

「知っておきたいソフトウェア特許関連判決」の連載開始！

ソフトウェア委員会 委員長 上 羽 秀 敏

コンピュータソフトウェアの産業財産としての価値が高まる中、特許庁は特許の保護範囲を審査基準の改訂により徐々に拡大してきたが、平成14年法改正では過去の運用を追認する形で特許法上の「物」にはプログラムが含まれることを明文化した（2条3項）。

しかしながらこの間、ソフトウェア関連発明、特に保護客体に関する判決はほとんどなく、2条1項に規定する「発明」の定義も当初のまま一度も改正されていない。保護範囲の拡大によりソフトウェア関連特許の取得が容易になったことは歓迎すべきことであるが、今後はその特許が真に有効な権利として活用できているかを判決を通じて監視していく必要がある。

そこでソフトウェア委員会では、本年度から「知っておきたいソフトウェア特許関連判決」と題し、重要と思われる判決を不定期ながら連載で紹介していく予定である。ソフトウェア関連の争点を中心に簡潔に報告するので、それ以外の争点及び詳細は判決を参照されたい。

知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その1）

—ソフトウェア間接侵害認容事件（安定複合体構造の探索方法の特許権侵害）—



ソフトウェア委員会 市原 政喜

1. 判決の要約

- (1) 事件番号（裁判所）：平16（ネ）1223号（東高6民）。
原審は、平13（ワ）21278号（東地）。
- (2) 判決言渡日（判決）：平16.2.27（認容）
- (3) 控訴人（原告）：X
- (4) 被控訴人（被告）：Y
- (5) 特許番号：特許第2621842号
- (6) 発明の名称：生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法

2. 本件特許発明と被告物件の概要

本件特許発明は、「生体高分子ーリガンド分子の安定複合体構造の探索方法」に関し、分野としては化学に属するものである。

ここで、生体高分子とは、生物が体内で作る大きな分子の総称であり、たんぱく質、核酸などを指し、またリガンド分子とは、生体高分子に結合する低分子量の化合物分子（薬物分子、酵素の基質・阻害剤・補酵素分子、その他）のことである。さらに、ダミー原子とは分子構造中何らかの原子の代わりにダミーとして論理的に設定される原子のことである。

したがって、本件特許発明は、所定の生体高分子と結合しやすい構造を持つ薬品をダミー原子という概念を用いて探索する方法に関する発明といえることができる。

本事件において最終的に差し止めの対象となったのは、本件特許発明の方法を実行するプログラムモジュール（判決文ではイ号物件）を格納したCD-ROM（ロ号物件）であり、後述するようにイ号物件以外にも各種プログラムが格納されている。また、判決文中、ロ号方法とはイ号物件により実行される方法のことである。

3. 事件のポイント

本事件は、東京地裁の原判決を不服とする控訴人（原告）である特許権者と専用実施権者が訴えた控訴審であり、判決は一審では棄却された原告の訴えが認められ逆転判決となったものである。なお、現在、被控訴人は上告している模様である。

ソフトウェアという観点から見た場合、本案訴訟における主な争点は、方法の発明に基づいて本件特許発明を実施するプログラムを搭載したCD-ROMについて間接侵害が認められるか否かという点である。したがって、本稿では、以下この点について考察を行う。なお、その他の争点として専用実施権が設定されている場合の特許権者の原告適格の成否、および権利範囲の解釈などがあり、特に前者の争点は第一審で通説とは異なる判断がされていることから興味深い争点であるが、詳細はここでは省略する。判決文等を参照した

だきたい。

本侵害事件では第一審において本件特許発明の権利範囲が狭く解釈されたため被控訴人の製品は権利範囲にないものとして、間接侵害の成否を判断することなく原告の訴えは棄却された。これに対し、控訴審判決は、被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するとした上で、間接侵害を認め、原判決を取り消して控訴人らの請求を認容した。

4. ソフトウェア製品による間接侵害の意義

一般にソフトウェアプログラムにより実施され得る装置発明または方法発明として記載された特許発明の侵害を立証する場合、ソフトウェアプログラムは実際にコンピュータ等にインストールされて始めて実施が可能となるから、直接ソフトウェア製品自体を侵害の対象とすることはできない。

このため、通説では、プログラムの発明が方法の発明として請求項に記載されている場合、ソフトウェア製品の侵害の差し止めまたは損害賠償を請求するときは、実際に特許発明を実施するソフトウェアを格納した記録媒体が間接侵害を構成するものとして、侵害を立証する必要があるとされる。そこで、これまでソフトウェア関連の侵害訴訟ではこのような立証方法により間接侵害の主張が行われてきたが、本件訴訟により間接侵害が認められるまで、実質上侵害が認定されたのは皆無であった。

5. 間接侵害の成否についての考察

本件訴訟においても、控訴人が第一審から間接侵害を主張したのに対し、被控訴人は、ロ号物件にはイ号物件以外にも種々のプログラムが格納されているので、間接侵害という（特許法第102条第2号）ロ号物件は、ロ号方法の実施のみに使用するものではないと主張し、争点となっていた。しかし、第一審では、上述の通り間接侵害の成否についてまでは判断されていないため、控訴審ではこの点については控訴人、被控訴人とも第一審において行った以上の議論は行っていないようである。

上述の通り、控訴審においてこの争点につき判断がなされ、ロ号物件にはイ号物件以外にもソフトウェアが含まれているが、ロ号物件がイ号物件の目的である分子設計以外の用途に使用されることが実際上考えられないので結局ロ号方法の実施のみに使用するものであると判断され、間接侵害が認められた。

すなわち、裁判所は「SYBYL（ロ号物件）は、分子設計に必要な様々なツールを含んでいるとはいえ、FlexX（イ号物件）が、分子設計において極めて重要

な中心的な役割を果たしているものであること」から「FlexX（イ号物件）を使用せずに分子設計をすることがほとんど考え難いことであること」は明らかであり、「特許法101条2号の「その発明の実施にのみ使用する物」とは、その方法の発明に使用する以外の用途を有しない物との意味で」あるのでロ号方法の実施以外に使用する用途がほとんど考えられないロ号物件は「その発明の実施にのみ使用する物」であると判示した。

さらに、被控訴人はロ号方法を用い、かつ特許発明を使用しない実用的な用途も存在することを主張したが、そのような用途は稀にしか使用されることはなく、そもそもロ号物件をその用途に実際に使用することができたとの証拠もないとして退けられた。

したがって、原告としては、CD-ROM等に複数のプログラムが含まれていても、CD-ROMの主要な目的が本件特許発明の目的と一致し、プログラム全体の中で本件特許発明を侵害するプログラムが主要な役割を果たしていて、それなしでは所要の目的の達成ができないことを主張することにより間接侵害が認められるものと思われる。

一方、被告としては裁判所が判断したように「その発明の実施にのみ使用する物」との立証を覆すためには、その方法の発明に使用する以外の用途が抽象的にあることをいうだけでは足りず、その用途が社会通念上経済的、商業的ないしは実用的な用途であると認めるに足りるものであることを主張し立証すること、および被告製品が実際にその用途に使用できることを立証することが必要であると思われる。

6. その他

本件は被告の行為（CD-ROMの輸入・販売）を差し止めるため、方法の発明に基づく間接侵害を立証するという方法をとった。原告は、当初イ号物件（プログラム）そのものの販売を（プログラム自体の販売差し止めの詳細は判決文からは読み取ることができない）差し止めることを請求していた。しかし、プログラム自体の販売行為を被告が否認したため、ロ号物件（CD-ROM）の販売差し止めに請求することとした。

したがって、媒体クレームやプログラムクレームが認められた現在、このような少なくともコンピュータでの動作が予想される発明については出願段階で十分手当てが可能であるが、これ以前に出願された特許も含め、本件のような間接侵害の主張は今後とも参考にする必要があると思われる。

（原稿受領 2004.9.9）