

ソフトウェアの侵害認定について

知的財産管理技能士 繁田 弘之

要 約

ソフトウェアは、言語仕様により定められた言語で構成されたものの組み合わせであるため、電気系や機械系などの他の分野に比べ容易に類似のものが想到できる可能性があるのではないだろうか。直接侵害は、発明特定事項を全て含まなければ直接侵害に該当しない⁽¹⁾。また、ソフトウェア特許は機能でクレームを記載されている場合が多い。前回筆者は機能クレームについての考察を行った（パテント2014, vol.67, No.1, 「ソフトウェアの機能クレームについて」）。これらを考慮してソフトウェア特許の侵害認定について、直接侵害・間接侵害さらに不完全利用やソフトウェアの営業秘密性について考察を行った。

目次

1. 直接侵害について
2. ソフトウェア特許の同一性について
3. 間接侵害について
 3. 1 特許法 101 条の「のみ」について
 3. 2 特許法 101 条の「不可欠なもの」について
 3. 3 ソフトウェア特許における 101 条の解釈について
 3. 4 ソフトウェア特許における 101 条の境界について
4. ソフトウェア特許の不可欠なもの非本質的部分について
 4. 1 不可欠なもの課題の明確化
5. ソフトウェアの均等論に関して
 5. 1 技術思想同一説
 5. 2 言語仕様のバージョンアップの場合について
6. 利用について
7. ソフトウェアのリバースエンジニアと営業秘密について
8. 複数主体について
9. 諸外国について
10. まとめ

質的な部分を改変して利用した場合に著作人格権でもある同一性保持権（著作権法 20 条）も考えられるが、ソフトウェアの場合には、その後のメンテナンスを考慮した場合には、本質的部分を改変して利用というより、本質的部分を変えるならば、本質的部分のアイデアを参考にソフトウェアを再構築するケースの方が現実的なのではないかと。尚、非本質的部分にのみ改変を行い利用する場合には、翻案権（著作権法 27 条）が行使できる可能性があると考えられる。この場合は、アイデア目的での複製でなくなるため複製権の侵害の可能性もあるかと思われる。ただし、権利者側の立証は難しいと解されている。また、アイデア目的でフェアユースして、アイデアを実施しても著作権法では権利行使できない。

1. 直接侵害について

ソフトウェアは、機能単位・モジュール単位での切り分けも容易にできる。機能クレームは、権利範囲が広がる可能性があるため、発明の範囲は、侵害訴訟などでは、実施例とその実施例から当業者が容易に想到できる範囲がクレームの範囲と解釈がなされる場合がある⁽²⁾。その場合は、実施例内には、発明の非本質的部分も含まれるため特許法における直接侵害に該当する可能性が低くなるのではないかと。

一方、著作権法におけるソフトウェアの直接侵害については、まず考えられるのはデッドコピーによる複製権（著作権法 21 条）の侵害が考えられる。また、本

2. ソフトウェア特許の同一性について

ソフトウェア関連発明はクレームを機能で記載した機能クレームが多く存在するが、クレーム部の同一性の判断については、機能が同一ならば同一という捉え方もあるかと思われる。私見であるが、侵害訴訟での権利範囲の解釈として判例は実施例及び実施例から当業者が容易に想到できる範囲と解されているが、特許はアイデアを保護するため、機能クレームで記載された場合は、詳細な説明に記載された原理が同一ならば実質的に同一ではないかと思われる。この場合は、クレームに機能が記載されていて、その機能が同一（クレームの記載が同一）だからと言ってソフトウェアの

同一とはならない可能性がある点に注意が必要ではないかと思われる。

3. 間接侵害について

3.1 特許法 101 条の「のみ」について

ソフトウェアのモジュールレベルのものは、汎用性があると考えられるため、特許法 101 条 1 号、4 号の「のみ」に該当する可能性は低いのではないかと考えられる。

3.2 特許法 101 条の「不可欠なもの」について

特 101 条 2 号、5 号の「課題の解決に不可欠なもの」には、判旨より物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料等も含まれるが、一方で発明の構成要素（発明特定事項）であっても、その発明の課題解決とは無関係に従来から必要とされていたものは含まれない⁽³⁾。すなわち、「課題の解決に不可欠なもの」とは、それをを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等である。ただし、この「不可欠なもの」については、主観的要件があるため、間接侵害に該当となるには、権利者側はこれについて立証する必要がある、これが特許法 101 条 2 号、5 号の間接侵害に該当する場合が少なくなる要因の一つではないかと思われる。

3.3 ソフトウェア特許における 101 条の解釈について

私見ではあるが、ソフトウェアは特許法 101 条の「のみ」や「不可欠なもの」については柔軟に解釈されるべきではないかと思われる。なぜならソフトウェアは、言語仕様により定められた言語で構成されたものの組み合わせであるため、容易に類似のものが創作され得るため厳格に判断するのは権利者に酷と思われる。

さらにモジュールをまとめたものとした場合（オブジェクト等）や複雑化したものに関しては、高度な機能レベルとなるが、使い道としては適応対象が特定され「のみ」や「不可欠なもの」に該当する可能性も出てくるのではないかと思われる⁽⁴⁾。

そのため、先に記した「のみ」には、境界線が必要ではないかとも思われる。電機・機械系の特許では、未完成品になってしまうケースでも、ソフトウェア分野では、機能単位・モジュール単位での切り分けも容易にできるため、モジュールをある程度まとめたものとした場合の「のみ」の該当性も存在する可能性があるのではないか。特許法 101 条 1 号、4 号の「のみ」には、主観的

要件もないため、境界線の必要性について考察を行った。

3.4 ソフトウェア特許における 101 条の境界について

ここでは「のみ」や「不可欠なもの」の境界について考察を試みる。ソフトウェアは、組み合わせの自由度がハードウェア系と比較して高いため、組み合わせたものがユニットとして「のみ」や「不可欠なもの」に該当する可能性はあるかと考える。仮に「のみ」の境界が広まると権利者に有利だが、当業者には主観的要件が要求されず間接侵害となる可能性が高くなるのではないかと思われる。この場合の主観的要件が要求されないことは、当業者には酷とは思われるが、例えば、この間接侵害が直接侵害に近似となった究極の場合は、通常直接侵害と考える。また、「不可欠なもの」の境界が広まった場合は、主観的要件が要求されるが、先ほどと同様にこの間接侵害が直接侵害に近似となった究極の場合は、主観的要件はどのようになるのだろうか。

極論ではあるが、「のみ」が発明構成要件の重要度の低い一部を除いたものの場合（ソフトウェア分野の場合はこの部分でも切り分けが可能な場合が存在すると考えられる）は、不完全利用と同視することができる場合がありえるのではないかと思われる。この場合先に記したように特許法 101 条 1 号、4 号の「のみ」には、主観的要件はないため、間接侵害が成立する可能性があるのではないかと思われる。例えばクレームの構成要件が A と B と C である場合に、A と B と C' ($C=C'+C''$) の実施は直接侵害に該当しない可能性があるが、この場合の A と B と C' が「のみ」や「不可欠なもの」となる可能性があるのではないだろうか。

ソフトウェアは初めに述べたように、機能クレームが多いため実施例及び実施例から当業者が想到できる範囲には、非本質的な部分が含まれる可能性があるため、直接侵害に該当する可能性が低くなるならば、「のみ」や「不可欠なもの」の境界は間接侵害の趣旨（侵害形式が技術的範囲には属しないけれども、これをそのまま放置しておく、特許権の保護が全うされないような場合を考慮して、特許権の保護の万全を期するという趣旨から設けられた⁽⁵⁾）からして柔軟な解釈で良いのではないかと思われる。

4. ソフトウェア特許の不可欠なもの非本質的部分について

特許法 101 条 2 号、5 号の「不可欠なもの」につい

て、発明の本質的部分と捉えた場合は「不可欠なもの」についての非本質的部分は存在しないのだろうか。そうであるならば、「不可欠なもの」として間接侵害が成立するためには、同一のものだけが対象となるのだろうか。先に記したように「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具であるならばそれには、ある程度の非本質的部分は存在する可能性がある。非本質的部分が入らなければ「部品」、「道具」が成立せず中途半端なものになる可能性があるのではないだろうか。

4. 1 不可欠なものとの課題の明確化

当業者は間接侵害に対してやや認識が薄いという見解がある⁽⁶⁾。特許法 101 条の「不可欠なもの」は特許発明に使用されることを知っていればよい。しかし、当業者は特許情報を参考に開発を進めた場合「不可欠なもの」は間接侵害に該当する可能性があるならば回避を検討すると思われる。

そうするとこの場合は、「不可欠なもの」の認識が公報を読んだだけで可能かが問題となるのではないかと。ソフトウェア分野の公報は非常に読み難いという話をよく耳にする。まして当該「不可欠なもの」は必ずクレームに明確に記載されているという訳でもなく、分かり難い明細書を詳しく読まなければならない可能性がある。また、先に述べたように当該「不可欠なもの」は、それを用いることにより初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等である。ということは、「発明の解決しようとする課題」が明確なものでなければ、「不可欠なもの」という認識無く間接侵害に該当してしまう可能性があり、当業者に酷となるのではないだろうか。当業者に「不可欠なもの」の課題の明確化をしなければならないのではないかとと思われる。最近明細書の「課題」の記載の重要性についての論文を拝見した⁽⁷⁾。上記から、開発において間接侵害までチェックしていない可能性もあり、現実的には当業者が間接侵害を把握するのは難しい状況ではないかと思われる。

5. ソフトウェアの均等論に関して

上記のようにソフトウェア関連発明は、機能クレームで記載される場合も多い。機能クレームに関して均等論の適用については、賛否ある⁽⁸⁾。筆者は実施例とその実施例から当業者が容易に想到できる範囲がク

レームの範囲と解釈がなされる場合があり、具体的実施例にはその部分に非本質的部分が存在すると考えられるため、その場合は、実施例とその実施例から当業者が容易に想到できる範囲に対して均等論が適用されるのではないかと考える。

5. 1 技術思想同一説

技術思想同一説とは、置換された部分を含む対象製品等が全体として特許発明の技術的思想の範囲にあることをいうと解する。そして多くの裁判例は技術思想同一説で述べている⁽⁹⁾。置換がなされた結果対象製品が特許発明の技術思想と別個のものとして評価されるようになったか否かを問うのが均等論の第一要件として通説になっている⁽¹⁰⁾。

5. 2 言語仕様のバージョンアップの場合について

このケースの場合は、本質的部分も言語仕様の関係で本質的部分自体の機能が変化する可能性があると考えられる。ただし、この場合の本質的部分の機能に変化が生じたとしても発明者の発明ではない。発明者のなした発明の原理は変わらない。この場合は、ボールスプライン事件⁽¹¹⁾の均等論では対応できず、先に示した技術思想同一説で説明できるのではないだろうか。

6. 利用について

利用とは、自己の特許発明を実施すると他人の特許発明などをそっくり実施するが、その逆は成立しないことをいう。利用は特許法でも著作権法でも該当する可能性が存在する。機能クレームで実施例に限定されたら「利用」の可能性が低いのではないかと。なぜなら実施例には非本質的部分の構成も含まれると思われるため。そこでクレームを本質的部分の構成としたら「利用」により直接侵害に該当させることができる可能性があるのではないだろうか。クレームを本質的部分の構成としたら不完全利用にも対応することができる可能性（ここで言う可能性は不完全利用を防ぐ可能性）もあるのではないかとと思われる。また、ソフトウェアに関しては、冒頭にも述べたようにソフトウェアは類似のものが容易に作成される可能性があるため「利用」はそのままでもやや幅があっても良いのではないだろうか。容易想到なものも権利範囲に含まれることから容易想到なものも利用もありえると考えても良いのではないかとと思われる。

7. ソフトウェアのリバースエンジニアと営業秘密について

製品として購入した物からその製品に用いられている技術を参考にする行為は、リバースエンジニアとして侵害ではない扱いとなっている。ソフトウェアの場合は、製品内の ROM 内にソフトウェアが存在する (RAM 上にソフトウェアが DLL されるケースも当然ある)。この場合に製品に用いられている技術を参考にするためにこのソフトウェアをモニター等に表示または媒体に保存する行為は、著作権法上アイデアを参照する目的ならばフェアユースとなり著作権侵害には該当しないと解されている。ここで考えたいのは、ソフトウェアは不正競争防止法上の営業秘密としているものもある。しかし、製品内に組み込まれたソフトウェアが営業秘密となりえるかが疑問である。製造課程でしか使われないソフトウェアのような外部に出ることのないものならばともかく、製品として内部に実装して販売した場合には、他人の所有物となった物に管理は及ばないと考えて、営業秘密の要件の一つである「管理要件」が満たされず営業秘密とはならないのではないかと思われる。

8. 複数主体について

各構成を各別の者が実施を行ったが、システム全体管理者に対して差し止めを認めた⁽¹²⁾。

また、枢要な部分の実施者が一部を手足として他者に実施させても、枢要な部分の実施者に対して差し止めを認めた⁽¹³⁾。

9. 諸外国について

米国では、機能クレームに対して均等論に基づく侵害を認めた判決がある。米国法上は、(a) イ号が、明細書に開示された物と機能が同一とはいえないが、実質的に同一といえる場合、(b) 出願時には、存在していない技術に基づく置換の場合、の2種類の均等論が認められている。侵害の判断時は、ヒルトン・デービス CAFC 大法廷判決にて侵害時とされている⁽¹⁴⁾。

ドイツにおいては、クレーム文言の侵害 (同一性侵害) と均等領域にある対象製品の侵害の2つに截然と区別する。侵害の判断時は、フォルシュタイン判決から出願時とされている⁽¹⁵⁾。

10. まとめ

- (1) 「のみ」や「不可欠なもの」の境界について考察を試みた。境界は無いとする考えかた方は現実的ではないかもしれないが、ソフトウェア分野では、間接侵害の趣旨からすれば境界を厳格に定めないほうが良いのではないだろうか。
- (2) 「不可欠なもの」の非本質的部分の可能性についての考察を行ったが、ソフトウェア分野の場合は、非本質的部分が含まれる可能性もあり、その非本質的部分が異なることにより間接侵害の非該当となるような扱いは無いことが望ましい。
- (3) 当業者への間接侵害を周知することと、課題の明確化により間接侵害回避の環境整備が必要ではないだろうか。
- (4) 不完全利用の防止対策としてソフトウェア分野ではクレームを機能ではなく、本質的部分の構造とすることにより不完全利用を防止する対策と考える。
- (5) 製品に組み込まれたソフトウェアの営業秘密性については、もはや他人の所有物には管理が及ばないとして営業秘密とはなりえないと考える。

[注]

- (1) 負荷装置事件 東京地判平 10.10.07 判時 1657 号 122 頁
- (2) 磁気媒体リーダ事件 東京地判平 10.12.22 判時 1674 号 152 頁
- (3) プリント基板メッキ用治具事件 東京地判平成 16 年 4 月 23 日判例時報 1892 号 89 頁
- (4) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂『特許法概説 (第 13 版)』(有斐閣, 1998 年) pp461-462 網自体普通のものであってもその網が自動車内にその長さ・幅・形状が特定されて自動車内の安全装置以外に使用されることが無いような物である場合は「のみ」に該当すると解すべき
- (5) 中山信弘「注解特・上」(青林書院, 2000 年) p995
- (6) 大阪市大「創造都市研究」第 4 巻第 1 号 (通巻 5 号) 2008 「一太郎判決からみえてくる特許法の問題点とソフトウェアモジュール設計の考察」高野洋一執筆 p105
- (7) パテント 2012, vol.65, No.11, 「明細書における発明の課題の記載」, 小林茂執筆
- (8) 「機能的クレームに関する判例の変遷と実務」2002.10.20 遠山勉執筆 http://www.ne.jp/asahi/patent/toyama/jitsumo/function_claim.htm (2014.3.20)
- (9) パテント 2006, Vol.59, No.5 「日米における均等論の比較研究」園部武雄執筆 p75
- (10) 大淵哲也・塚原朋一・熊倉禎男・三村量一・富岡英次 編 特許訴訟上巻民事法研究会 2012 年 p256
- (11) ボールスブライン事件最高裁平成 10 年 2 月 24 日
- (12) 東京地裁 H19.12.14 LEX / DB28140194
- (13) 東京地裁 H13.9.20 判時 1746.112
- (14) 特許クレーム解釈に関する調査研究 (II) 知財研紀要 2003 p47
- (15) 前掲 16-p48

(原稿受領 2014. 4. 4)