持する行為
4	他人に役務の提供させる	商標を付した物（役務の提供に供する物）	譲渡 引渡 所持 輸入	他人に商標権侵害をさせる予備行為の禁止 (本来の間接侵害に当たる行為)	他人にレンタカー業を行わせるため，マークを付した車を譲渡又はその目的で所持する行為
5	自ら使用	商標を表示する物（ラベル，未使用の包装紙等）	所持	直接侵害の予備行為の禁止 (付する行為に容易に発展するに至る予備行為)	自ら鞆を販売するため，マークの印刷されたラベル，包装用段ボール等を所持する行為
6	他人に使用させる	商標を表示する物（ラベル，未使用の包装紙等）	譲渡 引渡 所持	他人に商標権侵害をさせる予備行為の禁止 (本来の間接侵害に当たる行為)	他人に鞆を販売させるため，マークの印刷されたラベル，包装用段ボール等を譲渡又はその目的で所持する行為
7	自ら使用	商標を表示する物（ラベル，未使用の包装紙等）	製造 輸入	直接侵害の予備行為の禁止 (付する行為に容易に発展するに至る予備行為)	自ら鞆を販売するため，マークの印刷されたラベル，包装用段ボール等を製造する行為
	他人に使用させる			他人に商標権侵害をさせる予備行為の禁止 (本来の間接侵害に当たる行為)	他人に鞆を販売させるため，マークの印刷されたラベル，包装用段ボール等を製造（印刷）する行為
8	業として（反復継続の意思）	商標を製造するためのみに用いる物（ラベル，未使用の包装紙等）	製造 譲渡 引渡 輸入	商標侵害組成物の製造にのみ用いる物の製造禁止 (予備行為の予備行為)	立体商標としての飲料水の瓶の形を製造するためにのみ使用する鋳型を製造する行為