

大阪市大『創造都市研究』第4巻第1号（通巻5号） 2008年6月

■ 査読論文 ■

95頁～108頁

## 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（大阪市立大学大学院・創造都市研究科・博士(後期)課程）

The Problem of the Patent Law which is Visible from the 'Ichitaro' Judgment and the Considerations on the Software Module Design

Yoichi TAKANO (Doctoral Course of Creative Cities, Graduate School for Creative Cities, Osaka City University)

### 【目次】

- I. はじめに
- II. 特許権侵害と一太郎判決の関係
- III. Web2.0時代のソフトウェア開発
- IV. ソフトウェアモジュール設計方法の法的問題点とその法的回避方法の提案
- V. ソフトウェア開発者ができる特許権侵害の回避方法の提案
- VI. おわりに

### 【要旨】

善意であってもソフトウェアのモジュールをインターネットのサイトへ提供することは特許権侵害になる可能性がある。これは法律の目指す安定志向とインターネットやソフトウェアの流通という技術革新の両者の摩擦によって生じる問題と考える。そのため、特許法の抱える問題点について一太郎判決を踏まえ、特許法的側面とソフトウェアモジュール設計方法の側面の両方で回避方法を考察する。

### 【キーワード】

特許法、間接侵害、一太郎判決、ソフトウェア

### 【Abstract】

It may be a good will for a patent right infringement to offer a module of the software to the site of the Internet. I think about this as a problem to be produced by the friction between the stable intention of law and the innovation induced by the circulation of the software and Internet. Therefore I consider a workaround with both side of the Patent Law and the software module design method based on Ichitaro judgment about the problems involved in the Patent Law.

### 【Keywords】

Patent law, Indirect Infringement, the Ichitaro Judgment, Software

## I. はじめに

あらゆる世代や場所にインターネットが普及した昨今では、誰でも特別な技術や設備や法的な阻害要因なく自ら作成したソフトウェアやそのモジュールをインターネットサイトに提供することができる。特にソフトウェアやそのモジュールに関する技術が内在する発明の創作課程においては、薬学の臨床実験やプラント設備の技術のように大規模な実験設備や時間やコストやヒトは不要である。またソフトウェアを作成する開発環境さえも最近ではEclipseのように、オープンソースで商業用製品に匹敵するくらいの充実したものがある。そして作成されたプログラムをプログラムやそのモジュールをインターネットのサイトへ提供することによって、インターネットを利用する世界のあらゆる人々は自由に利用できることになった。ところがオープンソースであっても、善意の用途であっても結果的にこのようにサイトへ提供する行為が特許権侵害に該当する可能性はある。

ここで、オープンソースを提供する者には企業による場合、作成目的が企業に属さずボランティア的に行う場合と大きく2つに分かれると考える。どちらもイノベーションの担い手にはなるには間違いはないが、特にソフトウェアの作成容易性から後者にあたって考察する。前者で行う場合には、得てして組織として行う場合が多く、事前に特許の市場調査も通常は行われる。しかし後者の場合は前者と比較すると調査も行われない。しかし後者であっても、ソフトウェアを作成する場合には他の技術と比べ大型施設等を要しないで作成でき、インターネットの普及からソフトウェアも多種多様な分野で流通性でき、イノベーションの担い手になるからである。

また、プログラムそのものとしては平成14年改正によって初めて保護されるようになった。懸かる改正によって権利者の保護は拡大する一方、作成目的が企業に属さずボランティア的に行う場合には権利侵害となる可能性が高くなる。産業財産権法である以上、時代とそれに追従する技術によって改正は行われる。しかし法目的1条の趣旨に鑑みて、適切に改正、判断される必要はあるが、後者のようなイノベーションの担い手の根を摘むようなことはあってはならない。そこで、本論文では何故このようなことが起きるのか、その問題点を指摘しそしてその回避方法について考察する。特に、特許権侵害でも平成14年改正で導入された新たな間接侵害を対象に考察する。そして、法的側面としての改善事項、ソフトウェアモジュール作成方法の2つの方法で回避方法を考える。即ち、特許権侵害と一太郎判決の関係を整理した上で、第三章ではWeb 2.0時代のソフトウェア開発事情について考察した上で、法的問題点の指摘と回避方法、ソフトウェアモジュールの設計方法の問題点とその回避方法について指摘する。

## II. 特許権侵害

### 2.1 直接侵害と間接侵害について

特許権侵害となるためには、いかなる特許権侵害を対象とするのか整理する必要がある。基本的な侵害態様である直接侵害の特許権侵害の定義は、権限なき第三者が業として特許発明を実施(特許法2条3項)することである。そして、特許発明には範囲があり技術的範囲(特許法70条)とし、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて定められている。特許請求の範囲は発明特定事項を全て記載しなければならない(特許法36条5項)。従って、第3者の実施が侵害といえるためには、技術的範囲に属すること、即ち発明特定事項を全て充足することが必要である。基本的な侵害は直接侵害であり、これについて不当に拡張をすることは如何なる理由があってもゆるされない。そしてこれは技術内容がソフトウェアであっても同様である。

本研究においては直接侵害ではなく間接侵害、特に平成14年改正で導入された特に101条2号を対象とする。何故なら、最近の改正であり、解釈の幅が大きく考察すべき事項が多い。そして解釈するには判例が用

いられるからである。また1号の「のみ」の解釈では、ソフトウェアのモジュールの用途に馴染まない。而して、判例及びソフトウェアのモジュール性を勘案し、2号について考察する。

図1のように直接侵害と間接侵害は非常に類似しており、間接侵害には大きく2つの類型に分かれる。

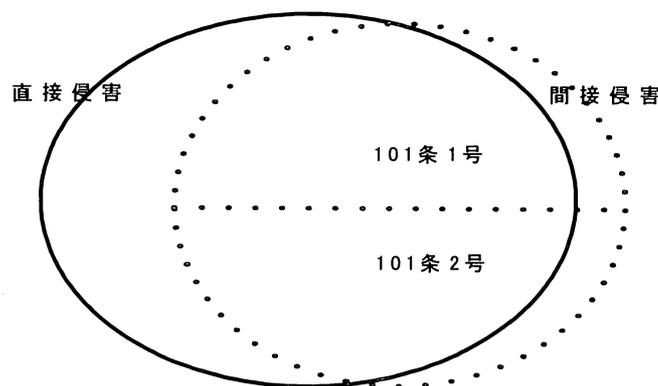


図1 直接侵害と間接侵害の関係

## 2.2 インターネットサイトへ提供する行為は侵害になるのか

個人的な実施と思いながらもインターネットへのサイトへプログラムのモジュールを提供する行為は、法的に個人的な実施となりえるのか。個人的な実施であれば、侵害の対象とはならないからである。まず「実施」それ自体については、インターネットへのプログラムのモジュールの提供は、特許法2条3項括弧書から「電気通信回線を通じた譲渡」にあたる。「譲渡」は有償、無償は問わない。従って2条3項の「実施」に該当する。

次に特許法68条を検討する。特許法68条には「業として」の実施が侵害となることを規定しているからである。それでは対価をもらわず個人的に作成したプログラムやそのモジュールの提供であれば「業として」を満たさないか。インターネットは公衆に利用可能であり、頒布性もある。よって不特定多数が利用できる環境になってしまい、個人的な利用を超えていると考えられる。即ち、業としての実施に該当すると考えられる。また個人的な用途として争われた事例で、他の法域であるが、著作権のストレージの判例から推定すれば否認するのは困難であると考えられる<sup>[1]</sup>。

## 2.3 間接侵害について

直接侵害を構成しない場合であっても、蓋然性の強い予備的行為を排除し、特許権の効力の実効あらしめるために、間接侵害の規定が設けられている(101条1条及び3号)。ところが、平成14年以前は、間接侵害の101条1号及び3号の場合、「のみ」という専用品の要件を厳しく解釈することで間接侵害が認められないという問題があった。

またソフトウェアの開発では開発効率を考慮して、手分けしてモジュール単位で開発を進めていき、そのモジュールには汎用性を持たせることにしていることが多い。特に大規模の汎用ソフトウェア開発の場合にはモジュールに汎用性を持たせている。従って、ソフトウェアが完成し、そのソフトウェアの技術的思想として特許があっても、結局のところ「のみ」という専用品の要件を満たさない。従って、ソフトウェア関連発明では間接侵害の規定の適用が受けることができないという問題があった。そこで、プロパテント政策の一環として、特許権の保護をより強靱なものとし、平成14年に間接侵害の拡充規定として101条2号及び4号が設けられた<sup>[2]</sup>。

しかしながら、このように規定することで、オープンソースのモジュールであっても特許権侵害に該当する可能性が出てくることになってきた。

## 2.4 間接侵害の従来指摘

間接侵害の問題点の指摘としては、従来は一眼レフカメラ事件<sup>[3]</sup>や製パン器事件<sup>[4]</sup>を題材に101条1号の判例を基礎に101条2号について解説したもの<sup>[5]</sup>がある。しかしながら、改正以前の「のみ」の要件の解釈の考察である。

さらに、コンピュータプログラムの法的保護とイノベーションの促進に関する研究<sup>[6]</sup>や一太郎事件の分析<sup>[7]</sup>があるが、ソフトウェアのモジュールとして問題点を指摘していない。

また、最近のオープンソースソフトウェアのモジュール開発事情を踏まえて、特許権侵害の回避方法の判断はされていない。Linuxに代表されるようにオープンソースソフトウェアは多岐にわたり、社会のシステムの基盤に組み入れられる一方、その開発形態も企業が作成するようなソフトウェアとは異なる面がある。オープンソースソフトウェアがもたらすイノベーションを尊重するため、オープンソースソフトウェア開発形態を踏まえ、法律的な問題点とソフトウェア開発の両側面から同時についての指摘は無い。

## 2.5 間接侵害(101条2号)の要件

間接侵害の要件とその解釈について考察する。101条2号の条文上、「特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般的に流通しているものを除く。)であってその発明による課題解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられていることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申し出をする行為」と規定されている。分節すれば、101条2号の要件は対象物について2つ、主観的要件について3つの要件がある。

### (1) 対象物

#### ①「発明により課題解決に不可欠なもの」

従来の間接侵害101条1号の「のみ」という専用品の要件をはずした場合に、特許権の効力の不当な拡張にならないように設けられた趣旨である<sup>[8]</sup>。

#### ②「日本国内において広く一般に流通しているものを除く」

取引の安全性確保の観点から、規格品、普及品を除く趣旨である。なお権利の効力が及ぶのは属地主義により、日本国内に限られる。即ち日本国内の流通を意図する。ところがソフトウェアの開発では、インターネットが普及している今日、他の技術特有の有体物に比べて、ソフトウェア開発者は容易にソフトウェアを普及することが可能となる。例えばオープンソースで利用されるPHPのモジュールである「PEAR」“PHP Extension and Application Repository”は日本のみならず、世界的に流通している。そして、PEAR標準コーディング規約(PEAR Coding Standards: PCS)により、複数の開発者による共同開発が容易になり、ソフトウェアの開発は品質および移植性の向上、統一感のモジュールの提供に役立つようになってきている<sup>[9]</sup>。このように世界的にモジュールを流通させ、共同開発によりモジュールを作成し、ソフトウェアの質を高めることはオープンソースの世界では一般的に行われている。

### (2) 主観的要件

#### ①「その物がその発明の実施に用いられていること」

これは侵害者自らが生産するモジュールが、他者により発明の実施に用いられていることを認識しているという要件である。

#### ②「その発明が特許発明であること」

これは特許を受けている発明であること(特許法2条2項)である。

#### ③「知りながら」

これは上述の①及び②を実際に知っているという要件である。

以上の5つの要件を満たせば101条2号に該当することになる。平成14年改正において、上記のような条文とその要件の規定は成立したものの実際の訴訟で争われることは一太郎判決まではなかった。

## 2.6 「一太郎」判決からの要件解釈

特許法101条2号の「特許侵害とみなす」行為の要件は、上述の5つの要件である。しかし条文は10年、20年先の将来発生しうる侵害に対応できるため解釈によって解決できる余地を残す必要がある。そのため条文設立時に立法趣旨は明確であっても、条文自体はかなり漠然と規定され、趣旨や条文だけで判断できることが少ない。但し、裁判で争った事実と裁判所の判決文が一事不再理（特許法第167条）のような拘束力を持つようになる。無駄な争いをなくすこと、即ち訴訟経済を考えて規定されている。従って、当事者の主張に加え、過去の判決を吟味して判断されることになる。

例えばボールスプライン事件で判断された均等論がある<sup>[10]</sup>。直接侵害の場合であるが、発明特定事項の一部が異なっても、均等侵害となる場合の規定である<sup>[11]</sup>。このように判決後、これらの要件は実務（実際の訴訟）でも利用されている。

では、101条2号については条文の要件は規定されていたか、特に重要な判例は平成17年までなかった。そして判例が少ないことは、結局条文の文言の意図するところが見えにくくなってしまいう問題点がある。ところが、知財高裁において平成17年に101条2号の間接侵害の判断を示した<sup>[12]</sup>。いわゆる「一太郎」判決である。特に本論文では争点2（間接侵害の成否）が重要で、その解釈からソフトウェアモジュールの問題点について指摘する。

### 2.6.1 一太郎判決の概要

一太郎判決は、株式会社ジャストシステム製品の「一太郎」「花子」に、松下電器産業株式会社が保有する特許権が抵触するとして両ソフトの製造販売差し止めなどを求めた事件である。訴訟では、両ソフトに搭載された「バルーンヘルプ」機能が、松下のワープロ用技術の特許を侵害しているかどうか争われた。ここでバルーンヘルプ機能、ヘルプボタンをクリックした後、別のボタンをクリックすれば、そのボタンの機能説明文が表示されるというものである。例えば、ヘルプボタンクリック後に「印刷」ボタンをクリックすれば、「画面上の文書を印刷します」などと表示される仕組みである。

この訴訟においては、特にソフトウェアの技術に関する特許訴訟であって、さらに平成14年の間接侵害である101条2号の要件や権利行使の制限（特許法104条の3）、特許の無効性、時機に遅れた攻撃に対する防御方法が争われた。本訴訟においては特に101条2号の解について注目する。

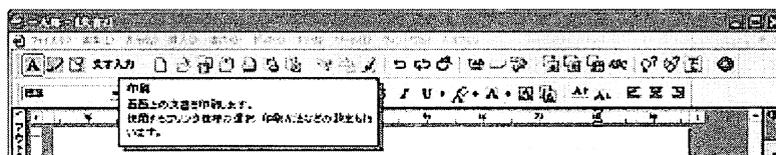


図2 一太郎に実装するバルーンヘルプ機能

### 2.6.2 一太郎判決で問題となった特許内容（特許第2803236号）と侵害品の関係

一太郎判決ではどのようにして間接侵害101条2号について判断されたか検討する。まずは松下電器産業株式会社の保有する特許権における特許請求の範囲は以下の通りである。特に訴訟では請求項1が問題となったので、請求項1のみを記載する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】

アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指

定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有することを特徴とする情報処理装置。

請求項1の文言の解釈としてアイコンがバルーンヘルプのどの部分に該当するのかという実際には構成要件の当てはめの問題はある。しかし、実際の構成要件の当てはめは事案ごとに異なるので、特許請求の範囲と間接侵害の関係が重要になる。その観点から検討すると、請求項1の最後の文言は「情報処理装置」である。情報処理装置は有体物であって、実際に手で触れるような形として存在する物である。ところが、ジャストシステム製品の一郎や花子の製品はプログラムであって無体物である。CDに収められているから、実際に手で触れるような形として存在するのではなく、パソコンのCPU等の制御を介してCDに収められている製品のプログラムの機能を発揮するという物である。このような物を無体物という。有体物と無体物では概念がそもそも異なり、請求項1の内容では一郎の製品を侵害とはできない。

ここで、情報処理装置より上の構成要件について検討する。一郎の製品は、ヘルプボタンをクリックした後、別のボタンをクリックすれば、そのボタンの機能説明文が表示されるというものであるため、まず「ヘルプボタンをクリックした」というところはアイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコンに該当する。さらに、「所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段」は別のボタン部分であり、「前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段」は、ヘルプボタンをクリックした後に、別のボタンをクリックすれば、そのボタンの機能説明文が表示されるという機能そのものである。そうすると情報処理装置より上の構成要件については充足することになる。従って、間接侵害になる可能性が極めて高くなる。

一般には、情報処理装置にはプログラムが実装されている。またプログラムの多くにはモジュール単位で分解することが可能である。そうすると、情報処理装置という情報処理を行うための特許にはプログラムが間接侵害に該当する可能性があり、プログラムの特許にはプログラムのモジュールが間接侵害に該当する可能性がある。プログラムやそのモジュールは現在もこれからもソフトウェア産業等にとって必須であるため、いかなる場合には直接侵害から間接侵害の要件を満たしてしまうのが、非常に重要になる。そして間接侵害101条2号の5つの要件が、今回の判例によって解釈がなされた。

### 2.6.3 「発明により課題解決に不可欠なもの」について

判決文では「本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載によれば、本件第1、第2の発明は、「(従来の)方法では、キーワードを忘れてしまった時や、知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という課題(本件公報3欄10行目ないし13行目)を、「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と、前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と、前記指定手段による、第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて、前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有する構成とした」(同欄14行目ないし23行目)ことにより解決したものであるが、「控訴人製品をインストールしたパソコン」においては、前記のような構成は控訴人製品をインストールすることによって初めて実現されるのであるから、控訴人製品は、本件第1、第2発明による課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。」と判断した。

即ち、Windowsの基本的機能であって、一般に公開され、普及しているAPI関数を利用しても、特許製品へ「インストールすることによってはじめて実現」されるのであれば、課題解決に不可欠なものに該当するということになる。思うに、例えばオープンソースソフトウェアの分野でも危険性を指摘すれば、古くからあるPHPのモジュール(PEAR)等であっても、インストールすることによって始めて特許製品が

完成するのであれば「課題解決に不可欠なもの」に該当すると考えられる。

明細書記載の【発明の詳細な説明】と【発明が解決しようとする課題】を十分勘案することが必要になると考える。言い換えれば課題解決しないような発明を完成すれば間接侵害にかかる要件に該当しなくなる。ここで課題解決の課題について検討すると、特許になるためには従来技術が必要で、その従来技術の抱える問題点を解決する手段が発明になる。そしてその発明が、他の技術に比べてその技術に属する分野のエキスパートから容易に思いつかないような、非容易想到性を満たせば進歩性を有することになり、その他の一般的な登録要件を具備することによって特許になる。とするならば、ソフトウェアを作成するにも、その目的や課題を解決する必要があるが全ての課題ではなく、今までにない斬新な手法を行うと特許性を有する可能性があるし、他の特許と抵触する可能性が出てくる。

#### 2.6.4 「日本国内において広く一般に流通しているものを除く」について

また、さらに流通可能性についての要件についても判断された。即ち、判例では「API関数とは、一般に、アプリケーションソフトから基本ソフト、すなわちオペレーティング・システム（OS）の機能呼び出すためのもの（Application Program Interface）をいうことは、当裁判所に顕著であるところ、仮に、控訴人の主張するように、控訴人製品に含まれているAPI関数がソフトウェア開発のために広く公開されているものであるとしても、そのことから直ちに、控訴人製品自体が特許法101条2号所定の間接侵害の対象から除外されている「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当することになるわけではないことも明らかである。従って、控訴人の前記主張も採用することができない。」と判断された。

この判断の通り、結局のところインターネットでソフトウェアの質を向上するために普及し、共同開発のためにつくられているモジュールであってもこの要件になってしまう可能性が高い。即ちインターネットにより世界的に普及していても、係る要件の対抗手段には成り難いと予想される。よってこの要件を満たさないことによってソフトウェア関連の特許やソフトウェアが間接侵害にならないということは一概に困難といえる。

#### 2.6.5 主観的要件について

請求する民事訴訟によって何時の時点で知っているのかが問題となるが、いずれにしても侵害の時点で「知っていること」が要件となる。従って訴状等により知ってしまえば、要件を満たすことになる。特許法における主観的要件は著作権法と比べるとそれ程重要ではない。何故なら特許法によって保護される特許権は絶対的独占権であって、著作権法によって保護される著作権は相対的独占権だからである。即ち著作権法は他人の権利に依拠しなければ権利は発生し、独占性を相対的に有することになる。ここで依拠するためには他人の権利を知る必要がある。一方特許法によって保護される特許権は依拠については関係なく、先願主義のもと、最初に出願しなければ保護されない。また権利発生後には特許公報が発行される。特許法103条のように過失の推定規定があるのは、特許の技術を扱う分野に属する当業者にとって自分の属する分野の特許公報の閲覧義務を貸したものである。間接侵害であっても、保護されているのは特許権であり、基本的な権利の方針には変わらない。よって主観的要件は本論文においては重要ではない。

#### 2.6.6 判例からみえてくる要件の重要性

上述のように一太郎事件を勘案すると、平成14年に導入された間接侵害の拡充規定の要件で、もっとも重要視、即ちソフトウェアやソフトウェアモジュールを作成するにあたり注目される要件は「発明による課題解決に不可欠なもの」がである。しかし、この課題解決に不可欠なもの解釈としては、発明が解決しようとしている課題とは無関係に従来から必要とされていたものはこれに当たらない<sup>[13]</sup>とする説や、特許発明の実施用の機能を停止するために不相当な費用がかかる場合を除く要件であるとする説<sup>[14]</sup>がある。諸説は色々があるが結局のところ、一律に判断できるものではなく、最終的には事案ごとに個別具体的に判断する

必要があると考える。

また、この判例のクレームは装置の発明であり、イ号はソフトウェアである。即ちソフトウェアが情報処理装置の間接侵害になった。従って、ソフトウェアの特許についても上記要件を満たせばソフトウェアのモジュールについて、間接侵害となりうる。この場合も結局「発明による課題解決に不可欠なもの」が重要な要件であることには間違いないと考える。上述した通りオープンソースソフトウェアはソフトウェア技術のイノベーションの担い手になっており、これまでも阻害要因になってしまうのではないかという危険がある。

なお技術的範囲を構成する発明特定事項と実施行為との関係は発明特定事項の一致不一致を行う従来の手法と殆ど異なることはなかった。結局、リパーゼ判例<sup>[15]</sup>があるように、特許権は技術的範囲を超えてはならないと考える。

### Ⅲ. Web 2.0時代のソフトウェア開発

#### 3.1 昨今のソフトウェア開発

従来一般的なWebコンテンツ提供形態ではWebサーバを管理する者又はそれに準ずる者が閲覧ユーザーのためにコンテンツを用意し、情報を発信する形態が多かった。しかし、Web2.0時代へ突入しユーザが参加してコンテンツを提供し、ユーザ同士が独自のコミュニティを形成するようなコンテンツが多くなってきている。例えば、Wikipediaのような知識共有システムや、個人が情報を発信するブログがある。そして今後はこのように個人がコンテンツを作成し、情報を発信していくような形態が普及すると考えられる。

ユーザの中には、自ら作成したソフトウェアを無償で公開したり、大規模ソフトウェアのためにモジュールの一作成者として貢献したり、自分の作品をソフトウェアのイノベーションのために貢献する動きがある。例えば、PerlのCPANモジュールであったり、PHPのPEARモジュールである。これらの大規模なオープンソースソフトウェアはモジュール分割して開発が進められている。その参加規模は日本のみならず世界のあらゆる世代が参加し、自分のモジュールを次世代のために貢献している。そして、モジュールは広範囲に利用され、多面的にテストされ、ブラッシュアップされ、不具合が報告されてフィードバックされる。これらの報告により、さらに開発者は良いものを作成し、技術的に素晴らしいソフトウェアもモジュールが完成されて行く。

このような過程における技術の累積的進歩によって、ソフトウェアモジュールの完成度も高くなり有償ソフトウェアに十分匹敵し、それ以上の完成度のレベルになる。これらの動きは、次世代ソフトウェアのイノベーションの担い手になっている。これを特許権によって阻害することには問題があると考え。特にヨーロッパではその傾向が強い。また時折ソフトウェアの発明者に質問をすることもあるが、ソフトウェア開発には自由が必要であり、それを阻害する特許権は不要だという意見もある。

#### 3.2 オープンライセンスの動き

特許権を有している企業によってはオープンソースソフトウェア開発者に対して、イノベーションの阻害要因にならないための動きがある。例えばSun microsystems社やIBMが保有するソフトウェア関連特許について、オープンソース開発者にMozilla Public License (MPL) やCDDL (Common Development and Distribution License) 等に基づき無償で提供している。他の技術分野ではあまり考えられないことであるが、ソフトウェアのイノベーションのことをよく理解された上での対応だと思える。

しかし全ての企業や特許権がそのように対応している訳ではない。逆に言うと、殆どの企業や特許権は本来の独占排他性のある権利を有している。そのため、侵害に該当すれば民事訴訟における追及(損害賠償請求、差し止め請求)や刑事訴訟による追及(特許法196条 懲役10年以下、罰金1000万円以内)というリスクを負っている。結局、このようにいくつかの企業がオープンソフトウェア開発技術者に対して阻害要因に

ならないための対応をしていますが、その対応の絶対数が少ないために問題の解決にはならない。

そこで法整備とソフトウェア設計における問題点の指摘が必要ではないのかと考える。

## Ⅳ. ソフトウェアモジュール設計方法の法的问题点とその法的回避方法の提案

### 4.1 形式侵害と実質侵害

ソフトウェアモジュール設計方法と法的问题点はどのような関連性があるのか。まず、ソフトウェアを作成した場合に法的侵害となる場合は、特許権侵害か著作権侵害の2つである。著作権侵害は実質的にはデッドコピーしかなく、自ら善意で他のソフトウェアに依拠せず作成したものは著作権侵害には該当しない。従って、権利範囲の広く、善意とは関係のない特許権侵害が問題となる。ここで、特許権侵害になるかどうかは特許法で判断される。従って特許法について検討する。侵害に該当するためには①権限なき第3者が②業として③特許発明を実施することまたは一定の予備的行為（101条）である。

#### ①「権限なき第3者」の要件について

ソフトウェア設計者は通常は権限なき第3者にあたる。上記のオープンライセンスは抗弁事由で対抗するものであるが、結局全ての特許権者がライセンスを開放する訳ではないため、①の要件を満たしてしまう。

#### ②「業として」の要件について

業としてとは、刑事訴訟法の業務とは異なり、かなり要件が緩やかである。逆に言うと第3者としては不利である。すなわち、無償であっても、個人的家庭的な用途をこえれば結果的に「業として」になってしまう。即ち上述で説明した通り、サイトへの提供行為は個人的家庭的用途を超えてしまうため、要件を満たしてしまう。

#### ③「特許発明を実施することまたは一定の予備的行為（101条）」の要件について

間接侵害であるため、発明特定事項を全て充足することはない。従って101条が問題となる。この場合、一太郎事件の判例により「発明の課題解決に不可欠性」の要件を満たしてしまえば、侵害となる。特にソフトウェアを作る場合、法律的には2条3項の生産行為には、情報処理をするための装置の間接侵害、ソフトウェアモジュールの場合にはソフトウェア特許の侵害になる可能性がある。

上記①～③の要件を満たしてしまえば否認は困難である。従って形式侵害を満たす可能性がある。また侵害非侵害自体を争うこと自体、Web2.0時代における開発時代において、ソフトウェア開発者がそのような立証はそもそも事案に馴染まない。よって積極否認を主張することは困難である。

### 4.2 侵害回避のための抗弁事由を有すること

積極否認ができなく形式的な侵害であっても、抗弁事由が存在すれば実質侵害とはならない。従って抗弁事由を有することによって対抗できないかを検討する。まずは平成16年改正によって導入された最近の特許権の攻撃に対する防御方法として104条の3（無効理由の抗弁）を検討する。しかし、ソフトウェア開発者には馴染まないと考える。何故なら、104条の3を主張するためには権利者の有する特許権について無効理由を調査しなければならない。明らかな無効理由はなくてもよいが、客観的に証明できる無効理由を証拠として提示しなければならない。ところが、特許庁の専門の審査官が特許査定した特許を、ソフトウェア開発者が簡単に無効理由（特許法123条）の調査ができるものではない。そのためソフトウェア開発者に過度な経済的、時間的負担を負うことになる。

その他には先使用权（79条）がある。しかし実施の事業やその準備を特許出願時に客観的に証明するのはやはり困難である可能性が高い。例えば一太郎事件の特許の出願日は平成1年10月31日である。訴訟は平成17年であるとする、17年前の客観的な証拠を容易するのは困難である。

従って、権利の効力が及ばない抗弁事由（69条）で対抗するのが適切だと考えられる。

#### 4.3 特許法69条について

特許法69条は特許権の効力が及ばない範囲を規定している。

特許法69条は以下の通りである。

(特許権の効力が及ばない範囲)

第69条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

1. 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物
2. 特許出願の時から日本国内にある物
3. 2以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は2以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

条文では上記のように規定しているが、これは法目的1条に照らして効力を及ぼさない方がよいとされる技術分野である。ここで、特許法1条では「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、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」と規定している。即ち特許法の最終目的は「産業の発達」である。産業の発達は日本の国益を考えれば狭く解釈すべきでなく、広く解釈すべきである。そうするとソフトウェア産業も必ず入るはずである。而してソフトウェア産業の発達を考えたなら、オープンソースによってソフトウェア開発者がソフトウェアやそのモジュールを提供し、産業が発達している事実を鑑みれば、その行為は遮断すべきでない。とするならば69条の行為の一つに組み入れることが考えられる。

具体的には69条ではソフトウェアのモジュールについては規定していない。従ってソフトウェアのイノベーションの阻害要因にならないために法の改正が必要となる。例えば、69条第4項に「2以上のモジュールを結合することにより製造されるべきプログラムの発明において、その発明に用いるモジュールをオープンソースとして次世代の技術に貢献使用する場合には特許権の効力は及ばない。」のような条文の規定を設けることは如何であろうか。

もっとも国内法である特許法はその上位規範の法律として国際法としての条約の制約がある。例えば、TRIPS協定との調和が必要となる。また、ソフトウェア分野だけこのような取り扱いをするには問題がある。他の歴史ある先端技術において、最近出てきた最近保護されだした技術を特別扱いすることは他の技術と比較しても違和感を感じるかもしれない。

しかしながら、今後のソフトウェアのイノベーションを加速するためには、このような法的保護も必要ではないかと考える。平成13年前後の森首相時代にIT革命があったが、このように改正することでNGNとソフトウェア技術の係わり合い等を勘案するとIT革命2.0を起こすための起爆剤になるかもしれない。

#### 4.4 無償の法定通常実施権を有することによる対抗について

抗弁事由は69条のように権利の効力が及ばないと規定するだけには限られない。ソフトウェアのモジュール開発者に、無償の法定通常実施権を与えるようにすればよいのではないだろうか。通常実施権であるため、物権のように排他性はない。しかし逆に排他性がないことがソフトウェアのイノベーションの阻害要因を排除する可能性がある。開発者全員で権利群を共有するというイメージである。従って、かかる抗弁権を有することで特許権侵害追求を免れることになる。逆にソフトウェアのモジュール開発者が特許権を取得した場合には、他の開発者に対して無償の法定通常実施権を与えればよい。当然通常実施権の登録は不要しておく。

但し、一般にはソフトウェアのモジュールだけで権利取得することは少ないと思われる。権利範囲が狭く

なるからである。ソフトウェアの特許であっても、特許請求の範囲には実際装置をメインクレームとして権利取得し、その従属項としてソフトウェアの特許を取りに行く場合が多いからである。

## V. ソフトウェア開発者ができる特許権侵害の回避方法の提案

### 5.1 ソフトウェアモジュール設計方法

特許法は明治時代からあり歴史は長く、またその保護技術もプラズマ光学、土木、物質、フロンティア、宇宙工学等多岐に渡り技術分野の範囲も広い。ここ最近保護されたばかりのソフトウェア技術だけを上述の法改正で特別扱いするには時期尚早のように思える。また、上記提案のような法改正であっても審議のための時間がかかるし、条約優位の原則のもと、国際的なハーモナイゼーションの観点から一筋縄ではいかない。

そこで、ソフトウェア開発者自身ができる侵害回避方法について考察する。即ち、ソフトウェア設計段階における考察である。一般的にソフトウェアを開発するためには「納期の短縮化」、「コストの削減」、「高品質の確保」という課題がある。それを解決するために、モジュールとして分割して開発し、それは「再利用すること」と「再利用されることが」が重要な課題とである。

ところが、知的財産権侵害、特にモジュールが対象となえるような問題点、即ち間接侵害を意識された開発は少ないのではないかと考える。ここで、モジュールにはそのモジュール自体の機能を表す「機能性」が存在し、そのモジュールの凝縮度を表す「凝縮性」というものも存在する。そもそもソフトウェアはバグが多い。故にバグを解消する観点から作成される。バグが発生する原因には「設計時に不具合の入り込みを少なくする場合」と「作成したソフトウェアに入り込む場合」がある。そしてソフトウェアの機能性を明確にし、そのソフトウェアに必要な機能のみを加えて行く事でバグを減らせる。

さらにこの2つの機能に間接侵害の課題解決不可欠という要件に該当しないような「知財性」が必要であると考える。ソフトウェアの製品が思うような形で完成したとしても上述のように特許権侵害となる可能性があるから、バグを回避する機能だけでは、問題の解決にはならない。即ち別の要素として「知財性」を加えなければならない。知財性の機能を加えることによって、本来のバグを回避するのみならず、特許権侵害を回避できるからである。

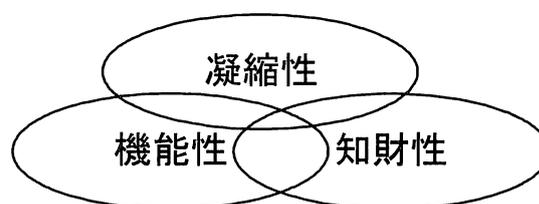


図3 ソフトウェアの有するモジュールの機能

### 5.2 ソフトウェア設計における知財性について

ソフトウェア設計においていかなるようになれば知財性を発揮しうるのであるのか。ここでいう知財性とは間接侵害に該当しないための機能のことである。特許権侵害の基本は「技術的範囲」があり、間接侵害で注視すべき要件は「発明による課題解決」である。すなわち判例で示されたように技術的範囲に属さないようにしつつ、従来技術の課題を解決しないような用途でのモジュールを作成しつつづければよい。特許法は発明を保護する。そして発明は技術的思想で高度であることが必要である（特許法2条）。それを実現するために、明細書の課題解決手段の記載、実施例の記載も重要な要素になるため、以下のような機能を奏するようになればよいと考える。

### 5.3 知財性の具体例

#### ①特異な効果を発揮しないプログラムモジュール

特許になるためには特異な効果が必要である。その効果を発揮するためには作用が必要になる。作用とはものからくりのことである。そのためソフトウェアのモジュールがその作用から発揮される効果が特異でなく、ありふれた効果であることが必要となる。これを反映させればよい。

より具体的に言えば発明には課題があつて、それを解決すべき手段とその作用が必ずある。手段はクレームになる。そして、その作用を発揮することによって効果が生じる。その効果が従来技術と比べて顕著であれば特許となる。即ち、ソフトウェアのモジュール設計の段階で、機能を可能な限り分割化し、最小化することで作用をできるだけ少なくする。作用をできるだけ少なくすることで、その効果も小さくなることが考えられる。特にソフトウェアのモジュールの場合、化学等の物質発明ではないため、構成要件自体に特有な効果は持ちにくい。ソフトウェアの特許は物として保護される。しかし、ソフトウェアに特許性が認められる場合には、手順の組み合わせにより実現する機会が多いからである。

#### ②単なる寄せ集め

機能を複数寄せ集めて、ひとつの技術的思想になるプログラムモジュールがある。この場合、当業者であれば周知である技術の寄せ集めであることが該当する。ここで当業者とは、そのソフトウェアモジュールを作成する技術者一般を指す。従来のアルゴリズムの転用、同時に問題解決できないようにするなど、が考えられる。

#### ③単なる設計変更

従来からある技術的思想の単なる設計思想にしか過ぎないということが該当する。例えばソーティング方法を二分木からハッシュソートに変換することである。

#### ④著作物性

プログラムには著作物性を持つことがある。しかし、その著作物性を持たない程度にモジュール分割し、単純化すればよいのではないかと考える。即ち著作権法で著作物といえるためには、思想又は感情を創作的に表現することが必要である(著作権法2条)が、「創作的」といえなくするのである。

上述したような知財性の機能を発揮することは、ソフトウェアの目的、用途も明確になり、製品向上にもつながり従来からあるバグの解消にも繋がると考える。

### 5.4 新たな問題

モジュールの機能を結合して、全体として侵害になる場合が考えられる。いわゆる共同不法行為(民法719条)である。即ち、数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合(719条第1項前段)や共同行為者のなかで実際に誰が損害を加えたのか明らかでない場合(719条第1項後段)や教唆者・幫助者(719条第2項)がある。一般には行為者それぞれが通常的不法行為の成立要件(民法第709条)を満たすことが必要とされているが、それでは民法第719条で独自に規定の意義を定めた意味がなくなるとして、たとえば因果関係の要件を緩和するなど、解釈論に工夫を加える説もある<sup>[16]</sup>。よって、モジュール単体で非侵害となっても、新たにこのような問題が浮上すると考えられる。

これはモジュール全体を管理する者の今後の課題である。

## Ⅵ. おわりに

本論文では、ソフトウェアのモジュールをインターネットへの提供行為について、一太郎判決から予想される問題点として、特許法の問題点、ソフトウェアのモジュール開発について指摘し、その回避方法について考察した。

また、ソフトウェア自体を権利客体としない実用新案法、意匠法でも間接侵害となる可能性がある。従ってこの回避方法は他の法域についても適用できると考える。以上のように考察した二つの提案を実現することで、ソフトウェアのイノベーションの阻害要因にならず、次世代のための開発できるのではないかと考える。

しかしながら、サイトを提供するインターネットの技術とソフトウェア関連技術は他の技術と比較しても、世界的な規模で目まぐるしい勢いで変化している。そしてプログラムにも所定の要件を満たせば、著作権法によって保護されるので、著作権法をも考慮した統合的な解決方法が今後は望まれる。

### 謝辞

本研究をすすめるにあたり大変有益な意見を頂いた大阪市立大学大学院創造都市研究科 中野秀男教授に深く感謝します。

### 【注】

1) 「出願時に将来のあらゆる侵害態様を予想してクレームを記載することは極めて困難である。クレームに記載された構成の一部を出願後に明らかとなった物質・技術等に置換するのは容易である。これを放置すると、発明の保護が図れないだけでなく、衡平の理念に反するという趣旨の下、以下の5つの要件が必要である」と判断された。

均等侵害の5つの判断基準

(1) 一部置き換え部分が特許発明の本質的部分ではないこと

相違部分が特許発明の本質的部分であるときには、特許発明の実質的価値が対象製品等に及ぶとはいえない。何が特許発明の本質的部分であるかは、「特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか」を基準として判断する<sup>[1]</sup>。

(2) 置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること

(3) 当業者がイ号製品の製造等の時点において容易に想到することができること

(4) イ号製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術から容易に推考できたものではないこと

(5) 禁反言に該当しないこと、所謂「包袋禁反言の法理」(ファイルラッパー・エストッペル)である

### 【参考文献】

[1] 東京地方裁判所判例(2006)平成18年(ワ)第10166号 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件。

[2] 特許庁(2002)H14年改正産業法の解説(特許庁総務部総務課制度改正審議室)。

[3] 東京地方裁判所(1981)東京地判昭和56年2月25日 昭和50(ワ)9647 一眼レフ事件。

[4] 判例 大阪地判平成12年10月24日 平成8(ワ)12109 製パン器事件。

[5] ジュリスト(2004/2)「特許判例百選」(有斐閣)。

[6] 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

<http://www.meti.go.jp/press/20051011003/ronntennseiri-set.pdf> (2007/9/6)

[7] 日本弁理士会 中央知的財産研究所(2006)「コンピュータプログラムの法的保護、研究報告19号」。

[8] 特許庁(2003)H16年改正産業法の解説(特許庁総務部総務課制度改正審議室)。

- [9] P H P サイト：<http://www.phppro.jp/phpmanual/pear/introduction.html> (2007/09/07)。
- [10] 判例 最高裁判例 平成6年(オ)第1083号平成10年2月24日第3小法廷判決 無限摺動ボールスプライン事件。
- [11] 判例 平10(ワ)11453 東京高裁平成12年10月26日判決 生海苔の異物分離除去装置事件。
- [12] 判例 平成17年(ネ)第10040号 特許権侵害差止請求控訴事件 一太郎判決。
- [13] 特許庁(2004)H16年改正産業法の解説(特許庁総務部総務課制度改正審議室)。
- [14] 田村善之(2003)「知的財産法」(有斐閣)。
- [15] 判例 昭和62年(行ツ)第3号 特許拒絶査定不服審判審決取消請求 リバーゼ事件。
- [16] 内田貴(2000)「民法Ⅱ債権各論」(東京大学出版)。