

平成21年5月29日現在

研究種目：若手研究（B）  
 研究期間：2007～2008  
 課題番号：19730088  
 研究課題名（和文） 情報技術のイノベーション促進を主軸とした特許発明の開示要件に関する基礎的研究  
 研究課題名（英文） Fundamental Study of the “Disclose Requirement” in Patent Law  
 -Weighing in innovating the Information Technology  
 研究代表者  
 平嶋 竜太（HIRASHIMA RYUTA）  
 筑波大学・大学院ビジネス科学研究科・准教授  
 研究者番号：70302792

## 研究成果の概要：

本研究では、次のような研究成果が得た。第一に、特許法一般における発明開示要件の理論的意義と法的構造について幅広い知見を得た。第二に、ソフトウェア関連発明の特許法による法的保護の日米欧における現状につき明らかにした。第三に、特許法による保護対象の限定を緩和する反面で発明開示要件の充足を厳格化することの意義を提言した。第四に、侵害訴訟における特許無効の抗弁事由としての発明開示要件の充足について一定の方向性を提示した。第五に、「イノベーション促進を考慮した情報技術関連発明の特許法による保護のあり方」へ向けた望ましい制度設計論に関する項目の明確化を図った。

## 交付額

(金額単位：円)

	直接経費	間接経費	合計
2007年度	1,500,000	0	1,500,000
2008年度	1,200,000	360,000	1,560,000
年度			
年度			
年度			
総計	2,700,000	360,000	3,060,000

研究分野：新領域法学

科研費の分科・細目：人文社会系・法学

キーワード：情報技術、イノベーション、特許法、ソフトウェア関連発明、開示要件、明細書記載要件、特許権の有効性、特許無効の抗弁

## 1. 研究開始当初の背景

本研究を開始時の背景としては、知的財産についての戦略的保護が国家政策に位置付けられていた（内閣知財戦略本部「知的財産戦略計画2006」）反面、特許権による保護が

却って技術のイノベーション促進に対して阻害的機能を果たす可能性について、欧米を中心として強い懸念が示されており（例えば、アメリカの To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent

Law and Policy(A Report by the Federal Trade Commission,2003)等)、アメリカではそのような視点からの制度設計を取り入れた特許制度の大幅な改正案も検討されている状況にあり、とりわけ、ソフトウェア関連発明を核とする情報技術分野においては、特許発明の保護範囲の画定が極めて困難であって、結果として、ソフトウェア関連発明を中心とする情報技術についての特許権の存在及び権利行使によって、イノベーション促進を阻害する可能性が高まりうることは認識されていた。

このため、クレーム解釈論や権利濫用論等の枠組み内で、既存の法理論の再構成を駆逐することによって、イノベーション阻害性を軽減させる理論的な試みが模索されている状況にあった（日本における試みとして、例えば、経済産業省「ソフトウェアの法的保護とイノベーションの促進に関する研究会」ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則（案）」（2006年6月公表）ものの、未だコンセンサスのある対応策は確立されていない状況にあった。

一方、特許制度とは、そもそも優れた発明を創作した者に対し、当該発明について一定期間・一定範囲において独占的に利用する排他的権原を法的に付与し保護することを通じて、優れた発明創作への経済的インセンティブを確保する（発明保護機能）と共に、権利付与の対象となる発明の社会への開示を促進すること（発明開示機能）によって、優れた技術が、広く社会に拡散され、当該発明の利益が幅広く社会に還元・享受され、さらには社会における更なる優れた発明の創作を通じた産業発展の実現を期しているものといえる。

しかしながら、特許制度における発明開示機能を確保する規定たる特許法 36 条(4 項及

び 6 項)については、日本の特許出願実務上は、発明開示要件について、従来長らく、実質的な役割意義自体があまり顧みられない状況にあって、裁判例としても特許法 36 条に規定された発明開示要件についての具体的な解釈基準を一般的に提示したものはみられなかった。ところが至近において、「特許請求の範囲」（クレーム）における発明開示要件としてのサポート要件の意義・判断基準について判示した知財高裁大合議部判決（知財高判・平成 17 年 11 月 11 日・判時 1911 号 48 頁）が現れるに至った。学説上も、以上のような判例・実務状況を反映して、発明開示要件の解釈及び機能についての理論的な分析研究については十分行われていない状況にあった。この点、アメリカ法及び欧米各国法においては、発明開示要件について、従来から膨大な裁判例、審決例、学説上の議論についての蓄積がある程度なされているところであり、日本法とは異なる様相を呈している状況にあったといえる。

## 2. 研究の目的

本研究では、ソフトウェア関連発明を中心とする情報技術分野におけるイノベーション促進を主軸に、特許法が内包しているイノベーション阻害性を緩和するためのメカニズムを実現するため、発明開示要件が果たしうる役割意義の可能性に着目して、その理論的意義と具体的な要件充足基準についての基礎的研究を第一の目的とするものである。第二に、特許発明の保護範囲の解釈は、従来は特許権侵害訴訟の局面における論点として位置付けられ、反面、発明開示要件は、もっぱら特許権付与段階における課題とされてきたため、特許法研究においても、両者はこれまで基本的に異なる場面における問題として、相互の連関性については認識されてこなかったところ、本研究では、発明開示

要件の判断基準とクレーム解釈論という両者の間において、相互に整合性の取れた解釈理論の可能性を検討することも目的とし、第三に、最終目的として、特許制度において発明保護機能と発明開示機能がより望ましい形で調和した統合的な制度設計論も視野に入れて探求することによって、情報技術分野におけるイノベーション促進が最大限に実現されうる制度設計のあり方を模索するものである。

### 3. 研究の方法

本研究の方法としては、①研究に必要な基礎的資料の収集とその充実、②資料分析、検討項目の洗い出しと整理、③検討各項目についての研究、④各研究項目を統合させた総合的検討と追加的研究項目の抽出、⑤最終的な取りまとめ、に分類される。①については、主たる研究対象となるソフトウェア関連発明はもちろん、特許法全般を前提として、発明開示要件について、日本はもちろんアメリカ、欧州における裁判例、審決例、文献等を幅広く対象として収集を行う。②については、①の過程で入手した基礎的資料を、情報技術とイノベーション関係、特許法における発明開示要件と保護範囲、その他関連項目といった分類整理を行ったうえで、それぞれ分析的な検討を進める。③の研究においては、発明開示要件についての既往の研究状況、及びそれを基にした基礎理論の整理と検証、といった項目については、研究代表者による既存の研究成果（平嶋 竜太・特許出願における発明開示と実効的保護の調和、ジュリスト1316号、有斐閣、23-33頁、2006年）についても適宜活用する。また、情報技術の特許法による保護の現状把握についても、研究代表者による既存の研究成果（平嶋 竜太・情報技術の特許保護, 企業活動における知的財産、大阪大学出版会、165-194頁、2006年、平嶋

竜太・特許法における「発明」と「実施」の再構成—ネットワーク環境への適応を契機として、現代企業法学の研究、信山社、485-536頁、2001年、等）も活用する。④での総合的検討を行う。ここでは、本研究目的に沿った研究が進められ、一定の結論が導出されたか否かについて、振り返り、適宜、改めて個別の検討項目についての研究を行い、補足する。以上を踏まえて、⑤の最終的取りまとめを行う。

### 4. 研究成果

本研究では、先に詳述したように、情報技術分野におけるイノベーション促進が最大限に実現されうる制度設計のあり方の模索を目指して、第一に発明開示要件の理論的意義と具体的な要件充足基準についての基礎的研究、第二に発明開示要件の判断基準とクレーム解釈論の相互間で整合性の取れた解釈理論の可能性の検討、第三に情報技術分野を対象として特許制度の発明保護機能と発明開示機能がより望ましい形で調和した統合的な制度設計の考察、を主たる目的とするものである。

本研究による成果としては、まず、第一の目的に関連して、イノベーション促進という文脈における特許法の発明開示要件の法的構造について、既往の学説状況も含めて幅広い調査研究がなされたとともに、ソフトウェア関連発明を中心とした情報技術分野におけるイノベーション促進のあり方を考察する前提として、ソフトウェア関連発明における創作の特許法による法的保護の現状について、日本、アメリカ、欧州について改めて検討がなされた。そして、これらの基礎的な調査研究を基に、特許法による保護対象の限定を緩和する反面で発明開示要件の充足を厳格化することの意義という新たな方向性を見出すことができたといえる。

次に、第二の目的に関連して、侵害訴訟における特許無効の抗弁（特許法 104 条の 3）の事由としての発明開示要件の充足判断という新たな問題の存在を見出すことができたことが挙げられる。これは、特許出願段階で発明開示要件の充足について肯定的に評価されたとしても、権利行使段階である特許権侵害訴訟の局面で、特許無効の抗弁として発明開示要件の非充足が主張され、結果としてはクレーム解釈の過程を経ることなく、特許権者の主張が棄却されるという裁判例が幾つか現れている事態を踏まえたものであり、このような事態はイノベーション促進に無視し得ない多大な影響をもたらさうと考えられるため、重点的に検討を行った。

これらの検討を踏まえて、第三の目的に対応して、「イノベーション促進を考慮した情報技術関連発明の特許法による保護のあり方」へ向けた望ましい制度設計論について留意すべき項目の明確化を図った。（その包括的研究成果についても取りまとめの上で今後公表することを予定している。）

## 5. 主な発表論文等

（研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線）

〔雑誌論文〕（計 4 件）

(1) 平嶋 竜太、ソフトウェア関連発明における自然法則利用性の評価について－回路シミュレーション方法事件判決を端緒とした検討、北海道大学知的財産法政策研究、20 卷 65－94 頁、2008 年

査読有

(2) 平嶋 竜太、「消尽」と修理・再生の理論的構造に関する一考察、知的財産法制の再構築（早稲田大学 21 世紀 COE 叢書 企業社会の変容と法創造 7 卷）92－123 頁、2008 年 査読有

(3) 平嶋 竜太、判例研究－特許法 36 条 6 項 2 号（明確性要件）違反として特許法 104 条の 3 により特許権者の請求が棄却された事例、L&T、40 卷、40 卷 64－74 頁、2008 年 査読有

(4) 平嶋 竜太、複数主体による特許権侵害について判断した事例、速報判例解説、3 卷、243－246 頁、2008 年 査読有

〔図書〕（計 1 件）

平嶋 竜太（共著）高橋詔男、高橋隆二、松本直樹、田中成志、吉澤敬夫、特許権侵害訴訟の実務（弁護士専門研修講座・東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会編・315-414 ページ執筆）、全 414 ページ、2009 年 ぎょうせい

## 6. 研究組織

### (1) 研究代表者

平嶋 竜太 (HIRASHIMA RYUTA)

筑波大学・大学院ビジネス科学研究科・准教授

研究者番号：70302792