

特許法・実用新案法間の基本的枠組に関する考察(2)

実用新案法の保護対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」から「物に係る考案」に拡大するとともに、ビジネスモデル特許等の現実に直面している問題に柔軟に対応できる、昭和34年改正時に代わる21世紀における新たな特許法・実用新案法間の基本的枠組を築き上げていく

会員 上田 育弘

目次

1. 問題提起

- (1) 実用新案法における保護対象限定の理由
- (2) 平成5年実用新案法改正の特徴
- (3) 新たな特許法・実用新案法間の基本的枠組の必要性

2. 実用新案法における「保護対象」の規定構造に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由

3. 実用新案法における「自然法則を利用した技術的思想の創作」の登録要件に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由 (以上6月号)

4. 実用新案法における不登録事由の明確化に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由

5. 実用新案法における不登録事由の条文移動に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由

6. 実用新案法の保護対象拡大に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由

7. 実用新案法における平成14年改正に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由

8. 実用新案法における実用新案権の効力規定の条文移動に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由

9. 特許法における「保護対象」の規定構造に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由

10. 特許法における「自然法則を利用した技術的思想の創作」の特許要件に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由

11. 特許法における不特許事由の明確化に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由

12. 特許法における不特許事由の条文移動に関する改正私案

- (1) 改正私案

(2) 理由

13. 特許法における特許権の効力規定の条文移動に関する改正私案

- (1) 改正私案
- (2) 理由

.....

4. 実用新案法における不登録事由の明確化に関する改正私案

(1) 改正私案

上記改正私案 3(1)による実用新案法改正を前提に、さらに新第4条を「次に掲げる考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

一 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案

二 物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。

三 自然法則自体

四 自然法則に反するもの

五 自然法則以外の法則自体

六 自然法則以外の法則のみを利用するもの

七 技能

八 情報の単なる提示

九 単なる美的創造物

十 単なる発見」に改正することにより、実用新案法における不登録事由を明確にすべきである（下線部がさらなる改正点）。

(2) 理由

上記改正私案 3(1)による実用新案法改正を行うと、新第4条に関し、新たに、「自然法則自体、自然法則に反するもの、自然法則以外の法則自体又は自然法則以外の法則のみを利用するもの」が第4条第3号として書き起こされることになる

しかし、「自然法則自体」、「自然法則に反するもの」、

「自然法則以外の法則自体」及び「自然法則以外の法則のみを利用するもの」の四要件は一体として考える必然性は存在しない。また、登録要件の明確化及び登録要件適用の明確化の観点からは、上記四要件を切り離して規定する方が好ましいといえる。

また、同様なことが、新たに書き起こされる第4条第4号の「技能、情報の単なる提示又は単なる美的創造物」における「技能」、「情報の単なる提示」及び「単なる美的創造物」の三要件についてもいえる。

そこで、上記改正私案(1)に示した実用新案法改正を行うことにより、上記各要件を分割して規定することにより、登録要件の明確化及び登録要件適用の明確化を図るべきである。

5. 実用新案法における不登録事由の条文移動に関する改正私案

(1) 改正私案

上記改正私案 4(1)による実用新案法改正を前提に、さらに次のように改正することにより、不登録事由に関する条文を新第4条から新設する第1条第2項に条文移動すべきである。

①新第4条削除に関する改正

上記改正私案 4(1)による実用新案法改正を前提に、さらに新第4条を削除する。

②第1条第2項新設に関する改正

上記新第4条削除に関する改正①に伴い、さらに実用新案法第1条第2項として「次に掲げる考案については、実用新案登録を受けることができない。

一 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案

二 物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。

三 自然法則自体

四 自然法則に反するもの

五 自然法則以外の法則自体

六 自然法則以外の法則のみを利用するもの

七 技能

八 情報の単なる提示

九 単なる美的創造物

十 単なる発見」旨の規定を新たに書き起こす。

③基礎的要件に関する改正

上記第1条第2項新設に関する改正②に伴い、第6

条の2第2号中の「第4条」を「第1条第2項」に改正する。

④登録無効理由に関する改正

上記第1条第2項新設に関する改正②に伴い、登録無効理由に関し規定する第37条第1項第2号中の「第3条、第3条の2、第4条」を「第1条第2項、第3条、第3条の2」に改正する（下線部が改正点）。

これに伴い、具体的には、新実用新案法第1条は次のようになる。

「第1条 この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

2 次に掲げる考案については、実用新案登録を受けることができない。

一 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案

二 物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。

三 自然法則自体

四 自然法則に反するもの

五 自然法則以外の法則自体

六 自然法則以外の法則のみを利用するもの

七 技能

八 情報の単なる提示

九 単なる美的創造物

十 単なる発見」

(2) 理由

現行実用新案法においては、不登録事由に関する規定は、「産業上利用性」、「考案の新規性」及び「考案の進歩性」を主に規定する第3条よりも後の第4条に規定されている。第4条における「第3条第1項の規定にかかわらず」の文言からも「産業上利用性」や「新規性」の存在を前提にした規定振りとなっている。

しかし、不登録事由は公益やその時代における国家の産業政策を考慮して原則として具体的観点から個別的に類型化されるもので、基本的に、国家の産業政策を考慮しつつも原則として工業所有権制度における一般的観点から類型化される「新規性」、「進歩性」及び「産業上の利用性」の有無とは異質なものである。また、原則として具体的観点から個別的に類型化される

不登録事由は、その時代における工業所有権法の国策としてのその国家自身の特殊性が強く表現され、その国のその時代における産業発達と直結しているといえる。即ち、不登録事由に該当する考案は「産業上の利用性」、「新規性」及び「進歩性」があっても保護されないと表現するよりも、不登録事由に該当する考案は「産業上の利用性」、「新規性」及び「進歩性」の有無にかかわらず必ず保護されないと表現する方が不登録事由の性質に合致した表現といえる。

また、上記新第4条を第1条第2項に条文移動すると、第1条第1項に規定されている「この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」旨の目的規定と対照的な規定振りとなり、実用新案法の基本的性格を宣明に表現することができる。即ち、新第1条第1項において、「原則として保護する対象」である「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」を保護することを明確にしつつ、新第2項においては「必ず保護しない対象」である「不登録事由」を明確にすることになり、第1条における第1項及び第2項間で「原則として保護する対象」及び「必ず保護しない対象」とが対置される形で規定されることになり、新実用新案法第1条において、保護対象に関する日本実用新案法の性格を宣明に表現することができ、よりわかりやすい法律となりうる。

そこで、近い将来、上記新第4条を第1条第2項に条文移動する実用新案法改正を行うことにより、保護対象に関する日本実用新案法の性格を宣明に表現するようにすべきである。

具体的には、上記改正私案(1)に示した実用新案法改正を早急に行うべきである。

6. 実用新案法の保護対象拡大に関する改正私案

(1) 改正私案

上記改正私案 5(1)による実用新案法改正を前提に、さらに次のように改正することにより、実用新案法の保護対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」から「物に係る考案」に拡大すべきである。

①新第1条第1項に関する改正

上記改正私案 5(1)による実用新案法改正を前提に、新第1条第1項における「物品の形状、構造又は組合

せに係る考案」を「物に係る考案」に改正する。「物に係る考案」とは、原則として経時的要素を必須の構成要件としない考案をいう。

②新第1条第2項に関する改正

上記新第1条第1項に関する改正①に伴い、新第1条第2項第2号における「物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。」を「方法に係る考案」に改正する。「方法に係る考案」とは、あらゆる考案から「物に係る考案」を除いた考案をいい、原則として経時的要素を必須の構成要件とする考案をいう。

③保護対象に関するその他の改正

上記新第1条第1項に関する改正①及び上記新第1条第2項に関する改正②に伴い、実用新案法における他の規定中の「物品」の文言を「物」に置き換える（対象となる規定：2条3項、28条、29条、33条の3、44条、51条、52条）。

④考案の実施の定義に関する改正

上記改正①②及び③に伴い、考案の実施の定義に関し規定する第2条第3項中の「製造」の文言を「生産」に改正する。これに伴い、実用新案法における他の規定中の「製造」の文言を「生産」に置き換える（対象となる規定：28条、33条の3、44条、52条）。

これに伴い、具体的には、新実用新案法第1条は次のようになる。

「第1条 この法律は、物に係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

2 次に掲げる考案については、実用新案登録を受けることができない。

一 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案

二 方法に係る考案

三 自然法則自体

四 自然法則に反するもの

五 自然法則以外の法則自体

六 自然法則以外の法則のみを利用するもの

七 技能

八 情報の単なる提示

九 単なる美的創造物

十 単なる発見」（下線部がさらなる改正点）

(2) 理由

平成13年1月から施行されている高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT 基本法）において、「あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会」が目指されているなかで、また、技術革新の加速化に伴い、あらゆる分野において「出願から早期に実施されライフサイクルの短い考案」が多く観察されるなかで、現行実用新案法では依然として、保護対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と規定され（1条、3条1項柱書）、あらゆる分野における考案が保護対象とされているわけではなく、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定されている。

しかし、技術革新の加速化に伴い、あらゆる分野において「出願から早期に実施されライフサイクルの短い考案」が多く観察されているにもかかわらず、実用新案法の保護対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定することは好ましいことではない。即ち、あらゆる分野において「出願から早期に実施されライフサイクルの短い考案」が多く観察されている以上、考案者の創作活動の保護及び考案の奨励の観点からは、あらゆる分野における考案が保護対象とされるべきである。従って、実用新案法の保護対象を何ら限定を付すことなく「あらゆる」考案に拡大することも考えられる。

しかしながら、平成5年実用新案法改正により、無審査登録主義が採用された結果（14条2項）、保護対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定する意義として、権利範囲の判断が比較的容易な有形物に限ることにより、実用新案制度の妥当運用を図る意義が大きく出てきている。従って、あらゆる分野において「出願から早期に実施されライフサイクルの短い考案」が多く観察される結果、考案者の創作活動の保護及び考案の奨励の観点からの保護対象を拡大すべき要請と無審査登録主義が採用されている実用新案制度の妥当運用を図るために権利範囲の判断が比較的容易な有形物に限る観点からの保護対象を限定すべき要請とをいかに調整すべきか、この具体的調整基準が問題となる。

思うに、「無審査登録主義が採用されている実用新案制度の妥当運用を図るために権利範囲の判断が比較的容易な有形物に限る」べきとするなかの「実用新案制度の妥当運用を図る」の具体的内容は、出願から設定

登録までは保護対象該当性に関する判断が容易で出願から早期に実施される考案に関してできるだけ早期に設定登録により実用新案権を付与し出願から早期に実施される考案の適切保護を図る点及び設定登録後の実用新案権発生後は実用新案権者と第三者間における保護対象該当性という有効性に関する争いを極力避けるとともに係争対象物（イ号）が登録実用新案の技術的範囲に属するか否かという属否の判断をできるだけ容易にすることにより、短い存続期間の実用新案権の権利行使を適正化するとともに、第三者を無用の紛争から救済することである。従って、保護対象該当性という有効性に関する判断即ち実用新案登録出願や実用新案権に係る技術が保護対象に該当するか否かの判断及び係争対象物（イ号）に関する属否の判断がともに容易であることが要請される。また、我国史上初めて制度的に確立された無審査登録主義が採用されたなかで、保護対象該当性に関する判断を容易ならしめるためには一般国民になじみやすい概念即ち特許法及び実用新案法上従来から存在する既存の概念で保護対象を限定することが好ましい。また、係争対象物（イ号）に関する属否の判断を容易ならしめるためには属否の判断が相対的に困難な時系列的要素を含む方法に関する考案は保護対象から除外することが好ましい。とするなら、①保護対象の限定項目になりうる類型性を有する概念でかつ従来から技術保護に関する特許法及び実用新案法上存在する既存の概念であって、②保護対象該当性に関する判断が最も容易とされる概念であって、かつ③方法に関する考案を除外する条件下、④保護対象をできるだけ広くすべきである、というのが具体的調整基準というべきである。

これを現行実用新案法にあてはめると、①保護対象の限定項目になりうる類型性を有する概念でかつ従来から特許法及び実用新案法上存在する既存の概念として、「物」、「方法」、「物品」、「物品の形状、構造又は組合せ」の4つの概念を挙げることができる。②これらの4つの概念のうち、「物」と「方法」間の区別が最も容易である。この点は、「物」と「方法」間においては「物に係る技術」でなければ「方法に係る技術」であり、逆に「方法に係る技術」でなければ「物に係る技術」という形で「物」と「方法」間においては二者択一の関係があるとともに、現行特許法第2条第3項がカテゴリー毎の適切保護を趣旨として「発明の

実施」の定義を原則「物」と「方法」のカテゴリーで分けて規定していることから明らかである。上記4つの概念のうち他の2つの概念間の組合せにおいては、全て二者択一の関係がないとともに、「物」と「方法」間の区別以上に判断が容易であるとは実態上認められない。もちろん、「物」に係る発明の方法的記載等、必ずしも、「物に係る発明」か「方法に係る発明」かの判断が容易でないことも想定できるが、現行法上及び実態上、「物」と「方法」間の区別が最も容易である結果、保護対象該当性に関する判断が最も容易とされる概念は「物」であると判断される。③同時に、「物に係る考案」に限定することにより、「方法に係る考案」を除外することができる。④また、「物」と「方法」間においては二者択一の関係があるため、「方法に係る考案」を除外すると最も広い概念が「物に係る考案」である。

尚、実用新案法の保護対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」から「物に係る考案」に拡大することにより、考案の「実施」の定義において、「製造」の文言を使用する意義が消失する。即ち、特許法における発明の「実施」の定義（特2条3項）と異なり「生産」の文言を使用せず、実用新案法において「製造」の文言を使用したのは、実用新案法の保護対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限定され、主に動植物が保護の対象に含まれないことを考慮したためである⁽⁸⁾。しかし、実用新案法の保護対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」から「物に係る考案」に拡大することにより、動植物に関する技術も原則として実用新案法において保護可能となり、上記「製造」の文言を使用した意義が失われてしまう。尚、今後、将来的には、動植物に関する技術、特に遺伝子等のバイオ関連の技術が、その倫理的側面から無審査登録主義下（実14条2項）において取り扱うことは好ましくない等の理由で実用新案法における不登録事由に挙げられる可能性があるが、この点を考慮しても、「生産」の文言に代え「製造」の文言を使用する実質的かつ実態的理由は存在しないと判断される。従って、特許法における発明の「実施」の定義（特2条3項）と同様に「生産」の文言を使用することが好ましい。

そこで、IT基本法下、「あらゆる分野」における創作保護が求められている今日、現行実用新案法の保護対象を「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」から「物に係る考案」に拡大することにより、無審査登

録主義を中核とする実用新案法の妥当運用を図りつつ、出願から早期に実施されライフサイクルの短い考案をできるだけ広く保護すべきである。

具体的には、上記改正私案(1)に示した実用新案法改正を早急に行うべきである。

7. 実用新案法における平成14年改正に関する改正私案

(1) 改正私案

平成14年改正及び上記改正私案6(1)による実用新案法改正を前提に、さらに次のように改正することにより、プログラムに関する技術を実用新案法により積極的に保護すべきである。

①新第1条第1項に関する改正

平成14年改正及び上記改正私案6(1)による実用新案法改正を前提に、さらに新第1条第1項中の「物」を「物（プログラム等（特許法第2条第4項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。）を含む。以下同じ。））」に改正する。

②新第2条第3項に関する改正

上記新第1条第1項に関する改正①に伴い、さらに新第2条第3項を「この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物を生産、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。）若しくは輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。」に改正する。

③差止請求権に関する再改正

平成14年改正により、実用新案法における差止請求権に関する規定である第27条第2項が「実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（プログラム等（特許法第2条第4項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。）を含む。以下同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。」に改正されているが、上記改正①及び②に伴い、さらに「実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。」に再改正することによ

り、平成14年改正前の規定に戻す。

④間接侵害に関する再改正

平成14年改正により、実用新案法における間接侵害に関する規定である第28条が「業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、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。）をする行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」に改正されることになっているが、上記改正①及び②に伴い、さらに「業として、登録実用新案に係る物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」に再改正する。

(2) 理由

平成14年改正により、ソフトウェア関連技術の発達に伴い、発明に係る物に「プログラム等」が含まれることを明確にするとともに、発明の「実施」の定義において「譲渡等」に「電気通信回線を通じた提供」が含まれることが明確にされたなかで（平成14年特2条3項1号、2条4項）、この平成14年特許法改正にもかかわらず、現行実用新案法では依然として、保護対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」と規定されているため（1条、3条1項柱書）、プログラムは現行実用新案法の保護対象には含まれず、現行実用新案法の考案の「実施」の定義においては、改正特許法と異なり、「譲渡等」に「電気通信回線を通じた提供」が含まれることが明確にされていない（実2条3項）。

しかし、上記改正私案6(1)による実用新案法改正により、実用新案法の保護対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」から「物に係る考案」に拡大されるため、考案に係る物に「プログラム等」が含まれることを明確にすることが可能になる。

この点、特に、「プログラム等」と平成5年実用新案法改正の趣旨である「ライフサイクルの短い考案の早期保護」との適合性を強調することができる。即ち、現在、実態的にみて「プログラム等」に関する技術ほど「出願から早期に実施されライフサイクルの短い考案に対する顕著な保護ニーズ」を有している技術は見当たらないのである。従って、この「プログラム等」

を考案に係る物に該当すると判断して、実用新案法により保護する必要性は極めて大きいといえる。

これに対し、「プログラム等」を考案に係る物に該当すると判断して、実用新案法により積極的に保護することになると、無審査登録主義下（14条2項）、「適正な権利行使」や「実用新案権者の注意義務」さらには「第三者の救済」（実29条の3等）との関連で制度の混乱を招くとの批判も予想される。

しかし、平成5年改正実用新案法が平成6年1月1日から施行され約10年が経過し、この約10年の実態・経験を踏まえ、無審査主義を中心とする実用新案法の具体的内容を手続的側面のみならず実体的側面からの見直しを積極的に行うべき状況が実態上からも法律上からもともに認められる。また、最近の技術発達、特に、リバーエンジニアリングの発達により、プログラムの解析技術の発達が促され、実用新案権侵害訴訟における侵害品の特定や登録無効審判におけるプログラムに関する考案や従来技術の特定も、物品の形状等に係る考案と比較し、必ずしも困難であるともいえなくなっている。従って、たとえ、実用新案法において、無審査登録主義下（14条2項）、「プログラム」を積極的に保護しても、制度の妥当運用が困難になるともいえず、かかる批判は当たらない。

さらに、現在におけるインターネット技術の発達及びIT革命の進展のなかで、これらのインターネット技術やIT革命を支えるプログラム等に関する技術を日本特許法のみならず日本実用新案法において積極的に保護することは、知的財産国家を標榜する日本が現状の不況を脱出するための強力な制度的基盤を構築することを意味するものである。

そこで、近い将来、特許法のみならず、実用新案法においてもプログラム等に関する技術を積極的に保護することを明確にすべきである。

具体的には、上記改正私案(1)に示した実用新案法改正を早急に行うべきである。

8. 実用新案法における実用新案権の効力規定の条文移動に関する改正私案

(1) 改正私案

上記改正私案7(1)による実用新案法改正を前提に、さらに次のように改正することにより、実用新案権の効力規定を第16条本文から第2条第1項に条文移動す

べきである。

①第2条第1項に関する改正

実用新案法第2条第1項として「実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。」旨の規定を新たに書き起こす。

②第16条に関する改正

上記第2条第1項に関する改正①に伴い、実用新案権の効力に関して「実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」旨規定する実用新案法第16条を「第2条第1項の規定にかかわらず、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有しない。」に改正する。

これに伴い、平成14年改正を前提に新実用新案法第2条は次のようになる。

「第2条 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。

2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物を生産、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若しくは貸渡しの申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為をいう。」

(2) 理由

基本的に、実用新案登録出願人は独占排他権たる実用新案権の付与を求めて出願する。従って、実用新案権の効力内容は出願人にとり重大関心事であるとともに実用新案法においても目的規定に次いで重要な規定であるともいえる。とするなら、実用新案権の効力内容に関する規定（16条）は、目的規定たる第1条の次に規定した方が、わかりやすい法律になるといえる。特に、第2条第1項に実用新案権の効力内容に関する規定をもってくると、第2条において、第1項、第2項及び第3項間に強力な魅力ある法的流れが出来上がる。

即ち、第2条第1項において実用新案権の効力内容即ち実用新案権の効力の定義に関する規定を置くことにより、効力内容中の最大論点たる「登録実用新案の実施」の規定文言の意義をその次の第2項において「登録実用新案」の定義により明確にし、さらにその次の第3項において「実施」の定義により明確にするという関係即ち第2条において、第1項、第2項及び第3項間に「定義」→「文言解釈」という強力な魅力ある法的流れが出来上がる。

尚、専用実施権に関する規定が第18条及び通常実施権に関する規定が第19条に規定されていることから、実用新案権の積極的効力の制限としての専用実施権の内容は、これら実施権に関する規定のすぐ近くに規定しておいた方が分かりやすいといえる。

そこで、実用新案権の効力内容を第2条第1項に規定することにより、よりわかりやすい法律にすべきである。

具体的には、上記改正私案(1)に示した実用新案法改正を早急に行うべきである。

9. 特許法における「保護対象」の規定構造に関する改正私案

(1) 改正私案

現行特許法を次のように改正することにより、保護対象を積極的特許要件（特29条1項柱書）から不特許事由（特32条）として取り扱うようにすべきである。

①発明の定義に関する改正

現行特許法における「発明」を定義する「この法律で「発明」とは、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をいう。」旨、規定する特許法第2条第1項を削除することにより、「自然法則の利用」、「技術的思想」、「創作」及び「高度性」の四要件を「発明」の成立要件からはずす。

②不特許事由に関する改正

現行特許法における不特許事由に関して規定する特許法第32条を「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」から「次に掲げる発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

一 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明

三 自然法則を利用した技術的思想の創作でないとき。」に改正することにより、「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を不特許事由として取り扱うとともに日本特許法から「高度性」の要件を払拭する（下線部が改正点）。

(2) 理由

上記実用新案法における「保護対象」の規定構造に関する改正私案2に対応した特許法改正私案である。

「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件の取扱いを、ともに技術保護に関する特許法・実用新案法間において異ならせる積極的理由は存在しない。「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を不特許事由として規定すると、特許要件の有無を判断する上では発明の成立要件を「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をいう。」旨規定する特許法第2条第1項の定義の存在理由も完全に失われる。また、「高度性」の特許要件は、残す必要性が完全に失われる。なぜなら、「高度性」の特許要件は、「発明の進歩性（特29条2項）」の特許要件と重複するため、客観的な特許要件たる「発明の進歩性（特29条2項）」の存否を判断すれば必要十分だからである。

よって、上記改正私案(1)に示した特許法改正を行うことにより、保護対象を積極的特許要件から不特許事由として取り扱うようにすべきである。

10. 特許法における「自然法則を利用した技術的思想の創作」の特許要件に関する改正私案

(1) 改正私案

上記改正私案9(1)による特許法改正を前提に、さらに次のように改正することにより、「自然法則を利用した技術的思想の創作」旨の特許要件を分割しつつ明確にすべきである。

①特許要件分割化に関する改正

上記改正私案9(1)による特許法改正を前提に、さらに特許法第32条を「次に掲げる発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

一 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明

二 自然法則を利用しないもの

三 技術的思想でないもの

四 創作でないもの」に改正することにより、「自然

法則を利用した技術的思想の創作でない」旨の特許要件を「自然法則を利用しないもの」、「技術的思想でないもの」及び「創作でないもの」の三要件に分割する（下線部がさらなる改正点）。

②「自然法則を利用しないもの」に関する改正

上記特許要件分割化に関する改正①を前提に、さらに新第32条第2号を「自然法則を利用しないもの」から「自然法則自体、自然法則に反するもの、自然法則以外の法則自体又は自然法則以外の法則のみを利用するもの」に改正することにより、「自然法則を利用しないもの」の特許要件を分割しつつ、明確にする。

③「技術的思想でないもの」に関する改正

上記特許要件分割化に関する改正①を前提に、さらに新第32条第3号を「技術的思想でないもの」から「技能、情報の単なる提示又は単なる美的創造物」に改正することにより、「技術的思想でないもの」の特許要件を分割しつつ、明確にする。

④「創作でないもの」に関する改正

上記特許要件分割化に関する改正①を前提に、さらに新第32条第4号を「創作でないもの」から「単なる発見」に改正することにより、「創作でないもの」の特許要件を明確にする。

これに伴い、新特許法第32条は次のようになる。

「第32条 次に掲げる発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

一 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明

二 自然法則自体、自然法則に反するもの、自然法則以外の法則自体又は自然法則以外の法則のみを利用するもの

三 技能、情報の単なる提示又は単なる美的創造物

四 単なる発見」（下線部がさらなる改正点）

(2) 理由

上記実用新案法における「自然法則を利用した技術的思想の創作」の登録要件に関する改正私案3に対応する特許法改正私案である。上記した如く、「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件の取扱いを、ともに技術保護に関する特許法・実用新案法間において異ならせる積極的理由は存在しない。

尚、特許法においては、実用新案法と異なり、「自然法則の利用」、「技術的思想」及び「創作」の三要件及

び「発明の新規性」、「発明の進歩性」及び「産業上利用性」の各基本的特許要件の法上の取扱いが共通するが、各要件の明確化を図る要請は大きいとともに、IT基本法下、「あらゆる分野」における創作保護が求められている今日、「発明の新規性」、「発明の進歩性」及び「産業上利用性」の各基本的特許要件を満たす発明をできるだけ広く保護する必要がある。

そこで、上記改正私案(1)に示した特許法改正を行うことにより、「自然法則の利用」、「技術的思想」及び「創作」の三要件を分割して特許要件化しつつ、これら三要件と他の基本的特許要件たる「発明の新規性」、「発明の進歩性」及び「産業上利用性」との重複をなくす改正を行うことにより、IT基本法下、特許法によりできるだけ広く発明を保護すべきである。

11. 特許法における不特許事由の明確化に関する改正私案

(1) 改正私案

上記「自然法則を利用した技術的思想の創作」旨の特許要件に関する改正私案 10(1)による特許法改正を前提に、さらに特許法第32条を「次に掲げる発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

一 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明

二 自然法則自体

三 自然法則に反するもの

四 自然法則以外の法則自体

五 自然法則以外の法則のみを利用するもの

六 技能

七 情報の単なる提示

八 単なる美的創造物

九 単なる発見」に改正することにより、特許法における不特許事由を明確にすべきである（下線部がさらなる改正点）。

(2) 理由

上記実用新案法における不登録事由の明確化に関する改正私案 4 に対応する特許法改正私案である。上記した如く、「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件の取扱いを、ともに技術保護に関する特許法・実用新案法間において異ならせる積極的理由は存在しな

い。

よって、上記各要件を分割して規定することにより、特許要件の明確化及び特許要件適用の明確化を図るべきである。

12. 特許法における不特許事由の条文移動に関する改正私案

(1) 改正私案

上記改正私案 11(1)による特許法改正を前提に、さらに次のように改正することにより、不特許事由に関する条文を新第32条から新設する第1条第2項に条文移動すべきである。

①新第32条削除に関する改正

上記改正私案 11(1)による特許法改正を前提に、さらに新第32条を削除する。

②第1条第2項新設に関する改正

上記新第32条削除に関する改正①を前提に、さらに第1条第2項として「次に掲げる発明については、特許を受けることができない。

一 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明

二 自然法則自体

三 自然法則に反するもの

四 自然法則以外の法則自体

五 自然法則以外の法則のみを利用するもの

六 技能

七 情報の単なる提示

八 単なる美的創造物

九 単なる発見」旨の規定を新たに書き起こす。

③出願拒絶理由に関する改正

上記第1条第2項新設に関する改正②に伴い、出願拒絶理由に関し規定する特許法第49条第2号中の「第25条、第29条、第29条の2、第32条」を「第1条第2項、第25条、第29条、第29条の2」に改正する（下線部が改正点）。

④特許異議申立理由に関する改正

上記第1条第2項新設に関する改正②に伴い、特許異議申立理由に関し規定する特許法第113条第1項第2号中の「第25条、第29条、第29条の2、第32条」を「第1条第2項、第25条、第29条、第29条の2」に改正する（下線部が改正点）。

⑤特許無効理由に関する改正

上記第1条第2項新設に関する改正②に伴い、特許無効理由に関し規定する特許法第123条第1項第2号中の「第25条、第29条、第29条の2、第32条」を「第1条第2項、第25条、第29条、第29条の2」に改正する（下線部が改正点）。

これに伴い、新特許法第1条は次のようになる。

「第1条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。

2 次に掲げる発明については、特許を受けることができない。

一 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明

二 自然法則自体

三 自然法則に反するもの

四 自然法則以外の法則自体

五 自然法則以外の法則のみを利用するもの

六 技能

七 情報の単なる提示

八 単なる美的創造物

九 単なる発見」

(2) 理由

上記実用新案法における不登録事由に係る条文移動に関する改正私案5に対応する特許法改正私案である。上記した如く、「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件や不特許事由の取扱いを、ともに技術保護に関する特許法・実用新案法間において異ならせる積極的理由は存在しない。

よって、上記改正私案(1)に示した如く、新第32条を第1条第2項に条文移動する特許法改正を行うことにより、日本特許法の保護対象に関する性格を宣明に表現するようにすべきである。

13. 特許法における特許権の効力規定の条文移動に関する改正私案

(1) 改正私案

上記改正私案12(1)による特許法改正を前提に、さらに次のように改正することにより、特許権の効力規定を第68条本文から第2条第1項に条文移動すべきである。

①第2条第1項に関する改正

上記改正私案12(1)による特許法改正を前提に、さらに第2条第1項として「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」旨の規定を新たに書き起こす。

②第68条に関する改正

上記第2条第1項に関する改正①に伴い、特許権の効力に関して規定する特許法第68条を「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」から「第2条第1項の規定にかかわらず、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有しない。」に改正する。

これに伴い、平成14年改正を前提とした新特許法第2条は次のようになる。

「第2条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

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。）の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び賃貸しをいい、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 方法の発明にあっては、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って、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ってプログラムに準ずるものをいう。」

(2) 理由

上記実用新案法における実用新案権の効力規定の条文移動に関する改正私案8に対応する特許法改正私案である。効力規定に関する規定構造を、ともに技術保護に関する特許法・実用新案法間において異ならせる積極的理由は存在しない。

よって、上記改正私案(1)に示した特許法改正を行うことにより、よりわかりやすい法律にすべきである。

注釈・参考引用文献

- (8) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説第12版」441頁乃至442頁 有斐閣発行(1997年12月20日)
(原稿受領 2001.11.19, 修正 2002.4.8)

バックナンバーのご案内

購読月号を明記の上、郵便振替(00170-0-0059868 日本弁理士会)、又は切手で代金をお送り下さい。
入金を確認次第、「パテント」をお送りします。

宛先:日本弁理士会広報課パテント担当 **1冊 735 円(税込)+送料 92 円=827 円**

年	月号	バックナンバー内容
1999 (H11)	1 3 4 5 7 8 9 10 11	特集《創刊の頃のパテント》 諸外国の状況 「改正意匠法とその実務—平成10年法律第51号—」 第6回知的所有権誌上研究発表会(研究発表の部) 特集《インターネット》 特集《ソフトウェア》第6回知的所有権誌上研究発表会(質疑応答の部) 特集《海外事情》 「最高裁ボールスプライン事件以後最初に均等が認められた判例」「特許翻訳文の短文化処理について」 「侵害訴訟における弁理士の役割と補佐人」
2000 (H12)	1 3 4 6 7 8 9	特集《意匠法・商標法の改正》(1) 「クローズアップされる知的財産紛争」特集《意匠法・商標法の改正》(3) 特集《実務研鑽》 特集《意匠法》 「組成変化を伴う組成物発明の権利解釈」「国内優先権を主張した分割出願と脱法行為性」 特集《新弁理士法》 第7回知的所有権誌上研究発表会(質疑応答の部)
2001 (H13)	1 2 3 6 7 9 10 11 12	「ソフトウェア関連特許の装置クレームと記録媒体との関係について」「称呼類似と観念の関係」 特集《周辺法と弁理士の役割》 特集《海外事情》 特集《商標保護の各国事情—商標侵害に対する救済を中心として—》 特集《TL0》(1) 特集《電子商取引》 特集《中間処理》 「『商標の使用』とネット上の商標権侵害」「仲裁センターパネル体験記」 特集《著作権》
2002 (H14)	2 3 4 5 6	特集《ソフトウェア・ビジネスモデル》 特集《知的財産の評価》 特集《特許権の効力》 特集《米国特許法入門》 第9回知的所有権誌上研究発表会(研究発表の部) 「弁理士の鑑定を得て行なった警告等における過失の有無が争点となった判例の概観」