

ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則

【論点】

ソフトウェアに係る特許権¹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。

1. 考え方

ソフトウェアに係る特許権の行使において、以下のような権利行使(α から γ のいずれか若しくは複数に該当するもの²)は、権利濫用と認められる可能性がある。権利濫用である旨の主張は、権利主張に対する抗弁として、又は差止請求権等の請求権について不存在確認訴訟の請求原因として行うことが可能である。

α 権利行使者の主観において加害意思等の悪質性が認められる場合

β 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³不利益を被らせる等の悪質性が認められる場合

γ 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

2. 説明

特許権者(専用実施権が設定されている場合における専用実施権者を含む。以下同じ)は、特許法上、業として特許発明の実施をする権利を専有(専用実施権者は設定行為で定めた範囲内に限る。)している。そして、特許権者の許諾を得ずに特許発明を実施する侵害行為に対する民事的救済として、差止請求等の権利行使が認められている。ソフトウェアに係る特許権の差止請求等の権利行使も原則としてこうした制度趣旨に基づいて行われるものである。

ただし、ソフトウェアは多層レイヤー構造⁴、コミュニケーション構造⁵を有し、そのユーザーのロックイン傾向⁶が存在することから、ソフトウェアに係る特許権に基づく差止請求

¹ その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明に付与される特許をいう。

² 過去 α から γ のいずれかにより権利濫用が認められた判例は存在するが、近年は後述2.(1)のとおり、近年においては γ のみにより権利濫用を認定した原審の判断を否定した最高裁判決が存在する。

³ 正当な権利行使を逸脱すること

⁴ OS、ミドルソフトウェア、アプリケーションソフトウェアのように、ソフトウェア製品は、その製品(機能)構造として、多層構造を有しており、その多層構造において、上位層にあるソフトウェアは、下位層にあるソフトウェアに依存して、その機能を発揮するものとなっている。(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「中間論点整理」)

⁵ 開発されるソフトウェアコンポーネントは関連する他のコンポーネントとコミュニケーションしてはじめて機能を発揮するものである。(同「中間論点整理」)

⁶ ITユーザのシステムにおいて、必要なデータの蓄積が進み、活用するアプリケーション等が整備され、またネットワークを介して数多くのシステムが連動するという使用状況においては、これらを提供するソフトウェアベンダーにおいてある程度独占が進むと製品の性能や価格の競争を越えた行動原理が市場を支配する特性をもつ。すなわち、大きな市場シェアを有するソフトウェア提供者が、特にインタオペラビリティ/インタフェイスに関連する技術についての独占的権利を有している場合

等の権利行使が行われ、イノベーションの阻害に繋がる等の特許法の趣旨・目的を逸脱する場合がある。そのような場合は、当該権利行使に対して民法第1条第3項の権利濫用規定が適用される可能性がある⁷。

これらを踏まえ、ソフトウェアに係る特許権の差止請求等の権利行使に対する権利濫用規定の適用についての具体的な考え方を明らかにするため、一般的な権利濫用法理の適用における判断方法及び判断要素について述べる(1)とともに、それをソフトウェアに係る特許権の行使に当てはめた場合、どのような要素を考慮すべきかを述べる(2)こととする。

(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

権利濫用法理においては、個別具体的な事案毎における原告側の事情、被告側の事情、社会的事情等について、

- ① 権利主張の正当性・悪質性の評価分析(上記 α β)
- ② 権利行使を認める場合・認めない場合の利益・不利益の比較考量(上記 γ)

を行うことにより「総合的に検討」し、権利濫用の適用可能性を判断することとなる⁸。

① 権利主張の正当性・悪質性の評価分析

権利者の権利主張が以下の場合等に該当するか否か、評価分析を行う。

- i) 権利主張に係る権利行使者の主観的態様が悪質である場合(いわゆる「シカーネ⁹など」)
- ii) 権利主張に係る客観的行為態様が悪質である場合

権利行使の相手方の侵害行為についても、その主観的態様及び客観的行為態様が、権利濫用法理の適用の可否を総合的に判断する際に考慮されるべきこととなる。

② 権利行使を認める場合・認めない場合の利益考量

には(また、その技術が標準化されている場合はなおさら)、規模の経済が働くこと、ユーザが他のプラットフォームに移行する際に高いコストが発生すること等から、独占的支配状況を永続させ、競争阻害によるイノベーション減退効果が生じやすい、との指摘がある。(同「中間論点整理」)

⁷ 実際の訴訟においては、当該特許権に基づく権利行使に対する民法第1条第3項の権利濫用の適用以前に、特許権に瑕疵がないか、すなわち特許法第104条の3第1項に定める「特許無効審判により無効にされるべきものと認められる」場合に該当しないかを巡って争うこともある。

⁸ 「判例で展開されてきた権利濫用の法理は、当初はドイツ法の影響もあって、加害意思・加害目的をもってする権利行使のみを権利濫用として禁止していたが、やがて同法理は私権間の権利調整の要素を加味し、その正否の判断も客観的要素(当事者間の利益状況の比較)と主観的要素(害意)の両方の視点から行われるようになった。〔四宮和夫、能見善久著「民法総則第7版」P17〕

⁹ 「相手方を害することのみを目的とした権利行使」〔安永正昭「新版注釈民法(1)(谷口知平・石田喜久夫編)第1編序説」1〔基本原則〕Ⅲ権利濫用の禁止〕P127〕

「相手方を害する目的のみから権利行使をする場合」〔四宮和夫、能見善久著「民法総則第7版」P17〕

権利行使を認める場合・認めない場合の権利者及び権利行使の相手方並びに社会全体の利益・不利益を比較考量する。

権利行使を認めることとすると、権利行使の相手方及び社会全体の不利益が権利者及び社会全体の利益と比較して著しく大きく、権利行使を認める場合より権利行使を認めない場合の社会的・経済的便益が著しく大きい場合は権利濫用が適用される可能性がある。¹⁰

なお、過去の判例においては、①②のいずれかのみにより権利の濫用を認定した判例も存在する。ただし、近年においては②のみにより権利濫用を認定した原審の判断を否定した最高裁判決¹¹が存在し、学説¹²においても①②を総合的に検討して判断すべきとの説が有力である。

(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

¹⁰ [最高裁判決昭和43年11月26日] (判例時報544号P32、判例タイムズ229号150頁)

「原判決は、被上告人Y所有の配水管等が上告人X所有の甲及び乙の各山林上にあるとしても、Xの本訴請求は権利の濫用として許されないと判断している。つまり、Xが配水管等の撤去によって受ける利益は僅少であるのに、右配水管等の設備は、Y市の南地区市民七万人の利用のため巨額の資金、多数の日子を費やし、敷設、掘鑿され、これを連繋する大規模な総合水道幹線の枢要部分を形成し、これを撤去して、現状に回復し、新たに替地を求めて同一設備を完成するには相当多額の費用と日子を要するばかりか、右撤去によって、給水の機能が停止し、近い将来その再現は望みえず、市民一般に不測かつ重大な損害が生ずる。したがって、Xの本訴請求は権利の濫用であるというのである。そして、この原審の認定判断は、原審挙示の証拠関係に照らして主肯できる。」

¹¹ [最高裁判所判決昭和57年10月19日] (判例時報1086号P92、判例タイムズ504号94頁)

「他にXの本訴損害賠償請求を敗訴すべき理由を示さず、単に前記のようなX及びYに生じる各不利益を比較考量しただけで、Xの本訴損害賠償請求…を棄却すべきものとした原審の判断は、民法一条三項の規定の解釈、適用を誤り…」

¹² ①②を総合的に勘案して権利濫用の適用の可否を検討すべき旨を述べる学説としては、以下が存在する。

「客観的利益考量を重視しすぎると、多数(公共)の利益ないし強者の利益が常に勝つことになり適当でないという反省がされている。〔中略〕主観的要素をも考慮し、権利行使者が加害目的を有しないことは、権利濫用の判断において考慮すべきである。」「〔四宮和夫、能見善久著「民法総則第7版」P17〕

「客観的要件のみ重点をおけば、権利者の主張の当否を問わず、既成事実を作った大企業や国などの強者の利益を一方的に優先することになり不公正のそりを免れない。最近では、客観的要件のみではなく主観的要件をも含め、それらを総合的に考慮して権利濫用を判断すべきとの説が有力…」〔菅野耕毅「権利濫用の理論—民法の研究V」P88〕

「このような事件類型〔補足：他人の土地の無権原占拠〕において権利濫用が成立するためには、原則として、権利行使者に害意、不当図利などの主観的な悪質さが存在することが求められるであろう。そしてこのような主観的要素がない場合については、権利濫用が認められるとしても、ごく例外的に利益の客観的な比較考量のみによらず、少なくとも以下のような事情が存在する場合に限定されるべきではないか。すなわち、侵害者において(権利濫用規定の適用により)保護を主張しうる倫理的な資格があること、および、所有者において侵害を受忍すべき特別な事情があること。」安永正昭「新版注釈民法(1)(谷口知平・石田喜久夫編)第1編序説」1〔基本原則〕Ⅲ権利濫用の禁止」P131]

ソフトウェアに係る特許権の行使において、権利濫用規定の適用の可否に影響しうる要素を「権利主張の正当性・悪質性の評価分析」「権利行使を認める場合・認めない場合の利益考量」に分けて述べることとする。

なお、以下に述べる要素については、いずれか一つの要素に該当することをもって直ちに権利濫用規定が適用される訳ではない。前述のとおり、以下の各々の要素を踏まえて、権利主張の正当性・悪質性の評価分析及び権利行使を認める場合・認めない場合の利益考量の観点から、それらを総合的に検討して、判断がなされることとなる。

①権利主張の正当性・悪質性の評価分析

2. (1)①に述べたとおり、特許権者による差止請求等の権利主張の正当性・悪質性の評価分析を行う際は、権利主張者の i) 主観的態様と ii) 客観的行為態様について着目がなされ、その正当性・悪質性の有無・程度について検討がなされることとなる。

ただし、他方で、権利行使の相手方の侵害行為についても、その主観的態様及び客観的行為態様が、権利濫用法理の適用の可否を総合的に判断する際に考慮されるべきこととなる。例えば、権利行使の相手方が侵害行為を故意に行っている場合は、当該侵害行為の悪質性が、権利濫用法理適用の消極的要素として重視されることとなる。

i) 主観的態様

- a) 特許権者がもっぱら加害の目的で差止請求等の権利行使をする場合は、原則として、その権利行使は正当性を欠く¹³。
- b) 特許権者がもっぱら不当な利益を獲得することを目的として権利行使をする場合は、その権利行使は正当性を欠くものと判断される可能性が高い¹⁴。

ii) 客観的行為態様

- a) 特許権者が特許権に基づく権利行使を行うに至った過程において、以下に例示するような行為を行っている場合は、その権利主張の正当性がないと判断される要素の一つとして考慮される可能性がある。

¹³ 「もっぱら加害の目的で権利行使をすることが権利濫用と認められる場合(いわゆるシカーネ)」の代表的な例としては以下がある。

[安濃津地裁判決大正15年8月10日](法律新聞2648号11頁)

「権利者が権利の行使に際し其適當なる範囲を超越して失当なる方法を行ひ故意又は過失に因り他人の権利を侵害したる時は権利の濫用として不法行為上の責任を免れざるべく《中略》被告が自己の所有地内に本件工作物を築造したりと雖も《中略》明らかに右第五病舎の所有権行使及業務を妨害する故意に出でたるものにして洵に所有権の明白なる濫用なり」

¹⁴ もっぱら不当な利益を獲得することを目的として権利行使をすることと他の要素を総合勘案して権利濫用を認めたものとしては以下の判例が存在する。

[大審院判決昭和10年10月5日](宇奈月温泉事件)(最高裁判所民事判例集14号1965頁)

「専ら不当なる利益の獲得を目的とし所有権を以てその具に供するに帰するものとなれば社会観念上所有権の目的に違背しその機能として許さるべき範囲を超脱するものにして権利の濫用に他ならず…」

- ア) 特許権者が合理的な理由なく前言を翻すなど信義則に違反する行為¹⁵をした場合¹⁶
- イ) 特許権者が権利行使の相手方に対して通常の事業者にとって受忍することができないライセンス契約¹⁷を強要し、権利行使の相手方が許容できない場合に、その権利行使の相手方に対して差止請求をするなど、特許法の目的である「発明の奨励、産業の発達」を逸脱し、相手方に一方的に不利

¹⁵ 「信義則に反する行為」としては、例えば、特許声明書の提出義務が課せられているパテントポリシーを有する標準化機関における標準化活動に参加する者が、標準策定過程において必須特許を有しているにもかかわらず特許を主張せず、標準策定後に特許を保有していることを明らかにし、同じ標準化活動に参加している者に対して莫大なライセンス料を請求するなど、契約や事業活動等を通じて形成されている事業者間における義務や約束を反故する行為が想定される。なお、標準策定過程において必須特許を有している者(特許権者)がReasonable And Non-Discriminatory(以下「RAND」という。)でライセンスする旨を表明した場合において、標準策定後に、例えば特許権者がRANDと主張するライセンス料に対してライセンスを受ける側が高額でありRANDとは言えないと主張するなど、RANDの具体的な条件を巡ってライセンスを受ける側と争いが生じた場合については、ライセンスをする側の主観的な態様・ライセンスを受ける側の信頼形成の有無や内容等を総合的に勘案し、信義則の違反に該当するか否かを議論しうるものと思料される。

¹⁶ [最高裁判所判例昭和47年6月15日](最高裁判所民事判例集5号1015頁、判例時報674号69頁、判例タイムズ279号194頁)

「他に特段の事情のないかぎり、Xにおいて、Yに対し、本件家屋の賃貸借契約が無断転貸を理由に解除された旨を主張することおよびこれを理由として本件家屋の所有権に基づきYに対し専有部分の明渡を請求することは、信義則に反しまたは権利の濫用であって、許されないものと解するのが相当である。」

¹⁷ 通常の事業者にとって受忍することができないライセンス契約」としては、次の(1)(2)を想定している。ただし、これらの例に該当する契約が直ちに「通常の事業者にとって受忍することができないライセンス契約」に該当するのではなく、以下の条項に付随して契約上定められる条件、両当事者間の取引関係、市場の状況等、個別の事情に照らして判断される。

- (1) 当該技術の客観的価値を明らかに上回ると考えられるライセンス料を求めるもの
- (2) 直接的に上記のような莫大なライセンス料を求めるものではないが、次に掲げる条件を求めるもの
 - ・別の特許の実施許諾を受けるよう義務づけたり、特許対象でない商品やサービスの購買を義務づけること(抱き合わせ)
 - ・実施許諾後に取得した関連する特許権の譲渡・独占的ライセンスを義務づけること(アサインバック・独占的グラントバック)
 - ・被許諾者に対し、許諾者や他の被許諾者に対して関連特許侵害に係る訴訟の提起を禁止すること(非係争義務)
 - ・被許諾者に対し、関連特許権の無効審判等の請求を禁止し、被許諾者が当該特許権の有効性について争うことを禁止すること(不爭義務)

上記(2)については、実態を勘案すると、被許諾者は、多くの場合は不当な条項であることを認識しながらもライセンス契約を結ぶことが想定される。こうした場合において、当該条項の不遵守を理由として契約を解除しう旨の特約が付されているときは、その特約又はその特約に基づく契約解除権の行使について、ライセンサー・ライセンシーとの力関係・当該条項の悪質性等を勘案し、権利濫用の成否を検討する余地があると考えられる。

なお、権利濫用とは離れるが、こうした条項は日本においても、独占禁止法の枠組みにおいて、公正競争阻害性が立証されれば不公正な取引方法に該当し、違法となると考えられ、公正取引委員会による排除措置命令又は私訴による救済の対象となる。

また、日本とは法制が異なるため、権利濫用と同視することはできないが、こうした条項は、米国においてはパテントミスマスと認定され、これらが解消するまで訴訟上特許権を行使できなくなる可能性があると考えられる。

益を押しつける場合¹⁸

ウ) 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¹⁹

エ) 不誠実な手段・経緯により特許権を自己に取得・帰属させた上で差止請求等の権利行使をする場合²⁰

b) 権利主張の行い方そのものが、以下に例示するような態様のものである場合は、その権利主張には正当性がないと判断される要素の一つとして考慮される可能性がある。

ア) ソフトウェアに係る特許権が付与された趣旨目的を逸脱し、不当な利益を獲得する、又は当該特許技術を用いた製品の利用者の便益を大きく害する権利主張

イ) ソフトウェアに係る特許権者自身には客観的な利益がなく、相手方を害することにのみ繋がる権利主張

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

ソフトウェアに係る特許の侵害が生じている場合においては、

- i) 権利行使の方法(差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求・信頼回復措置請求等)
- ii) 権利行使の対象物(権利行使の対象となる特許技術が用いられているソフトウェアの用途・利用状況・性質)

¹⁸ 本項目は、ライセンス拒絶等によりライセンス契約を成立させないこと自体を一般的に権利濫用の判断要素の一つとして述べるものではない。

¹⁹ 本項目は、ライセンス交渉に応じないことを直ちに権利主張の正当性を欠く場合に該当するものとして論じるものではない。なお、権利行使の相手方が、侵害行為による権利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、一切話し合いに応じないことを権利濫用の判断要素の一つとして述べている判例としては以下が存在する。

[東京地判昭和52年5月26日](判例時報832号51頁)

「本件土地の使用はYおよびその一家の生活の基盤として欠くべからざるものであること《中略》競売価格は本件土地にYの貸借権が設定されているものとして扱っても十分見合う金額であること、Xは右土地を競落するや直ちにYに本件土地の明渡を求め、話し合いには一切応じない態度を堅持していたこと《中略》これらの事実よりすれば、Xは右競売事件において本件土地に競落人に対抗しうる建物所有の目的の貸借権がある旨広告されていたが、その貸借権がたまたま対抗力に必要な登記を欠いていたことを奇貨として、極めて低廉な価額で競落したうえ巨額な利益をえようとしているものと推認できるので、前示認定のようなY側の事情等をも考慮すると、Xの本件建物収去・土地明渡の請求は権利の濫用として許されないものといわなければならない。」

²⁰ [最高裁判所判例昭和52年3月31日](最高裁判所裁判集民事120号355頁)

「土地の買受人が、貸借権に対抗力のないことを奇貨として、貸借人に対し土地の明け渡しを求めるなど自己の利益を図る目的で、当該対借地を買い受けたような事情があるときは、買受人の貸借人に対する土地明渡請求は、権利の濫用として許されないというべきである。」

iii) 特許の利用状況及び利用可能性(特許権者の利益の有無・多寡)

等の要素如何によって、当該権利行使を認めることによって特許権者が得る利益及び社会全体に与える利益と権利行使の相手方及び社会全体に与える不利益の程度が大きく異なることから、これらの要素を勘案して権利行使を認める場合・認めない場合のそれぞれの利益・不利益について比較考量が行われることとなる。

2. (1)②に述べたとおり、特許権者による差止請求等の権利行使を認めることによる権利行使の相手方及び社会全体の不利益が権利者及び社会全体の利益と比較して著しく大きく、権利行使を認める場合より権利行使を認めない場合の社会的経済的厚生が著しく大きい場合は、権利濫用が認められる可能性がある。

i) 権利行使の方法

特許権の権利行使の相手方に対する請求権としては、差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求・信頼回復措置請求等がある。中でも、差止請求については、その侵害組成物となっているソフトウェアの用途・利用状況如何によっては、単に当該ソフトウェアを権利行使の相手方が利用できなくなるにとどまらず、当該ソフトウェアを利用して社会に提供されていたサービス等に大きな影響を及ぼし、社会全体に不利益を与える可能性がある。

差止請求については、特許法第2条第3項各号に定められた「生産」「使用」「譲渡」等の「実施」行為のいずれを差し止めることとするかによって請求の相手方が異なり、権利行使の相手方たる請求の相手方及び社会に与える不利益が異なる。

加えて、差止請求に付帯して行うことが可能な「侵害組成物廃棄請求」「侵害供用設備除却請求」を行うか否かにより、権利行使の相手方及び社会に与える不利益の内容及び程度が異なる。

ii) 権利行使の対象物

ソフトウェアの用途・利用状況²¹如何によっては、権利行使の相手方及び社会に

²¹ 「用途・利用状況」として想定される例と考えられる影響

- (1)社会的な安全・安心につながる重要インフラ(金融、電力、鉄道等)を支える情報システムに活用されているソフトウェア
→システム自体が使用不可となった場合、ソフトウェア特許を侵害した情報システムの開発事業者及び重要インフラを担うユーザ企業のみならず、国民生活に大きな損害が生じうる。
- (2)広く社会において活用されている汎用のソフトウェア(ソフトウェアPC用OS、サーバ用OS、オフィスソフトウェア)
→システム自体が使用不可となった場合、ソフトウェア特許を侵害した情報システムの開発事業者のみならず、ユーザ(企業・一般人)に損害が生じうる。
- (3)特定の者が参加するサービス(ASP、ネットオークション等)を支える情報システム
→システム自体使用不可となった場合、ソフトウェア特許を侵害した情報システムの開発事業者及び当該サービスを提供する事業者のみならず、当該サービスの提供を受ける者に損害が生じうる。
- (4)企業の業務システムに活用されているソフトウェア
→システム使用不可となった場合、ソフトウェア特許を侵害した情報システムの開発事業者及び当該ソフトウェアを利用する企業に損害が生じうる。

大きな不利益が生ずる可能性がある。

特許権者が、当該特許が保護する機能について権利を行使したとしても、以下のような場合には、ソフトウェアの特性に基づいて、影響の拡大が生じうる。

- i) 当該特許によって保護される機能がインターオペラビリティ²²確保に必要な機能である場合²³には、プログラムとプログラムが通信して情報を交換し双方で利用することができなくなることによって、当該情報を必要とする機能のうち動作しないものが生じ、権利行使の相手方に大きな不利益が生ずる可能性がある。
- ii) 当該特許によって保護される機能が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、当該機能なくしては当該ソフトウェアのみならず、当該ソフトウェアの機能を用いている他のソフトウェアやハードウェアが動作しなくなり、権利行使の相手方に大きな不利益が生ずる可能性がある。

iii) 特許の利用状況及び利用可能性

権利者がソフトウェア特許に係る技術を利用して自社でソフトウェア販売事業を行っている(又は行おうとしている)、他者にライセンスをすることにより事業を行っている(又は行おうとしている)、自社のサービス等に利用している(又は利用しようとしている)等の利用実績(又は予定)が存在するか否か、存在するとしたら当該事業より得ている(又は得る予定の)利益はどの程度のものかによって、権利者がソフトウェア特許を利用して得る直接的な利益又は当該権利行使によって回復される利益の有無・大小は異なる。

(5)家電製品等の機器に組み込まれているソフトウェア

→ソフトウェアが使用不可となった場合、その製品の機能を発揮することが不可能となることから、製品回収等を行わなければならないことになり得るため、市場への普及状況次第では大きな損害が生じうる。

²² プログラムと他のプログラムとが通信して交換された情報を双方のプログラムが利用することで、当該情報を必要とする機能の全てが発揮される能力

²³ 特にソフトウェア製品のインターフェースがすでに標準となっている場合