

ソフトウェア開発委託における特許権に関する一考察

— 間接侵害、権利帰属等の問題について —



会員 中隈 誠一

目 次

1. はじめに
2. 第三者権利保証に関する問題
 - 2.1 開発委託契約における第三者権利保証
 - 2.2 ソフトウェアの間接侵害
 - 2.3 間接侵害の主観的要件
3. 権利帰属に関する問題
 - 3.1 発明に係る技術の流用
 - 3.2 発明者補償
4. おわりに

.....

1. はじめに

ソフトウェア開発における知的財産権については、近年益々重要性が高まっている。ソフトウェアの開発形態としては、基本ソフトやアプリケーションソフトのパッケージ開発の他に、委託者より開発委託を受けて委託者個別向けにソフトウェアを開発する形態が多い。

本稿では、特にソフトウェア開発委託取引において、主として受託者であるソフトウェア開発企業の視点から、前半で、納入対象物（以下適宜「委託ソフト」ともいう）の第三者権利保証の問題、特に第三者特許権の間接侵害に関して留意すべきリスクについて、後半で委託ソフトの権利帰属の問題、及びそこから派生するリスクについて、筆者の関心を中心に一考察を試みたい。

ただし、知的財産権全域を対象とすると非常に広範囲に渡るので、ここでは特に特許権に関する問題に限って考察することとする。

2. 第三者権利保証に関する問題

2.1 開発委託契約における第三者権利保証

まず、ソフトウェア開発委託契約における、委託ソフトの第三者権利保証、特に第三者特許権に対する保証の問題について検討する。

ソフトウェア開発委託取引については、例えば（社）

情報サービス産業協会（JISA）によってモデル契約書が公表されているが⁽¹⁾、ここでは、第三者権利保証に関する条項として、以下のように規定されている（ここで甲が委託者、乙が受託者である）。

「納入物の甲による利用が第三者の特許権・著作権その他の権利を侵害したという理由で甲が第三者から請求を受けた場合、甲の納入物の利用が本契約に違反しておらず、甲が直ちに乙にその旨を通知し、紛争解決の実質的権限を乙に与えるとともに乙に必要な援助を行い、以後の処理を全面的に乙に任せた場合、乙は要綱「3. 委託料」所定の金額を限度として、甲の損害賠償額又はこれに相当する合理的費用を甲に支払う。但し、甲の責に帰する場合はこの限りではない。」

このモデル契約書の規定では、

- (1) 委託者が納入物（委託ソフト）について、契約書に違反しない利用をしている
- (2) 受託者に紛争解決の主導権を委ねる
- (3) 委託者に帰責事由がない

という条件の下に、乙は委託料の範囲内で、損害賠償額等を委託者に支払わなければならないことになっており、実際の各種ソフトウェア開発委託契約においても、このような規定を設けている例は多いものと思われる。

ここで留意すべきは、著作権の場合はクリーンルーム手法等によって、納入物に第三者権利が混入することを意図して排除することが理論的には可能であるが、特許権の場合には、納入時に未公開の出願については調査する術がなく、また既公開分についても、全ての出願について調査することは事実上不可能であり、その分のリスクは覚悟すべきであろう。（その点を考慮して、納入時点で出願未公開であった特許権に基づく損害賠償は免責される等、受託者の帰責性の度合による免責条項を入れておくことも考えられる）

また、上記モデル契約書で定めるような、第三者で

ある特許権者から具体的に差止請求・損害賠償請求等を受けた場合以外に、委託ソフトが第三者の特許権を侵害していること（またはその疑いが強いこと）を委託ソフト納入後、（特許権者から警告を受ける前に）委託者または受託者が自ら発見する場合も考えられる。このような場合、総括規定によって委託者・受託者双方が対応方法等について別途協議することになっているケースが多いであろうが、そこで侵害回避のために委託ソフトを設計変更することになった場合、そのための費用は、受託者側が負担すべきケースが多いものと思われる。

なお、受託者が納入物についての侵害を先に発見した場合には、通常、委託者への通知義務が発生するであろう。

2.2 ソフトウェアの間接侵害

次に、本稿の一つの主たる論題である、委託ソフトの間接侵害の問題について検討する。

一太郎事件によって、ソフトウェア特許における間接侵害の問題がクローズアップされるようになっていく。一太郎事件では、少なくとも情報処理装置のクレームに対しては、原審・控訴審共に間接侵害の構成要件に該当することを認定しており⁽²⁾⁽³⁾、かつ、専用品（いわゆる「のみ」要件に該当する物）以外の物に対して、平成14年改正後の特許法101条2号を適用し、「その発明による課題の解決に不可欠なもの」等の客観的要件と、主観的要件との組合せによって間接侵害成立を認定している点で、注目に値する。特に、ソフトウェア部品（モジュール）については、ある特定のシステムのための専用品であることは少なく、他のシステム等への再利用を前提に開発されていることが多いからである。

ところで、JISAの上記モデル契約書における第三者権利保証条項は、基本的に納入物が第三者特許権の直接侵害に当たる場合を想定しており、納入物が第三者特許権の間接侵害には当たらないが、委託者の元で組み合わせられて初めて直接侵害になる、というケースを具体的には想定していないものと思われる。また、実際のソフトウェア開発委託契約においても、納入物が間接侵害に相当する場合についてまで具体的に規定した例は少ないであろう。

その理由について考えてみると、まずソフトウェア

開発委託取引においては、納入物が間接侵害に相当するケースはこれまでは非常に稀で、そもそも必要性に乏しかったものと思われる。次に、直接侵害の場合に比べて間接侵害の場合は、委託者・受託者双方の実施態様に遥かに多様性があり、委託者・受託者それぞれの帰責性についても多くのパターンが考えられ、実際に契約条項として定める場合に多くの困難性が伴うだろうことが想定される。

従って、間接侵害の種々の複雑なケースについて真正面から取り組むことは到底不可能であるが、本稿においては、開発委託取引という局面について、比較的単純なケースを用いて考察を試みたい。

なお、一太郎事件は、確かに直接侵害ではなく間接侵害について認定した事例であるが、その内容は、被告製品をユーザがパソコンにインストールすることが、特許発明に係る「情報処理装置」の生産に該当する、というもので、間接侵害の典型的事例からすると、かなりイレギュラーな事例である。もっとも、本件特許権の出願時点においては、プログラムクレームも媒体クレームも認められていなかったことから、このような認定となるのもやむを得ない点もあり、今後は、より典型的な間接侵害の事例が増えることとなる⁽⁴⁾。

本稿では、ソフトウェアの典型的な間接侵害の事例として、専用品でないソフトウェア部品（モジュール）が、間接侵害を構成するケースとしないケースについて、具体例によって見ることにする。

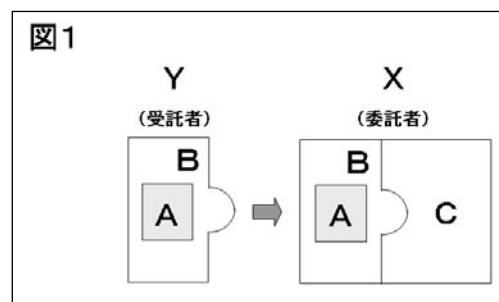


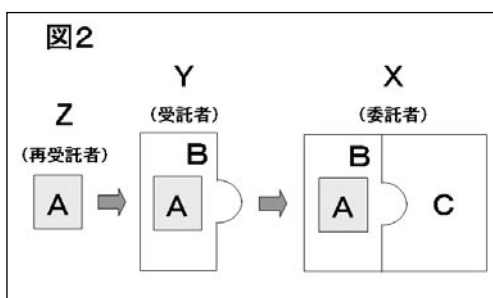
図1において、Xを委託者、Yを受託者とする。委託ソフトの技術的な中核となる部分はモジュールAであり、受託者Yが開発したモジュールAはXからの委託ソフト以外にも流用可能なものとする。

ここでモジュールAと委託者Xの実施態様との関係であるが、一つには、委託者Xが比較的大規模なシステムを稼働させており、モジュールAはその中の一機能、またはサブシステム等として稼働するケースが考えられる。また、他の態様としては、委託者X

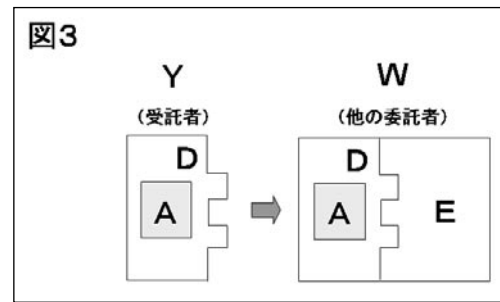
が携帯電話、カーナビゲーション装置、情報家電等の機器メーカーであり、モジュール A はその機器に組み込むための組み込みソフトである場合も考えられる。以下は、委託者 X が複数の装置、ソフトウェアが組合わさったシステムを実施する場合について考える。

モジュール A は委託者 X のシステムである C に組み入れるために、中核部分 A にシステム C へのカスタマイズのためのモジュール B を付加した形で「A + B」が X に引き渡され、「A + B」は X の元でシステム C と結合されて全体としてシステム「A + B + C」の形で稼動するものとする。

ここで、第三者の特許権が存在し、その構成要素が「A + C」であった場合、X が実施しているシステム「A + B + C」は当該特許権に対して直接侵害を構成する。このとき、A が当該システムに対する専用品であった場合には当然間接侵害となるが、専用品でなくても、A が当該特許発明の課題の解決に不可欠なものであり、かつ主観的要件が成立する場合には、平成 14 年改正後の特許法 101 条 2 号、4 号によって間接侵害を構成する、なお、A は、日本国内に広く一般に流通しているものではないとする。実際、パッケージソフトならばともかく、特別に開発を委託したソフトウェアの中核をなすモジュールが広く流通しているものであるようなケースは、ほとんど考え難い⁽⁵⁾。



次に、図 2 において、受託者 Y がモジュール A を直接開発せず、再受託者 Z に再委託する場合を考える。この場合、モジュール A は Z から X に直接引き渡される訳ではなく、一旦 Z から Y に引き渡されて、B と結合されて「A + B」の形態で Y から X に引き渡されるから、XY 間の関係を見る限り、図 1 のケースと何ら変わりはない。しかし、上記特許権の構成要件であるモジュール A は、Z、Y 双方の下を經由しているから、Z 及び Y について、間接侵害の主観的要件が成立していた場合、Z 及び Y は、特許権者からそれぞれ独立に権利行使を受けるおそれがある。



他方、モジュール A はシステム C のための専用品ではないから、図 3 のように、他の委託者 W から類似のソフトウェアの開発を委託された場合には、Y は、W のシステム E に適合するようなモジュール D を A に付加して「A + D」を Z に引き渡すこともできる。ここで W が実施する形態は「A + D + E」であるが、E が C とは異なるものであり、上記特許権の構成要件とならない場合には、W は特許権を侵害せず、この場合は当然 A も間接侵害を構成しないことになる。

101 条 2 号、4 号の文言に当てはめれば、モジュール A が「その物の生産に用いる物（4 号では「その方法の使用に用いる物）」であってその発明による課題の解決に不可欠なものであって、受託者 Y が「その発明が特許発明」であることを知っていたとしても、モジュール A を Z に譲渡する限りにおいては「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」には明らかに該当しないから、間接侵害の要件を欠く。従って特許権者は、Y がモジュール A を X に譲渡する行為については差止請求や損害賠償請求が行えても、Y がモジュール A を W に譲渡する行為については差止請求や損害賠償請求が行えないことはもちろんである。

このように、101 条 2 号、4 号による間接侵害の場合は、譲渡する相手によって、差止請求等ができる場合とできない場合がある点に特徴がある。

2.3 間接侵害の主観的要件

ところで、本稿ではこのケースを用いて、これまであまり触れられてこなかった主観的要件がどのような場合に成立するかについて、考察を試みてみたい。

本稿が採り上げる開発委託取引においては、受託者すなわちソフトウェア開発者は、委託者がどのような態様で委託ソフトを使用するかを事前に知っているケースが多く、パッケージソフト（不特定多数のユーザがどのような態様で使用するか、具体的に知りえな

いことが多い) の場合に比べて、ソフトウェア開発者(受託者)にとって、間接侵害の主観的要件が成立する可能性が高いと考えられるからである。

まず、一般的には、侵害者に対して事前に警告状を送付した段階で侵害者の悪意が立証可能であるとされているが⁽⁶⁾、一太郎事件においては、原審と控訴審とで主観的要件成立を認定した時期が若干異なっている。即ち、原審では「遅くとも、平成14年11月7日に原告が申し立てた仮処分命令申立書の送達の時以降」としているが、控訴審ではこれを退け、「遅くとも本件訴状の送達を受けた日であることが記録上明らかな平成16年8月13日」としており、控訴審の方が2年近く遅い。もっとも控訴審では更に、主観的要件を具備すべき時点として「間接侵害の差止請求の関係では、差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時」である旨を判示しており、その前の時点ならば認定時期の早遅は影響しないことになる。

確かに、将来に向かって効力が発生する差止請求では、口頭弁論終結時に主観的要件が具備されていれば充分であるが、損害賠償請求等の場合には、侵害者が訴訟の期間中も継続して実施している場合には、主観的要件の認定時期によって損害額に相当の差が生じることになる。

このことは、警告状送付前の時期についても同様である。確かに、特許権者側の立場とすれば、警告状送付より前の時期における主観的要件を立証するのは困難なケースが多いであろうが、本稿で触れているような、被告となりうる側にとっては、リスク管理という観点から、警告状送付前においても、主観的要件の成立を主張されるリスクについて充分留意しておくべきであろう。

この点、警告状送付前に主観的要件の立証の材料となる契機として、例えば


- (1) 出願明細書や論文で当該特許権について引用している
- (2) 開発委託契約書で、委託者の実施態様等について当該特許発明に関連する規定がある
- (3) 当該特許権に関する鑑定書を取得している等の類型が挙げられる⁽⁷⁾。

もっとも、主観的要件のうち「その発明が特許発明であること」の要件については、出願明細書や論文で引用していれば立証可能であろうが、「その物がその

発明の実施に用いられること」の要件については、単に出願明細書や論文で引用しているのみでは足りず、例えば間接侵害を肯定するような鑑定書を取得している場合、等に実際には制限されるものと思われる。

ただし、上記(2)のような場合は、受託者側で、委託ソフトが当該特許権に対する間接侵害の客観的要件に該当することを認識しつつ、委託者側では直接侵害を回避する態様で実施するように、契約書においてあえて明記しておく、というケースも考えられる。このような場合、仮に委託者側が、この契約内容を無視して又は不注意で直接侵害を構成するような態様で実施してしまった場合には、受託者側としては、間接侵害の主観的要件を立証される余地もあると考えられるので、充分留意が必要である。

ところで、委託ソフトの場合は、パッケージソフトの場合と異なり、開発委託取引が1回のみで完了する契約であれば、受託者は委託ソフトを完成して引き渡ししてしまえば、その後も継続して譲渡し続ける、という形態は考えられず、委託ソフトを委託者に引き渡した時点で故意でなければ、その後、受託者が当該特許権について知ったとしても、間接侵害は成立しないことになる。

しかし、開発委託取引においても、バージョンアップ等の名目で同一ソフト又は類似ソフトに対して再度の委託がなされることはしばしばあり、その際、2度目の納入物の中に、1のモジュールAのように、間接侵害の客観的要件に該当するような物が再度含まれるケースも充分考えられる。

ここで、1回目の納入(委託ソフトの譲渡)から2回目の納入の間に、受託者において間接侵害の主観的要件が成立した場合はどうであろうか。この場合は、2回目の納入を行った時点から、損害賠償額算定の対象となろう。

主観的要件の成立として、最も可能性が高いのが、1回目の納入後に受託者が特許権者から警告を受けた場合であるが、このようなケースで、2回目のソフトウェア開発自体は続行したい場合は、受託者としてはどのような点に留意すべきであろうか。

当然のことながら、モジュールAの部分を変更して、特許発明の構成要件となることを回避しつつ、契約の目的を達成できればベストであるが、それが容易でない場合、委託者側の実施態様を変更してもらっ

て、直接侵害を回避することを検討すべきであろう。(なお、一旦警告状が送付された後においては、間接侵害を否定するような鑑定書を受託者が取得し、その鑑定書を受託者が信用して実施した場合であっても、裁判所において間接侵害の客観的要件が認定されれば、主観的要件成立を覆すことは難しい、という見解が有力である⁽⁸⁾。)

ただし、特許権者が図1の受託者Yと競合するようなソフトウェア開発企業であり、特許権侵害を警告することによって競争優位に立ち、委託者Xに対して、それまでの受託者Yに代えて自らと開発委託契約を結ぶことを望んでいるような場合には、委託者側の協力は望めないことも多い。それでもなお、受託者Yが開発委託契約の継続を望む場合には、やはりモジュールAを設計変更して、当該特許発明の構成要件とならないような対処が必要であろう。

以上、ソフトウェア開発委託取引における間接侵害について、比較的単純な例について考察を試みたが、既に述べたように、ソフトウェアの間接侵害の態様は本来非常に多様であるはずなので、これらを整理するためには、更に事例を積み重ねた上での類型化が必要であろう。

3. 権利帰属に関する問題

3.1 発明に係る技術の流用

次に、委託ソフトに関する知的財産権、特に特許権等の権利帰属の問題について検討する。

開発委託取引における特許権等の権利帰属及び実施権について、上記のJISAモデル契約書においては、以下の旨を定めている。

(1) 委託業務遂行の過程で生じた発明が委託者又は受託者のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明についての特許権等(特許を受ける権利を含む)は、当該発明を行った者が属する当事者に帰属する。

(2) 委託業務遂行の過程で生じた発明が委託者及び受託者に属する者の共同で行われた場合、当該発明についての特許権等は、委託者・受託者の共有(持分均等)とする。

(3) 委託者又は受託者は、当該発明を行った者との間で特許法第35条等に基づく特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。

(4) 委託者及び受託者は、共同発明に係る特許権等

について、それぞれ相手方の同意等を要することなく、これらを自ら実施することができる。但し、これを第三者に実施許諾する場合は、相手方の事前の同意を要するものとする。

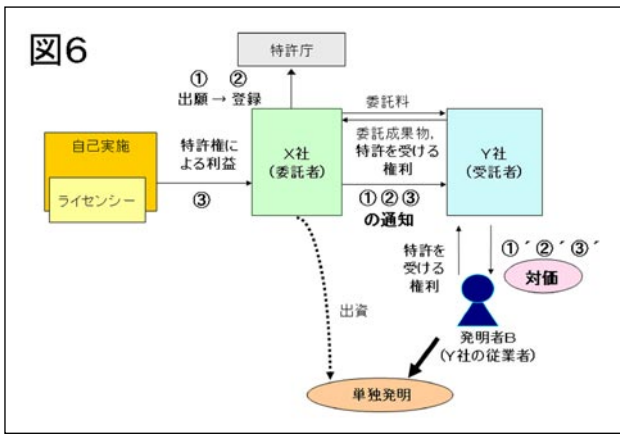
このように、このモデル契約書においては、委託開発の過程で生じた発明についての特許を受ける権利の移転に関しては、かなりシンプルな規定となっている。即ち、上記(1)～(3)のように、職務発明の承継による、発明者から当発明者が属する企業等への移転のみが規定されており、委託者・受託者間での権利移転は行われないことになっている。

もちろん、委託ソフト(納入物)自体の所有権は、委託料支払いと引換えに、受託者から委託者へ移転するのは当然であるが、特許権等の知的財産権については、発明者への対価補償の問題も考えれば、発明者が属する側に帰属する、とするのがオーソドックスな考え方のように思われる(発明者への対価補償の問題については、また後に触れる)。

しかし、実際の契約においては、開発費用を委託者が負担している、という理由によって、委託開発の過程で受託者側が創作した知的財産権についても、委託者に移転するような契約となるケースもある。確かに、契約自由の原則によって、開発の過程で生じた知的財産権の帰属について当事者間でどのように定めるかは原則として自由であるが、委託者側に特許権等が移転するとなると、受託者側にとっては、以下に述べるような問題が生じる。

まず、少なくとも当該特許権等に対する実施権の問題が生じる。

これまでに述べたように、ソフトウェア部品(モジュール)に盛り込まれている技術は、特定のシステム又は機器等のための専用品であるケースは少なく、多くの場合は、委託者のシステム以外に流用・再利用可能な技術である。従って、委託開発の過程で受託者側の発明者によってなされた発明について、特許を受ける権利を全部委託者に譲渡する契約とすると、受託者側は当該発明に係る技術を他に再利用できなくなるおそれがある。そのようなリスクを避けるために、受託者としては当該発明に係る特許権に対して、通常実施権を確保できるような条項を契約に盛り込む点に留意する必要がある。



受託者にそのまま残る場合の例について、図6に示す。

即ち、開発委託契約において、発明者への対価は委託料の中に含まれている、という考え方を採る場合である。

この場合は、発明者への対価支払分も受託者の会社規則等に従ってなされると考えられるが、ここでの問題としては、委託開発の過程で生じた発明について特許出願するか否かの判断は、全面的に委託者に委ねられるので、受託者としては、委託者から出願や登録の事実を通知してもらわなければ、発明者に対価を支払う契機を失い、その分リスクを負うことになる。(特許出願するか否かの判断が全面的に委託者に委ねられる、という事情は図5の場合も同様であるが、図5の場合は委託者が発明者対価を支払うことになっているので、受託者はこのようなリスクを負わない。)

従って、このような契約形態の場合には、受託者としては、委託開発の過程で生じた発明に対して、出願・登録の事実を委託者から受託者に通知すべき条項を契約に盛り込むことが必須となろう。

更に、確率的には非常にレアケースであろうが、委託者が当該特許権によって多額の利益を得た場合については、「不合理」でない対価支払義務が受託者に生じるものと思われ、特許権によって全く利益が見込めない受託者としては、留意すべきリスクとなろう。

4. おわりに

以上、本稿ではソフトウェア開発委託取引における特許権について、第三者権利保証の問題と権利帰属の問題について、現時点では具体的事例が少ないと思われる間接侵害と発明者補償を中心に、敢えて考察を試みてきたが、ソフトウェア特許が多様化するに伴い、これらの事例は今後増加してくるものと思われ、当事者、特に受託者企業としては、それらによって生じるリスクについて、十分な配慮が必要になるものと思われる。

注

- (1) (社) 情報サービス産業協会 法的問題委員会契約部会編「新しいソフトウェア開発委託取引の契約と実務」(商事法務, 2002年) 267～289頁
- (2) 東京地判平成17年2月1日判決 平成16年(ワ)第16732号 特許権侵害差止請求控訴事件
- (3) 知財高裁平成17年9月30日判決 平成17年(ネ)第100040号 特許権侵害差止請求控訴事件
- (4) 山神清和「ソフトウェア特許と間接侵害」知財管理56巻2号(2006年)200頁, 他
- (5) 上山浩『「一太郎」等の特許侵害事件の知財高裁大合議部判決—知財高裁平成17.9.30判決—』Softic Law News No.103(2005年)5～6頁
なお、この論文では、原審・控訴審の認定とは逆に、「一太郎」「花子」程に普及している製品は「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当すると解さざるを得ない、とした上で、たとえ普及品であっても特許発明の技術思想の中核に関わるものは、間接侵害の適用対象とすることが妥当、と論じ、条文の規定ぶりの見直しを含めた議論の必要性についても言及している点は、非常に興味深い。
- (6) 特許庁総務部総務課 制度改正審議室編「平成14年改正 産業財産権法の解説」(発明協会, 2002年)31頁
- (7) 知財協ソフトウェア委員会「改正特許法下における発明の実施行為という観点での留意点」知財管理53巻4号(2003年)552頁
- (8) 前掲注(7)553頁

(原稿受領 2006.3.10)