

法制小委員会報告書（案）に寄せられた 意見の概要

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）
に寄せられた意見の概要

平成 13 年 12 月
特許庁工業所有権制度改正審議室

このたび、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、下記の要領で一般からの意見募集を行ったところ、その概要は以下のとおりである。

- ・ 募集期間：平成 13 年 10 月 19 日（金）～11 月 16 日（金）
- ・ 掲載媒体：ジュリスト、NBL、特許ニュース、経済産業新報、発明通信、
発明（月報）、経済産業公報、JPA ジャーナル、特許庁ホームページ
- ・ 意見の総数：51 件（外国政府：1, 業界団体：8, 民間企業：7, 企業関係者：3, 士業
団体（小委員会等を含む）：7, 弁護士：2, 弁理士：22, 匿名：1）

・ 意見の概要

【報告書全体に対する意見】

IT 化の進展に対応して特許法・商標法の法改正を行うとの報告書（案）の方針に概ね賛成するとの意見が多数を占めた。また、広く他分野への影響にも配慮すべきとの意見もあった。

< 具体的意見 >

- IT 社会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の観点に基づき法整備を行う、とする報告書（案）の考え方に概ね賛成する。（4 件）
- 情報に関する技術革新は急速に進展しているため、今後とも更に柔軟な対応を継続していくことを望む。（1 件）
- 今回の報告書（案）はネットワーク社会におけるソフトウェア関連発明の取扱いが中心となっているが、バイオ・化学関連発明等、他分野の具体的な検討も行うべき。（2 件）

【発明の定義】

定義の改正は不要との意見が多かった。

< 具体的意見 >

- 発明の定義につき改正不要とする報告書の意見に賛成（4 件）
- IT 技術を広く保護するため、「自然法則の利用」要件を見直すべき。（2 件）

【発明の実施行為】

プログラムを物の発明に含めるとともに、包括的な実施行為規定とすることを支持しつつ、ネット上の送信行為等が実施に当たることを明確化するため、こうした行為についての規定を併記すべきとの意見が多かった。

< 具体的意見 >

- プログラムを物の発明のカテゴリに入れることに賛成（５件）
- プログラムの「実施」について独自のカテゴリを設けるべき。（１件）
- 実施行為の規定を、「供給」「提供」「拡布」等により包括的な用語にするとともに、送信行為等についても別途規定を設け、実施行為に含まれることを明確化すべき。（８件）
- 「情報ネットワークを通じた提供」の中に、「ダウンロード可能な状態に置くこと」も含まれることを明記すべき。（１件）
- 物が開発段階であっても、その物の譲渡の申出をすることは「拡布」に該当するか否かについて明確化が必要。（１件）
- 特許法を改正するにあたり、一般ユーザが著作権法上のプログラムの登録と混同しないような明確な説明及び処置が必要である。（１件）

【間接侵害】

間接侵害規定に主観要件を導入しつつ、適用範囲を拡充すべきとの報告書（案）の意見への支持が多数を占めた。その上で、具体的な規定の在り方についてのコメントがあった。一方、他産業への影響も十分配慮すべきとの意見もあった。

< 具体的意見 >

- 現行の規定に加え、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に賛成。（７件）
- 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べき。（１件）
- 主観的要件としては、「悪意」「重過失」より、被疑侵害者が自身の行為と特許クレームとの関係を具体的に認識していることとすべき。（１件）
- 主観的要件の立証・反証方法についてよく検討すべき。（２件）
- 間接侵害の過度の拡張は適当ではないので、「発明の主要な部分であること」の要件を明記すべき。（１件）
- 「本質的」か否かという無用の論争を避けるため、本質的要素等の要件は導入すべきでない。（２件）
- 現行の間接侵害規定でも保護は充分である。（２件）
- 法改正に当たっては他産業への影響も十分配慮すべき。（５件）
- 物の「生産」にのみ使用する物ではなく、物の発明の「実施」にのみ使用する物を間接侵害の対象とすべき。（３件）

【複数主体による特許権侵害】

「業として」要件については、見直しに慎重な意見が多数を占めた。積極的誘引規定については、引き続き検討すべきとの意見が寄せられた。

< 具体的意見 >

- 「業として」要件を残すことに賛成するが、実施者の一部に個人が含まれる場合も、他の実施者に特許権の効力が及ぶことの明確化を検討すべき。（４件）
- 「業として」要件の廃止について更に検討すべき。（２件）
- 特許権の複数者による実施が侵害となる旨の明確化については、引き続き検討すべき。（２件）
- 積極的誘引の規定について、継続して導入を検討すべき。（２件）

【商品商標】

商品自体の定義は明記する必要がないとの意見が多かったが、一方で商品と役務の区別がわかりにくく、商品性が認められる商品を明確にすべきとの意見も多かった。

商品商標の使用の定義については「付する」について明文の規定が必要との意見があり、流通行為に関しては役務商標の使用の定義と同様の規定がよいとの意見もあった。

< 具体的意見 >

- 「商品」についての規定を改正する必要がないという報告書（案）の意見に賛成。（２件）
- 情報財を用いたサービスと商品の間の区別がわかりにくく、プログラム等の情報財を、商品及び役務の区分内で明確に指定可能とすることを望む。（７件）
- 「付する」の解釈はプログラム等に関して解釈できることは可能だと思うが、あらゆる場面で解釈されることはないのではないか。（２件）
- 役務の商標と同様、「映像面に標章を表示させて商品を提供する行為」のような規定を追加すべき。（２件）
- 間接侵害規定については報告書の方針に賛成。（３件）
- 不使用取消審判でのディスプレイ上での使用の証拠の立証についてのガイドラインの作成を希望する。（２件）

【役務商標】

使用の定義につき、包括的概念の有効性は認めるものの、実務が積み重なっていない現状では時期尚早とした上で、映像面に標章を表示させる場合についての規定を設ける案に賛成する意見が多かった。

< 具体的意見 >

- 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する報告書（案）の意見に賛成。（６件）
- 中長期的には包括概念の導入は有効だが実務の積み重なっていない現状では見送るべき。（４件）
- 現行規定の「物」にプログラムを含ませることで足りる。（１件）

【仲介者責任】

報告書の方針に特段の異論はなかった。

< 具体的意見 >

- 仲介者が権利侵害の責任を免れるために構すべき一定の手続を整備する必要性がある、とする点については賛成。（１件）
- プロバイダの責任問題については、特許権と商標権のみならず、意匠権に対する責任も検討すべき。（１件）

【先行技術開示制度】

制度の導入については概ね賛成する意見が多数を占めた。なお、運用面において出願人の過度の負担とならないような配慮を求める意見が多かった。

< 具体的意見 >

- 出願人に過度の負担とならないよう配慮するとともに、出願時に出願人が知っていたものに限り、文献名のみを開示することに賛成。（９件）
- 先行技術開示文書の提出期間は審査請求時までとして欲しい。（３件）
- 「知っている情報」について、どの程度関連するものを開示しなければならないかが曖昧になるためガイドラインを明確に示すべき（２件）

- 外国語文献の翻訳文提出、出願時以降の先行技術調査、補充・追加する義務は避けていただきたい。(2件)
- 先行技術開示義務違反の効果は拒絶理由にとどめ、特許異議申立理由又は無効理由としな
いことに賛成。(6件)
- 拒絶理由とならないようにして欲しい。(1件)
- 先行技術開示を協力した者に対して、審査請求の減額をして欲しい。(2件)
- 提出する文献については著作権が及ばないようにして欲しい。(2件)
- 出願人に先行技術調査を義務づけることになりかねず、資力のない出願人への一層の負担
をかけるため、導入には原則反対(1件)
- IPDL で明細書全体をテキスト検索の対象にして欲しい。(1件)

【出願方式の国際調和】

報告書の方針に特段の異論はなかった。翻訳文提出期間の延長について、
できるだけ早期の施行を求める意見が多かった。

< 具体的意見 >

- クレームが補正された場合に、それに従って詳細な説明も補正することを求める現在の運
用は改めてはどうか。(1件)
- 翻訳文提出期間延長については1日でも早く施行して欲しい。(16件)
- 翻訳文提出期間延長の適用対象には、施行日に既にPCT出願しており、国内段階への移
行期間内にある出願も含めるべき(12件)

【今後取り組むべき課題】

報告書の方針に特段の異論はなかった。発明の定義、複数主体による特許
権侵害、国境をまたがる事業活動への対応、商標の定義につき、今後の検討
課題として引き続き検討すべきとの報告書の方針に賛成する意見があった。

< 具体的意見 >

- 発明の定義や複数主体による特許権侵害の対応につき、引き続き検討すべきとの方針に賛
成する。(2件)
- 国外からのネットワークを介した「物(プログラムを含む)」や「方法(サービスを含む)」
の流入は現実的な問題であり、この点も特許権でカバーできるように検討が必要である。
(1件)
- 長期的には、商標を自他商品・役務識別の標識と定義し直すことを含めた全面改正をする
ことが、国際的な商標制度との調和の観点からも望ましい。(3件)

報告書（案）に寄せられた意見に対する考え方

【報告書全体に対する意見】

ソフトウェア関連発明のみならず、バイオ・化学関連発明等、他分野の具体的な検討も行うべきとの御意見に対しては、今回の法改正及び将来の検討に際し、十分に考慮いたします。

【発明の定義】

ＩＴ技術を広く保護するため、「自然法則の利用」要件を見直すべきとの御意見につきましては、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いたします。

【発明の実施行為】

プログラムの「実施」について独自のカテゴリを設けるべきとの御意見につきましては、報告書（案）にも記載されていますとおり、プログラムを物の発明のカテゴリに含める方向で検討中です。

【間接侵害】

悪意の内容等、間接侵害規定の具体的要件につきましては、できる限り法文上明確にするとともに、汎用品の供給者等に過度の注意義務が課されることがないように留意いたします。また、法改正に当たってはソフトウェア産業のみならず、他産業における影響も十分に勘案して規定を検討いたします。なお、物の「生産」にのみ使用する物ではなく、物の「実施」にのみ使用する物を間接侵害の対象とすべきとの意見につきましては、その必要性和影響とのバランスを十分考慮して検討すべき問題であると考えます。

【複数主体による特許権侵害】

積極的誘引規定の導入の是非、実施における「業として」要件の必要性、特許権の複数者による実施が侵害となる旨の明確化等につきましては、引き続き検討すべき課題と考えます。

【商品商標・役務商標】

「商品性が認められる無体物」とは何か明確にすべきとの御意見につきましては、制度の実施に当たり、十分に配慮するよう努力いたします。

商品商標の使用規定も、役務の商標と同様、「映像面に標章を表示させて商品を提供する行為」のような規定を追加すべきとの御意見につきましては、そのような行為が含まれるよう留意しつつ規定のあり方を検討いたします。

プログラム等の情報財を商品及び役務の区分内で明確に指定可能とするべき、との御意見につきましては、既にダウンロード可能なプログラムを商品として指定することが可能になっていますが、指定区分の適切な在り方を目指し、引き続き検討いたします。

さらに、長期的には商標を自他商品役務を識別するための標識と定義し直すことを含め、全面的に改正すべきとの御意見につきましては、引き続き検討を継続してまいります。

【仲介者責任】

プロバイダの責任問題につきましては、特許権と商標権のみならず、意匠権に対する責任も検討すべきとの御意見につきましては、今秋の臨時国会で成立した特許権・商標権のみならず権利一般を対象とする「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」の成果等を踏まえつつ、各々の権利につき、さらに対応すべき問題点があるのか引き続き検討してまいります。

【先行技術開示制度】

先行技術開示文書の提出期間は審査請求時までとすべきとの御意見につきましては、先行技術の開示は、審査請求時に提出することも可能となる予定です。

「知っている情報」について、どの程度関連するものを開示しなければならないかが曖昧になるためガイドラインを明確に示すべきとの意見については、今後のガイドライン策定において、十分に配慮いたします。

先行技術開示を協力した者に対して、審査請求の減額をしてほしいとの御意見につきましては、現在、先行技術文献の開示を原則義務化する方針で検討中であるため、その実現は困難であると考えます。一方、先行技術開示制度の運用による審査の効率化により特許庁の事務コストが低下することで、特許料等も全体として低下することが期待されます。

提出する文献には著作権が及ばないようにしてほしい、との御意見につきましては、出願人の過度な負担を回避するため、著作権法上の取扱いについて、必要な措置を講ずることが必要と考えております。

出願人に先行技術調査を義務づけることになりかねず、資力のない出願人への一層の負担をかけるため、制度の導入に原則反対との御意見につきましては、出願人の過度な負担とならないよう、制度の実施に当たり、十分に配慮するよう努力いたします。

IPDLで明細書全体をテキスト検索の対象とすることを求める御意見につきましては、現在IPDLで提供している公報の書誌、クレーム及び要約のフルテキスト検索で相当の範囲がカバーされていると考えられること、民間の製品やサービスで全文フルテキスト検索を実現しているものが多数存在することから、当面、現状のままで足りるものと認識しております。

【出願方式の国際調和】

翻訳文提出期間の延長に対しては、ユーザの負担を軽減するため、できるだけ早期に施行するよう検討いたします。また、施行日において既にPCT出願しており、国内段階への移行期間内にある出願も、延長の対象に含める方向で検討します。

【今後取り組むべき課題】

発明の定義や複数主体による特許権侵害の対応、国外からのネットワークを介した「物（プログラムを含む）」や「方法（サービスを含む）」の流入への対応につきましては、いただいた御意見にもあるとおり、報告書を踏まえ、今後も継続的に検討を進めるよう特に留意が必要と考えております。