

# 「ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則（案）」に対する意見

2006年7月7日

日本弁護士連合会

## 第1.該当箇所

同準則（案）は、「ソフトウェアに係る特許権の行使（差止請求、損害賠償請求等）に対して民法第1条第3項（権利濫用）は適用されるのか」につき、「1.考え方」および「2.説明」の構成にて提言を行なっている。

当連合会は、上記の「1.考え方」、「2.説明」のいずれに対しても、次項以下のとおり意見を述べる。

## 第2.意見内容

今回の準則（案）は、民法第1条第3項の権利濫用規定の適用基準につき、権利の種類、内容を問わずに一般的適用基準を示したものと解され、特許権、それもソフトウェアに係る特許権の行使の場合に即して、権利濫用規定の適用基準を示したものとしては未だ十分なものであるとは言えないと解される。

従って、ソフトウェアに係る特許権行使の場合に即した権利濫用規定の適用基準につき検討され、その結果を公表されたい。その際には、次のような事情も総合的に勘案すべきである。

権利濫用規定の当該特許技術が実施される市場の実情、当該特許技術の内容・特質、特許権者が市場において占めている地位等  
代替技術の存否等

## 第3.理由

### 1.「1.考え方」について

「1.考え方」においては、ソフトウェアに係る特許権の行使が、権利濫用に該当する可能性がある場合につき、「ないし」の3点に分けたうえで、「から」のいずれか若しくは複数に該当する場合には、権利濫用と認められる可能性があるとしている。

同「ないし」は、民法第1条第3項の権利濫用の規定を、権利の種類、内容を問わず適用する場合の一般的基準としては理解可能である。

しかし、今回の準則（案）は、権利濫用規定の適用全般に関するものではなく、特許権の行使の場合に限られており、加えてソフトウェアに係る特許権の行使と

いう、ごく限定された局面における権利濫用規定の適用基準に関するものである。

そうであるとすると、準則（案）として権利濫用規定の適用基準（案）を提言するに際しても、ソフトウェアに係る特許権の行使の場合に即した内容の適用基準（案）を提言することが、望ましいものと考えられる。

このように考えた場合に、「1.考え方」においては、適用基準として、

- 「 権利行使者の主觀において加害意思等の悪質性が認められる場合」、
- 「 権利行使の態様において権利行使の相手方に対して不当に不利益を被らせる等の悪質性が認められる場合」

が挙げられているが、これらは、上述したとおり権利の種類、内容を問わない場合の一般的基準であるにすぎない。これに加えて、上記 、 を、ソフトウェアに係る特許権の行使の場合に即して検討した場合にも、これらは、例えばソフトウェアに係る特許権行使する者が、個人発明家である場合、小規模なベンチャー企業である場合、あるいはソフトウェア商品、サービスに関して相当なマーケットシェアを有する有力企業である場合等の、特許権行使者側の事情が個別に考慮されていない。

しかし、特許権の行使者が、市場において占めている地位を検討することなく、一律に権利濫用論の適用を検討することは、バランスを欠くものであると考えられる。

特許権行使は、産業技術に対して付与された排他的権利の行使に関するから、当該特許技術が実施される市場の実情、当該特許技術の内容・特質、特許権者が市場において占めている地位等を総合的に勘案したうえで、権利濫用規定の適用を検討することが必要である。

しかし、上記準則（案）では、このような側面からの検討がなされたのか否かが、「1.考え方」には具体的には明らかにされていない。

これと共に、「1.考え方」には、適用基準として、

- 「 権利行使により権利行使者が得る利益と比較して著しく大きな不利益を権利行使の相手方及び社会に対して与える場合」

も挙げられている。

しかし、上記 も、権利濫用規定適用の一般的基準としては首肯し得るもの、ソフトウェアに係る特許権行使を前提にした場合において考慮すべき事情については、格別の記載はなされていない。

行使対象の権利が特許権である以上は、これに即した検討が必要であることは言うまでもないところ、一例を挙げれば、当該特許権に係る特許技術につき、これと代替し得る別技術が存在している場合と、そのような代替技術が存在していない場合とでは、特許権行使それ自体に対する評価も変わり得るものと考えられる。

従って、準則（案）においては、上記 の如き行使対象の権利の内容を限定しない場合の権利濫用規定適用の一般的かつ一律の基準を提示するのに止めるのではなく、特許権行使の場合を前提として、かつ、ソフトウェアに係る特許権行使の場合に即した適用基準を定立することが必要であると考えられる。

## 2.「2.説明」について

次に、「2. 説明」に対してであるが、前項において述べた内容が、「2. 説明」に対しても、そのまま指摘可能であることから、その限りにおいては、本項で繰り返して指摘することは行なわない。

このような前提のもとで「2. 説明」を、以下において検討する。

同項は、「2-1. 権利濫用法理の適用検討過程における判断方法・判断要素」と「2-2. ソフトウェアに係る特許権の行使に対する権利濫用規定の適用にあたって考慮すべき要素」に分かれている。

このうちで、2-1項は権利濫用規定の一般的な適用基準に関するものであり、他方で、2-2項はソフトウェアに係る特許権の行使に関して考慮すべき要素を検討している。

そこで、ここでは主として2-2項に関して検討を行なう。

2-2項においては、「(1)権利主張の正当性・悪質性の評価分析」、「(2)特許権者による権利行使を認める場合・認めない場合の利益考量」に分けて検討を行なっている。

まず、「(1)権利主張の正当性・悪質性の評価分析」においては、権利主張の正当性がないと判断される要素として、「客観的行為態様」の項で、A)~D)、A)~C)が挙げられている。

これらのうちで、C)においては、

「権利行使の相手方が、損害を賠償する、又は適切なライセンス料を支払おうとするなど、侵害行為による特許権者の損失を回復するための努力をしているにもかかわらず、特許権者が合理的な理由なく交渉に応じないで差止請求等の権利行使をする場合」

が、権利主張の正当性がない場合として挙げられている。

しかし、特許侵害の場合において、特許権者は、差止、損害賠償等を請求することが認められており、これと共に、特許権者は、自己の保有する特許権につき、ライセンスを行なわずに、自社のみにおいてこれを保有、活用していくことについても、一般論として認められている。

従って、上記C)において、特許侵害者が、特許権につきライセンスを求めてきた際に、特許権者が、これを拒否し、ライセンス交渉に応じないことが、直ちに権利主張の正当性を欠く場合に該当すると言えるのかには疑問がある。

このような場合において、権利主張の正当性を欠くとの結論を導くためには、前述した当該特許技術が実施される市場の実情、当該特許技術の内容・特質、特許権者が市場において占めている地位等を総合的に勘案することなしに、正当性の有無の判断を行なうことは困難であると考えられる。

これと共に、A)においては、

「あるソフトウェアのごく一部の機能が特許を侵害しているのみであり、当該特許に係る機能に関するプログラムが他のプログラムと分離可能であるにもかかわらず、当該特許に係る機能以外に多くの機能を有しているソフトウェア製品そのものの製造・販売を差し止めるなど、合理的な理由なく特許技術を利用した製品全体に対して行う権利主張」

につき、権利主張に正当性がないと判断される要素として挙げられている。

しかし、上記の場合においても、「当該特許に係る機能に関するプログラムが

他のプログラムと分離可能である」のであれば、特許権行使を受ける相手方において、このような分離を行なうことにより、特許権行使に対して対応することが可能である。

この場合に、特許権行使を受ける相手方が、このような分離を行なわずに、一体としてプログラムの販売を継続している時に、当該プログラムに対する特許権行使が、正当性を欠くと直ちに判断することには、慎重さが必要であると考えられる。

次に、「(2)特許権者による権利行使を認める場合・認めない場合の利益考量」においては、「権利行使の方法」、「権利行使の対象物」、「特許の利用状況及び利用可能性」に分けて検討が行なわれている。

まず、「権利行使の方法」の項においては、差止、損害賠償、不当利得返還、信頼回復措置等の請求内容の如何により、請求の相手方に与える影響が異なること、差止請求については「生産」、「使用」、「譲渡」等のいずれを差し止めるかにより、相手方及び社会に与える影響が異なること、差止請求に付帯して侵害組成物廃棄請求、侵害供用設備除去請求を行なうのか否かによっても、相手方及び社会に与える影響が異なることが記載されている。

もっとも、これらのこととは、特許法の規定構造から当然に予測される範囲内のことであり、このことから直ちに特許権行使の当、不当の結論が導かれるものではない。

この点については、前述したとおり、当該特許技術が実施される市場の実情、当該特許技術の内容・特質、特許権者が市場において占めている地位等を総合的に勘案したうえで判断することが必要であると考えられる。

次に、「権利行使の対象物」の項においては、において、「ソフトウェアの用途・利用状況<sup>21</sup>如何によっては、権利行使の相手方及び社会に大きな不利益が生ずる可能性がある。」として、脚注21において、その具体例を(ア)ないし(オ)として5例挙げている。

しかし、これらの例においても、当該特許権の行使者が、例えば個人、中小規模のベンチャー企業、市場において相当のシェアを有する有力企業のいずれかであるかにより、特許権行使に対する評価も、利益考量の内容も変動し得るものと考えられる。

従って、これらの諸点を考慮することなく、特許権行使の結果として想定される影響のみを強調することは、バランスを欠くものと考えられ、上述した諸要素を総合的に勘案することが必要であると考えられる。

次に、においては、当該特許によって保護される機能が、インターラビリティ確保に必要な機能である場合、OS、ミドルウェア等のプラットフォームとなるソフトウェアの機能である場合とに分けて、検討を行なっている。

で挙げられている点については、権利濫用規定の適用との関係で考慮すべき要素として、大枠では理解可能であるが、権利濫用論の適用を実際に検討するにあたっては、インターラビリティの内容の明確化、OS、ミドルウェア等のプラットフォームにおいて、現実に生じ得る問題点の指摘等の点を含めて、より詳細な検討および利益考量が必要である。

従って、この点に関しては、より詳細な検討を行ない、その結果を公表されることを要望する次第である。

以上