

# 第1章 発明の実施行為の明確化

## 1. 改正の必要性

### (1) 特許権の効力と発明の実施の定義

特許権は、業としての特許発明の実施を専有する権利である（特許法第68条）。したがって、第三者が権原なく業として特許発明を実施することは、特許権の侵害（いわゆる直接侵害）にあたる。特許権侵害に対しては、差止請求や損害賠償請求等の民事的救済を求めることができる。また、刑事罰（特許権侵害罪）の対象にもなる。

発明の実施の内容は、特許法第2条第3項に定義されている。同項は、発明の対象の違いに応じ、「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いる。

改正前の特許法第2条第3項では、「物の発明」については、その物の生産、使用、譲渡、貸渡し、輸入、譲渡又は貸渡しの申出（第1号）が、「方法の発明」については、その方法の使用（第2号）が、それぞれ実施行為として規定されている。これらに加え、「方法の発明」のうち「物を生産する方法の発明」については、その方法により生産した物の使用、譲渡、貸渡し、輸入、譲渡又は貸渡しの申出も実施行為として規定されている（第3号）。

特許権の効力は、この発明の実施の定義によりその範囲が定められており、請求項に記載された発明の対象が「物」であるか「方法」であるかにより、その効力範囲が異なることになる。

### (2) 新たな保護対象の出現

現行特許法（昭和34年法）制定時には、譲渡、貸渡しとして規定された市場における取引・流通行為の対象となる「物」としては、有体物のみを念頭に置

けば保護対象として十分であると考えられた。しかし、近年の情報技術の進展に伴い、プログラム等の情報財の経済活動における価値が急速に増大してきている。特にプログラムについては、インターネット等の情報通信手段の発達により、無体物でありながら、それ単体で有体物と同様に流通しているという実態も生じており、特許法において、従来の「物の発明」と同様の保護が強く求められていた。

### (3) 審査基準による対応

これに対応し、特許庁では、2000年（平成12年）12月28日に改訂特許・実用新案審査基準を公表し、「コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の発明」として請求項に記載することができる」とする運用を開始した。この審査基準の改訂により、2001年（平成13年）1月10日以降に出願された特許出願については、記録媒体に記録されるか否かとは無関係に「プログラム」自身を、直接「物の発明」として請求項に記載することが可能となった。

なお、この改訂審査基準が適用される特許出願においても、それ以前と同様、プログラム関連発明を、「方法の発明」、「装置の発明」、「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体の発明」等として請求項に記載することは可能である。

### (4) 特許法改正による対応の必要性

上記審査基準の改訂による対応については、おおむね肯定的な評価が得られたものの、民法では、「本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ」（第85条）と規定されていることもあり、現行法の解釈のみで、特許法における「物」にプログラム等の情報財を含めることに対する懸念を指摘する意見もあった。このため、プログラム等の情報財が特許法における「物」に含まれることを、立法上の措置により明確化することが求められていた。

また、ネットワークを通じたプログラム等の送信や、ネットワークを通じた

ASP (Application Service Provider) 型のサービスにおいては、送信者やサービス提供者の手元にも元のプログラム等が残るという有体物にはない性質がある。このため、改正前の特許法第2条3項の規定における「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のままでは、このような性質を持った新しい流通、サービス形態が物の発明の実施に含まれるのか明確でないとして、立法上の明確化を図るべきとの指摘がなされていた。

これらの点を踏まえ、プログラム等の無形の情報財についても特許権による適切な保護が図られるよう、特許法上の「物」にプログラム等が含まれること、及び、ネットワークを通じたプログラム等の提供等の新たな流通・サービス形態が発明の実施に含まれることを明確にするための改正を行うこととした。

## (5) 諸外国の制度

### ① 米国

米国特許法第101条では、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)、生産物 (manufacture)、組成物 (composition of matter) の4つのカテゴリが挙げられているが、これらのいずれか1つ以上に該当することが認められれば十分であって、厳密な分類は要求されていない。米国特許商標庁のガイドラインでは、プログラム自身のクレームは認めていないが、プログラム・プロダクト・クレーム (A computer program product comprising...といった形で記載されるもの) や搬送波クレーム (A computer data signal embodied in a carrier wave comprising ...といった形で記載されるもの) は認められている。

また、米国特許法第271条(a)項では、「権原なく特許発明の生産、使用、販売の申出又は販売をする者 (whoever without authority makes, uses, offer to sell, or sells any patented invention)」は、特許権を侵害すると規定されており、「物」、「方法」等の区別なく特許発明の侵害 (実施) 行為が規定されている。ただし、同法第271条(b)項では、特許を受けている方法 (proc-

ess) により生産された製品 (product) を権原なく米国内に輸入等する者についても侵害者としての責を負うとして、侵害行為の規定に「方法」と「製品」の概念が用いられている。

## ② 欧州

欧州では、EPC (欧州特許条約) 第52条において、コンピュータプログラムそれ自身は発明に該当しないと規定されているが、欧州特許庁の実務では、「更なる技術的效果 (further technical effects)」を有するプログラムは特許の対象であり、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として、コンピュータ・プログラム・プロダクトそれ自身のクレームが認められている。

発明の実施行為規定については、欧州では、ドイツ特許法第9条、フランス知的財産権法第613条3、CPC (共同体特許条約) 第25条等にみられるように、「製品」及び「方法」に分けて、特許発明に対する第三者の禁止行為を規定するのが一般的である。例えばドイツ特許法第9条では、第三者が特許権者の同意なく(1)特許権の対象である「製品」を生産し、提供し (“anbieten” = offer)、流通に置き (“in Verkehr zu bringen”=put on the market)、使用し、又はこれらを目的として輸入若しくは所有すること、(2)特許権の対象である「方法」を使用し又は悪意で提供すること、(3)特許権の対象である「方法」により直接生産された製品を提供し、流通に置き、使用し、又はこれらを目的として輸入若しくは所有することを禁ずる旨が規定されている。

## ③ TRIPS協定 (知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)

TRIPS協定においても、欧州と同様、特許の対象が「製品 (product)」である場合と「方法 (process)」である場合とに分けて、権利者が防止可能な第三者による実施行為が規定されている。具体的には、TRIPS協定第28

条において、特許権者は、(a)特許の対象が物である場合には、その物の生産、使用、販売の申出、販売又はこれらを目的とする輸入について、(b)特許の対象が方法である場合には、その方法の使用及び当該方法により直接的に得られた物の使用、販売の申出、販売又はこれらを目的とする輸入について、それぞれ第三者が許可なく行うことを防止できる旨が規定されている。

## 2. 改正の概要

- (1) 特許法における「物」に「プログラム等」が含まれることを明示的に規定することにより、記録媒体に記録されないプログラム等の情報財がそれ自身として特許法における保護対象となり得ることを明確化する。
- (2) 発明の実施行為に、「(プログラム等の) 電気通信回線を通じた提供」を加えることにより、ネットワークを通じたプログラム等の提供行為が発明の実施に含まれることを明確化する。

## 3. 特許法の改正条文の解説

### (定義)

#### 第二条 (略)

#### 2 (略)

3 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（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等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、その方法の使用をする行為

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の使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

第2条第3項は、「発明の実施」の定義を規定するものである。第2条第4項は、今回の改正で追加された規定であり、「プログラム等」の定義を規定するものである。

改正前の第2条第3項では、「物」にプログラム等の無体物が含まれることが明確でなかったため、今回の改正では、第2条第3項第1号において、「物（プログラム等を含む。以下同じ。）」と定義することにより、以降の条文において「物」に「プログラム等」が含まれることを明確化した。「プログラム等」の内容については、第2条第4項を新設し、「プログラムその他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの」と定義した。

また、改正前の第2条第3項では、ネットワークを通じたプログラム等の提供行為が発明の実施に含まれることが明確でなかったため、従来の「譲渡」、「貸渡し」に加え「（プログラム等の）電気通信回線を通じた提供」を加え、この点の明確化を図った。

そして、譲渡及び貸渡しに、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含めた行為をまとめて「譲渡等」と呼ぶこととした。ここで「電気通信回線を通じた提供」が含まれる場合を、「物」が「プログラム等」である場合に限ったのは、「物」が有体物である場合には、その電気通信回線を通じた提供自体が観念できないからである。

第2条第3項及び第4項の規定における各用語の意味するところは、以下の通りである。

(1) 「プログラム等」

「プログラム等」には、「プログラム」それ自体に加え、「電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの」が含まれる。

「プログラム」は、「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わせられたもの」と規定している。このプログラムの定義は、情報処理の促進に関する法律（昭和四十五年五月二十二日法律第九十号）におけるものと同じであり、プログラムの定義としては法律上最も一般的なものである。なお、技術の進展に伴いプログラムの概念も変化するものと考えられるため、その具体的範囲は、合目的に柔軟に解釈されるべきである。

「プログラムに準ずるもの」とは、コンピュータに対する直接の指令ではないためプログラムとは呼べないが、コンピュータの処理を規定するものという点でプログラムに類似する性質を有するものを意味する。

「電子計算機による処理の用に供する情報」とは、電子化などの手法により直ちにコンピュータによる処理に用いることが可能な状態にされた情報を意味する。本に書かれた情報や人間の知識としての情報など、そのままではコンピュータにより処理することのできない情報は含まれない。

「プログラム等」の「等」に相当する部分、即ち、「電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるもの」に該当するものの具体例としては、例えば、特殊なデータ構造の採用により可能となった処理方法によりコンピュータによる処理効率が飛躍的に高まるような場合における、その特殊なデータ構造を有するデータのように、コンピュータに対する直接の指令ではないが、そのデータ自身が有する構造によりコンピュータによる処理内容が規定されるようなものが想定される。

**（参考） 審査基準における構造を有するデータの取扱い**

前掲の改訂特許・実用新案審査基準では、「構造を有するデータ」（「構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」を含む

む。)及び「データ構造」が「発明」に該当するか否かについては、「2.2.1 基本的な考え方」により判断する。」とされており、これに従えば、「プログラム」と実質的に等価な「構造を有するデータ」又は「データ構造」の創作は、特許法上の「発明」として認められることとなる(「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の改訂審査基準に関するQ&A(2000年12月28日特許庁ホームページ掲載)問6参照)。

### (補説1) 「物」に「プログラム等」が含まれるとした理由

プログラム等の情報財がそれ自身として特許法における保護対象となり得ることを明確化するにあたり、従来の「物」と「方法」という発明の対象の基本的な分類は維持しつつ「物」にプログラム等が含まれることを明確化する考え方の他、「物」と「方法」という分類に加え新たにプログラム等の情報財に関する第三の分類を設けるという考え方もある。

しかし、国際的には「物(製品)」と「方法」という二分類が最も一般的であり、プログラム等の情報財について独立の分類を設けることはこれまでに例がない。

そもそも、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」とに分けて実施行為を規定している理由は、「物」と「方法」に対して観念できる実施行為の違いによる。即ち、トートロジー的ではあるが、その実施行為として使用以外に、生産や流通等が観念できるものが「物」であり、使用しか観念できないものが「方法」である。送信やASP型のサービス等のネットワークを通じたプログラム等の提供行為も、ネットワークという手段を用いた新たな流通形態の一つに過ぎないことを考えれば、「プログラム等」を「物」と区別して独立した類型とする必要性は乏しい。

また、「プログラム」を「物の発明」として請求項に記載することができるとする特許庁における現在の運用との整合性の面も考慮し、プログラム等の情報財に関して独立した分類を設けるのではなく、「物」に「プログラム等」が含まれることを法律上明確化することとした。



**(補説2) その他の情報財の取扱い**

近年のバイオ技術の進展にともない、物（物質）としての遺伝子やタンパク質ではなく、遺伝子の配列情報自体、あるいは、タンパク質の立体構造情報自体を、特許法により保護すべきとの意見も見られる。しかしながら、現時点では、遺伝子の配列情報や、タンパク質の立体構造情報に特許は与えられていない。

これらの情報財に対する経済的価値は否定できないが、そもそも、遺伝子の配列情報や、タンパク質の立体構造情報は、研究活動の結果明らかになった科学的「知識」というべきものであって、仮に特許法により保護するとした場合に、他者に禁止すべき行為として何を実施行為に規定すれば良いのか不明である。それどころか、その遺伝子の配列情報やタンパク質の立体構造に関するデータを用いて研究・開発を行うことに独占的な権利を与えると、先人の知識の上に新たな技術開発を促す特許制度の趣旨に反することとなりかねない。

したがって、現時点において、遺伝子の配列情報やタンパク質の立体構造等を含めた情報財一般につき、特許法の保護対象とすることは適切でなく、今回の改正では、特許法による保護対象となり得るとともに、実際に有体物と同様に流通しているものとして明確化の必要性が高いと認められる「プログラム等」についてのみ、特許法における「物」に含まれることを明確化することとした。

**(補説3) 著作権法におけるプログラムの保護との関係**

著作権法においては、プログラムの著作物もその保護対象とされている（著作権法第10条第1項第9号）。著作権法における著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」（同法第2条第1項第1号）であるから、著作権法上保護されるプログラムは、表現としてのプログラムであり、具体的に表現（コーディング）された個々のプログラムについて著作権が成立する。

一方、特許法における保護対象である発明は、「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」（特許法第2条第1項）であるから、

特許法上保護されるプログラムは、請求項の記載により特定される技術的思想としてのプログラムである。したがって、請求項に記載された全ての構成要件を充足するプログラムであれば、その具体的な表現（コーディング）とは関係なく、特許権の効力が及ぶことになる。

例えば、ある会社Xの製品であるプログラムを他者が無断でコピーすることは、著作権の侵害となるが、プログラムのコード自体を複製しない限り、X社のプログラムの特定の機能 $\alpha$ をまねて別の会社が自社製品を開発、販売しても、著作権の侵害にはあたらない。これに対し、X社が、機能 $\alpha$ を有するプログラムについて特許を受けていた場合には、他の会社はその機能 $\alpha$ を有するプログラムを許可なく生産、販売することは、模倣によるものであるか否かを問わず、特許権の侵害にあたり許されない。

#### （補説４）物を生産する方法の発明における取扱い

特許法第2条第3項第3号に規定される「物を生産する方法の発明」の「物」にも、「物の発明」における「物」と同様、「プログラム等」が含まれる。例えば、プログラムの自動作成方法の発明が特許を受けている場合、その方法により作成されたプログラムの販売は、その方法により生産した「物」の「譲渡等」として、当該特許発明の実施に該当する。

## （2）「電気通信回線を通じた提供」

「電気通信回線」は、有線であるか無線であるかを問わない。光ファイバによる通信網も含まれる。ただし、「回線」については、両方向からの通信を伝送するための無線又は有線と解されており、一方向にしか情報を送信できない放送網は「電気通信回線」には含まれない。

しかし、このことをもって、放送網を通じたプログラム等の提供があった場合にこれが発明の実施に含まれないことを意味するものではない。改正前の「譲渡、貸渡し」という規定であっても、プログラム等の情報財をCD-ROM等の記録媒体を介さずに提供する行為は包含されると整理されていたところ、本改正は、特に双方向のネットワークを通じた提供行為が含まれることを明確に

するためのものである。したがって、放送については、明確化はされていないものの従来どおり「譲渡、貸渡し」に含まれると解釈される。

なお、プログラム等を実際に使用者に送って利用させること（プログラム等の送信）も、プログラム等を提供者の手許に残したまま利用させること（機能提供型のASP）も可能であり、いずれの場合もプログラム等の「電気通信回線を通じた提供」に含まれる。

### 【関連する改正事項】

#### ◆特許法第104条の2

##### （具体的態様の明示義務）

**第百四条の二** 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものと主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

改正前の特許法第104条の2では、「侵害の行為を組成したものと主張する物件又は方法の具体的態様」として、「物」ではなく「物件」という用語が用いられていた。本改正は、第2条第3項第1号において、「物」に「プログラム等」が含まれることを明確化した改正に伴い、第104条の2における「物件」にも「プログラム等」が含まれることを明確化する必要が生じたため、同条における「物件」を「物」に改めることにより、用語及び意味内容の統一を図ることとしたものである。

##### （補説5）「物」に「プログラム等」が含まれない条文の取扱い

特許法において「物」という用語を含む条文のうち、第27条第2項（特許原簿への登録）、第68条の2（存続期間が延長された場合の特許権の効

力)、第69条第3項(特許権の効力が及ばない範囲)、第96条(質権)の「物」は、それぞれ、「これ(=磁気テープ)に準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物」、「第六十七条第二項の政令で定める処分の対象となった物(=農薬、医薬)」、「人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物(=医薬)」、「金銭その他の物」であり、これらには「プログラム等」は含まれない。

第2条第3項第1号において、「物(プログラム等を含む。以下同じ。)」と規定することにより、文言上はこれらの条文における「物」にも「プログラム等」が含まれることになるが、各条の規定振りからそれぞれの場合における「物」という用語の意味する範囲は明らかであり、これらの条文における「物」に「プログラム等」が含まれないとする明文の規定は特に設けていない。

#### 【関連する改正事項】

◆特許法第101条 (侵害とみなす行為)

◆特許法第112条の3 (回復した特許権の効力の制限)

◆特許法第175条 (再審により回復した特許権の効力の制限)

第2条第3項において「譲渡」、「貸渡し」を、電気通信回線を通じた提供を明示的に含ませた用語である「譲渡等」に改めたことに対応し、第101条、第112条の3、第175条についても、同様の改正を行った。

なお、これらの規定については、間接侵害規定の拡充のための改正を踏まえた規定の変更もあるため、それらを含めた改正内容の詳細については第2章を参照されたい。

◆特許法第188条

#### (虚偽表示の禁止)

第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

- 一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
- 二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
- 三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
- 四 (略)

本条は、第2条第3項において「譲渡」、「貸渡し」を、電気通信回線を通じた提供を明示的に含ませた用語である「譲渡等」に改めたことに対応し、虚偽表示の規定についても同様の改正を行ったものである。また、「附する」が「付する」に改められているが、これは表記の統一のための形式的な改正である。

なお、本条第4号においても、「譲渡し若しくは貸し渡すため」という表現があるが、この部分は方法を対象とする規定であり改正を要しない。

#### (補説6) 第102条第1項の譲渡数量の取扱い

第102条第1項(損害の額の推定等)は、侵害品の譲渡数量に権利者の製品の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、権利者の実施能力に応じた額の限度において損害額とする旨を規定するものである。同項では「譲渡」の場合のみが扱われているが、これは「譲渡」、「貸渡し」、「輸入」等の場合を代表して「譲渡」の場合のみを規定したものと位置づけである。したがって、今回の改正にあたって、同項において新たに「電気通信回線を通じた提供」の場合を追加的に規定する必要性はなく、同項の改正は行わないこととした。

## 【関連する他法の改正】

- ◆**実用新案法第27条**（差止請求権）
- ◆**実用新案法第28条**（侵害とみなす行為）
- ◆**実用新案法第33条の3**（回復した実用新案権の効力の制限）
- ◆**実用新案法第44条**（再審により回復した実用新案権の効力の制限）
- ◆**意匠法第37条**（差止請求権）
- ◆**意匠法第38条**（侵害とみなす行為）
- ◆**意匠法第44条の3**（回復した意匠権の効力の制限）
- ◆**意匠法第55条**（再審により回復した意匠権の効力の制限）

実用新案法及び意匠法の保護対象である「物品」に無体物である「プログラム等」は含まれないため、実用新案法及び意匠法における「物品」及び「実施」の定義については改正を行わない。

しかしながら、実用新案法及び意匠法の間接侵害規定における、考案又は意匠に係る物品の製造に用いる「物」には、実用新案権又は意匠権を侵害する物品を製造するために用いられる工作機の制御プログラム等が含まれ得るため、これに対応するための改正を上記の条文について行った。これらの改正の詳細については、第2章を参照されたい。