

# ソフトウェア特許によるイノベーションの促進 および阻害についての一考察

——特にライセンシー保護の観点から——

平 塚 三 好\*

**抄 録** 近年、ソフトウェア特許とイノベーションとの関係において共有化の重要性が指摘されている。ソフトウェア製品を製造・販売するいわゆる大企業の多くは、相互に特許技術の共有領域を形成した上で、それぞれの得意分野で特許発明の独占活用というインセンティブを追求し、さらにこれと並行して、共有化とは相容れないもの（例えばパテントトロールなど）に対し然るべき対応をとっていると考えられる。このように、各企業が共有領域の要素技術を利用しつつ独自性のある分野で特許取得に専念できれば、これはソフトウェア技術のイノベーションの促進につながる。しかし、もし共有領域にパテントトロールなどが関与すれば、これは逆にイノベーションの阻害につながるおそれがある。本稿では、近年、ライセンス契約に関するライセンシーの保護を主目的とした法制度整備や、ソフトウェアの法的保護の制限などの議論が、前記阻害の解決策になり得るかどうかを検討し、さらに、これらを企業の視点からも考察した。

## 目 次

1. 共有化および特許化
  1. 1 ソフトウェアの一構造的特徴
  1. 2 特許制度の一機能的特徴
2. パテントトロール
3. 包括クロスライセンスとパテントトロール問題
  3. 1 包括クロスライセンス契約
  3. 2 第三者対抗要件
  3. 3 パテントトロールによる承継
4. イノベーション促進のための対応策
  4. 1 ライセンシーの保護
  4. 2 権利濫用の法理
5. 考 察
  5. 1 企業の視点での留意点
  5. 2 ソフトウェア特許に特有な留意点
6. 結 語

## 1. 共有化および特許化

近年のエレクトロニクスやITなどの分野には、相互に矛盾すると従来考えられていたオー

ブン化と特許化とが整合するというあたかも特異点のような様相を呈している技術がある。つまり、オープン化は技術の共有を意図する一方、特許化は技術の独占を意図するために、通常は相容れないものなのだが、もし特別な環境が整えば、両者は相補的なものとなり得る。一例として、前記分野に共通する技術であるソフトウェアには、オープンソース（ソースコードのオープン化）とその特許とが、イノベーション（技術革新）を目標として相互に矛盾のないものと認識可能な側面がある<sup>1)</sup>。

ただし、オープンソースは特許制度と常に調和がとれているわけではないし、「オープン」という表現も、特許が放棄されてその技術をビジネスに自由に使用できることを意味するもの

\* 東京理科大学 専門職大学院 総合科学技術経営研究科 知的財産戦略専攻 准教授  
Mitsuyoshi HIRATSUKA

ではなく、技術の使用行為には契約などによる制限がともなう。

そこで、本稿では、特許とオープンソースといった特殊な事例に限定せず、契約などに基づいて特許技術の共有領域を形成しコミュニティベースで促進されるイノベーションについて議論する。

次節で述べる理由から、ソフトウェアは、共有化を土台としたイノベーションに適しているという一つの構造的特徴を有し、特許は、共有および独占のバランスをとった運用が可能であるという一つの機能的特徴を有している。ここで、共有および独占のバランスとは、例えば、クロスライセンスやパテントプールなど（特許の共有化の一形態と言える）を通じて当事者が自由に活用できる特許技術の共有領域を形成する一方、それ以外の領域の特許技術に関しては、社会における独占活用というインセンティブを追及することを意味する。次節で述べるように、後者の独占活用というインセンティブが、イノベーションの促進につながる。

### 1.1 ソフトウェアの一構造的特徴

ソフトウェアは、一製品中のコードのみならず、複数の製品どうしにおいても、（人間系で認識可能な程度に）複雑な規則に基づいて、より一層複雑な動作を実現するための構造を本質的に備えている。つまり、ソフトウェアの製品群は、下位層に対し上位層を構築することにより機能を順次拡張可能な多層レイヤー構造や、それぞれが個別の機能を有する複数のコンポーネント間でコミュニケーション可能なコミュニケーション構造などを必然的に備えている<sup>2)</sup>。これは、人間系が、ある事象の全体をその微細な箇所に至るまで一括して理解するのではなく、ある程度の完結性をもって理解可能な部分どうしを相互に関連付けて全体を理解する思考形態をとることと無関係ではないと思われる。

このような構造的特徴ゆえに、例えば、ソフトウェアの研究開発は、産学官連携などによる大規模な共同研究開発にも発展し得る。つまり、ソフトウェアは、その構造上、複数の開発者が最新の知識を共有することにより効果的にイノベーションを促進可能な一面を有する技術であると考えられる。

なお、本稿ではこれ以上述べないが、さらに進んで、例えば所定の下位層のソフトウェアをオープンソースとして技術の共有領域に置いた上で<sup>3)</sup>、上位層のソフトウェアの研究開発を進めることも、イノベーションの促進につながることも考えられている。

### 1.2 特許制度の一機能的特徴

特許制度による独占排他権の付与は、究極的には産業の発展への寄与であることは言うまでもない<sup>4)</sup>。多くのソフトウェアの中には、先行投資を行った企業が市場先行ということだけでは十分に利益を回収できないものがあると考えられる。であるとすれば、このソフトウェアに対し特許法による保護というインセンティブを与えなければ、結果的にイノベーションの促進にはならないというのが、産業の発展への寄与に関する基本的な考え方である。

例えば、ソフトウェアが、時系列的な蓄積的進展性を有する技術に拠っている場合<sup>5)</sup>、このようなソフトウェアは必然的に後発者に模倣されやすくなる。そこで、ソフトウェア技術の特許で保護することにより、社会には、利益の回収を見込んで先行投資をする企業が現われる。

しかし、一般に、エレクトロニクスやITなどの分野では、バイオや製薬などの分野と異なり、特許すなわち独占という比較的単純な図式が成り立たない場合が多い。とりわけ、ソフトウェア製品は、エレクトロニクス分野に共通した以下の特徴を有していることが多い。すなわち、ソフトウェアの一製品について、どのよう

な特許発明が使用されているかという検証は可能である一方、技術の複合性が高い上にそのイノベーションが累積的であるため、膨大な数の特許が関与することになる<sup>6)</sup>。

このような事情から、競合企業にとって、それぞれの特許発明のみを独占的に使用して一つのソフトウェアを開発することは稀なこととなる。これらの企業は、例えば、クロスライセンス契約を締結した上で、それぞれの得意分野ごとの特許発明の独占活用をインセンティブとしてイノベーションの促進を図る戦略をとっている。

## 2. パテントトロール

ソフトウェアの特許技術に関しては、前述したように、クロスライセンスやパテントプールなどにより共有領域を形成しつつ、独占活用のインセンティブを追及するといった運用が可能であり、これは結果的にソフトウェア技術のイノベーションの促進につながり得る。

もし、特許発明を実際に使用してソフトウェア製品の製造・販売を行っている比較的大きな企業どうしがこのような特許の運用形態を慣行的にとっていけば、一般にソフトウェアを広く知的財産権によって法的に保護することは、少なくともイノベーションを阻害することにはならないと予想される。

ところで、前記形態において、特許発明を自ら実施することのない比較的小さな企業が関わる場合は事情が異なる。最も典型的な例として、パテントトロール (Patent Troll) が挙げられる。パテントトロールは、米国から生まれた言葉であり、その意味する範囲は言葉の使用状況によって変化し得る。広くコンセンサスが得られていると考えられる定義として、パテントトロールは、「発明を現在実施しておらず且つ将来実施する意図がなく且つ (多くの場合) 過去全く実施したことのない特許から大きな利益を

得ようとする者」とされている<sup>7)</sup>。

詳細な研究によれば<sup>8)</sup>、米国におけるパテントトロールは特にIT分野に多く台頭しており、その理由の一つとして、ソフトウェアの一製品が多くの特許発明を含んでいる点が挙げられている。例えば数百もの特許発明を土台に構築されているソフトウェアの製品のうちの一要素がパテントトロールの保有する特許を侵害している場合でも、パテントトロールは、製品全体の差し止め請求を行うことが可能である。この一要素に関して迂回設計が困難な場合、被疑侵害者にとって事態はより深刻になると予想される。

また、特許発明を実施しないパテントトロールは、クロスライセンスなどの対策はとれないため、前述した比較的大きな企業どうしの共存といった和解はあり得ない。

日本の場合、パテントトロールが米国ほど台頭しなければ、特許などによりソフトウェアを法的に保護したとしても、これは全体としてイノベーションの促進につながるのではないかと予想される。日本ではパテントトロールに対する深刻な懸念は現状認められていないと指摘されているが<sup>9)</sup>、米国で台頭しているパテントトロールが日本に上陸したり、あるいはソフトウェア特許に狙いを定めたパテントトロールが今後日本において増加したりする可能性は否定できない。

## 3. 包括クロスライセンスとパテントトロール問題

### 3. 1 包括クロスライセンス契約

前述したソフトウェア技術の共有領域形成の一形態とも言えるクロスライセンスのうちでも、包括クロスライセンスは、双方の企業における将来の研究開発の自由度を確保するという点で重要な位置づけがなされている<sup>10)</sup>。本節および次節では、特にソフトウェア技術に限らず、

広くエレクトロニクスやITなどの技術分野において包括クロスライセンス契約に潜在する問題について述べる。

包括クロスライセンス契約は、双方の企業の保有する特許群が強力であって、それぞれが製品を製造・販売するためには双方の特許発明群が必要な場合などに締結される。多くの場合、包括クロスライセンスの対象は例えば一定分野の製品とされるため、これに対応する特許は膨大な数にのぼり、その中には権利化の途中の発明（出願中の発明）や通常実施権が未登録の特許発明なども含まれ得る。交渉対象にかかる特許または発明の特定を厳密にすることなく幅を持たせることにより、それぞれの企業が将来の研究開発に際し必要となりそうな特許権を許諾対象に含めておこうとする意図が働いている。このため、包括クロスライセンス契約は、それぞれの企業に関して技術的に弱い分野や将来の事業展開などに関する情報を含み得ることになるため、当該企業間において秘密保持が特約として設けられているものが多い<sup>14)</sup>。

### 3. 2 第三者対抗要件

包括クロスライセンス契約を締結したそれぞれの企業は、特許または発明に関してライセンサー（実施許諾者）であるとともにライセンスー（実施権者）であると言える。したがって、双方の企業とも、ライセンスの対象となった通常実施権にかかる特許が移転されたり、一方の企業が倒産したりした際の契約当事者以外の第三者への対抗力の備えがなければならない。日本では、特許の通常実施権は、これが登録された場合に第三者対抗要件を具備することになっている（特許法第99条第1項）。例えば一方の企業から第三者に特許権が移転した場合、他方の企業に対し許諾されていた通常実施権は、もしそれが未登録の場合には第三者に対抗することはできないし、また例えば一方の企業が倒産

した場合、管財人は、登録による対抗要件を具備していない権利に関する契約を解除してしまいうことができる。

しかしながら、前述したように、包括クロスライセンス契約の大きな目的の一つは、各企業が将来の研究開発に際し必要となりそうな特許権を包括的に許諾対象に含めておくことにあるため、この許諾対象には、未登録の通常実施権のみならず、（契約締結時には出願中であっても）その後特許となることが期待されている発明も多く含まれているのが現実である<sup>12)</sup>。

また、例えば一種類のソフトウェア製品を実現するのに必要な特許権の数は数百から数千にもおよぶことが多いため、ライセンス交渉の場において、これらの特許番号などを特定することが一律に行われる可能性もきわめて低い<sup>13)</sup>。これら未登録の通常実施権、契約において特許番号が特定されていない特許発明、未だ特許権が付与されていない発明などは、前述したように、第三者対抗要件を具備していないため、一方の企業にかかる特許権の移転や企業の倒産などによって、最悪の場合、他方の企業は前記発明を使用する事業を継続できなくなるおそれもある。

### 3. 3 パテントトロールによる承継

日本におけるソフトウェアの法的保護がイノベーションを促進するための前提の一つとして、特許技術の共有領域および独占活用ならびにパテントトロールへの対応について述べてきた。しかし、包括クロスライセンス契約において、一方の企業にかかる特許権の移転や企業の倒産などを通じて、もしパテントトロールが当該契約および特許権を承継した場合、前記前提は成り立たなくなると予想される。米国では特にIT分野などで多く台頭しているとされるパテントトロールが、将来、日本のソフトウェア技術の分野でビジネス展開しないとは限らない。



パテントトロールは、自ら特許発明を使用する事業を行っていないため、少なくとも前記契約を締結する可能性はないし、他方の企業がこれまで行ってきたソフトウェア製品の製造や販売などの差止請求を行うおそれもある。もしこのような事態が深刻化すれば、そもそもソフトウェアにかかる特許権の行使は、特許制度が究極的に意図する産業の発展への寄与とは乖離した結果を招き、よってソフトウェア技術のイノベーションをむしろ阻害することにつながると言わざるを得ない。

## 4. イノベーション促進のための対応策

ソフトウェア技術に関して、その共有化および特許化の均衡を図りつつ、イノベーションを促進させるためにはどのような対応策があるだろうか。これまでの議論に基づいて、例えば政府の視点で述べるとすれば、包括的クロスライセンスに潜在する問題と、日本におけるパテントトロールの台頭の問題との双方を併せて視野に入れた対応をすることが、ソフトウェア技術のイノベーションの促進に有効となる。

近年、ライセンス契約に関する法制度整備<sup>14)</sup>や、ソフトウェアの法的保護の制限<sup>15)</sup>などについて、多くの議論がなされている。以降、これらの議論を紹介し、最後に、企業の視点での留意点についても考察したい。

### 4. 1 ライセンシーの保護

#### 4. 1. 1 登録制度の問題点

そもそも第三者対抗要件を通常実施権の登録とする実務は、包括クロスライセンス契約を締結する企業の実情に合わないのではないかという意見がある<sup>16)</sup>。実際、特許庁における2005年度の特許権自体の年間登録件数はおよそ12万件であるのに対し、通常実施権の年間登録件数はわずか3百件程度である<sup>17)</sup>。財団法人知的財産

研究所のアンケート調査によれば、通常実施権を登録しない理由として、契約内容を秘密にするため（およそ53%）、登録料が高額であるため（およそ13%）、契約内容を特許番号で特定していないため（およそ9%）が挙げられている<sup>18)</sup>。

まず、現行の制度における登録内容の開示は、前述したように、各ソフトウェア企業において技術的に弱い分野や将来の事業展開などに関する情報を含み得る包括クロスライセンス契約の実情には馴染まないおそれがある。

また、1件につき1万5千円かかる登録料は、ときには数千件にもおよぶソフトウェア特許を許諾対象とする包括クロスライセンス契約にとって極めてコストのかさむものになってしまう。

さらに、このような膨大な件数のソフトウェア特許の全てを番号で特定する作業も時間およびコストのかさむものとなる。

以上の実情をかんがみるに、現行の登録制度にしたがって通常実施権の第三者対抗要件を具備することは、ソフトウェア技術にかかる包括ライセンス契約にとって必ずしも現実的ではないと言える。しかし、もし登録していなければ、特許権の移転や特許権者の倒産などを通じて、該当の特許権に対し第三者たるパテントトロールが関わってくるおそれがある。

#### 4. 1. 2 登録ファイル制度（特定通常実施権登録制度）

前述した問題の解決策の一つは、最近指摘されているライセンス契約に関する法制度などの整備にあると考えられる。

例えば、2006年末、経済産業省により、包括ライセンス契約による通常実施権について新たな登録制度が提案され、これは、改正産業活力再生特別措置法（2007年5月11日公布）の改正事項の一つである特定通常実施権登録制度として創設された<sup>19)</sup>。なお、本稿では、特定通常実

施権登録制度を、便宜的に、登録ファイル制度と略称する。

新制度は、あくまでも現行の特許法に準ずるものであるから、通常実施権の登録をもってその第三者対抗要件の具備とすることが前提である（特許法第99条第1項）。その上で、新制度は、包括ライセンス契約における通常実施権を、（特許番号ではなく、）例えば特定の製品にかかる実施行為の範囲として特定するとともに、登録内容の開示の範囲も権利譲受人や利害関係人などに制限するものである。許諾対象である通常実施権は、ライセンサーごとに包括した登録ファイルとして経済産業省にて管理される。

#### 4. 1. 3 当然保護

前述した制度に対し、例えば米国やドイツなどにおけるライセンサー保護のあり方<sup>20)</sup>と比べてまだ不十分であるとの指摘がある<sup>21)</sup>。

米国では、特許権の移転時において、ライセンサーは、登録などの特別の対抗要件がなくとも、第三者に対しライセンスを主張できるとされている（当然保護）。許諾対象たる特許権が移転しても、これが当然にライセンス契約の移転をとまなうものではないため、ライセンサーの権利および義務の範囲は引き続き契約により拘束され続けるとともに、権利譲受人たる第三者は契約に基づく特定履行義務を負担しなければならない。

ドイツでも米国の場合と同様に、特許権の移転時において、ライセンサーは、登録などの特別の対抗要件がなくとも、第三者に対しライセンスを主張できるとされている（当然保護）。

このように、米国やドイツなどにおける当然保護は、未登録の通常実施権であっても当然に第三者に対抗できるという点で、前述した登録ファイル制度と大きく相違する。したがって、登録ファイル制度に対する意見の一つとして、やはり「当然保護」制度を実現する要求が高ま

っている<sup>22)</sup>。

#### 4. 1. 4 出願中の発明の登録

前述したように、ソフトウェア技術の包括クロスライセンス契約においては、契約締結時には出願中であっても、その後特許となることが期待されている発明も多く含まれている現実がある。

例えば、前述した登録ファイル制度によれば、将来発生する権利については、許諾する範囲を特定すれば登録でき、特許権が設定登録されれば、登録の範囲内で対抗力を得ることができる<sup>23)</sup>。

なお、諸外国においても、出願中の発明を対象とするライセンスを登録する制度が多くあると報告されている<sup>24)</sup>。

#### 4. 2 権利濫用の法理

2006年、経済産業省により、ソフトウェアにかかる特許権の権利行使に対する権利濫用法理の解釈を示す準則が提案された<sup>25)</sup>。

民法第1条第3項は、「権利の濫用は、これを許さない。」と規定している。このような（要件が明確に特定されていない）一般条項を、例えばパテントトロールによる特許権の行使を制限するために適用可能か否か、様々な議論をよんでいる。財団法人知的財産研究所による詳細な調査研究報告<sup>26)</sup>によれば、日本において「特許権は有効であるがその行使が反社会的で是認できない行為である」という旨の権利濫用が主張された事件は過去数例あるが、そのほとんどの主張は、裁判所から認められていない、または判断されていないとされている。

ただし、前記報告によれば、特許権侵害差止請求不存在確認訴訟において、原告に対する被告の仮処分申立ては権利の濫用として違法であると判示された事件が1例だけある<sup>27)</sup>。本事件の争点の一つとして、不当な条件でライセンス

を受諾させる目的で、原告に圧力をかけるために仮処分申立てを行ったことが濫用的なものであるか否かが争われた。裁判所は、両者の交渉の過程などを考慮し、被告が自己の有する複数の特許権を背景に原告に圧力をかけ、被告に有利な内容の包括的なライセンス契約を締結させることを目的として仮処分申立てを行ったものと認め、この申立ては権利濫用として違法であると判示した。

一般に、特許権の行使に対し権利濫用の法理を適用することは、特許権の効力を制限することである。よって、その適用範囲は、試験・研究の例外規定（特許法第69条第1項）や公益上必要な場合の裁定実施権（同法第93条）などの制定法上の適用範囲との関係を勘案して慎重に判断されるべきとの意見がある。

## 5. 考 察

4. 1節で述べたように、登録ファイル制度によれば、ソフトウェア技術の包括クロスライセンス契約において、許諾対象たる通常実施権の登録に際し、権利の特定が特許番号によらなくなるとともに、登録内容の開示範囲が制限されることになる。これにより、万が一パテントトロールへ特許権が移転する事態に備え、その対抗力を準備するためのコスト面での障害は低くなると考えられる。

この制度に対しては、米国やドイツなどのようにそもそも登録しなくても対抗力をはじめから備えているべきという意見がある。このような意見は、いずれも、ソフトウェア技術の包括クロスライセンス契約の目的や実情などに即しつつ、特許権の移転や特許権者の倒産などを介してのパテントトロールの関与を防止する方向に展開されるものと期待される。

4. 2節で述べたように、民法の一般条項を特許権の行使に対し適用する場合、やはりその行為の具体的な態様に応じた議論がなされるべき

である。実際、経済産業省は、前述した準則が想定するいくつかの事例を公表している<sup>28)</sup>。パテントトロールの関与する判例の蓄積が少ない日本においては、このような様々な類型ごとの研究の積み重ねにより、将来、例えばソフトウェアにかかる特定の類型については、反社会的であり当然にイノベーションを阻害するといったコンセンサスが得られる可能性もある。これは、前記特定の類型に該当するパテントトロールの出現を抑止する機能を果たすものと期待される。

### 5. 1 企業の視点での留意点

ソフトウェア製品を製造・販売する企業としては、あくまでも包括クロスライセンス契約に際しその対象となる通常実施権を登録さえしておけば、一方の企業の事業再編や倒産などによって自身の特許発明の実施が阻害される心配はない。しかしながら、包括クロスライセンスでは、双方の企業間で対価の相殺が図られているため、企業としては、特許数に応じた莫大な登録料を納める気にはなれないし、さらに特許番号を特定するという莫大な出費をする気にもならないのが実情であろう。前述した登録ファイル制度を活用するならば、包括クロスライセンス契約の対象を、例えば特定の製品にかかる実施行為の範囲として特定すればよいため、特許数に応じた莫大な出費を抑えることができる。

しかしながら、日本の企業としては、たとえこのような登録ファイル制度を活用したとしても、米国やドイツなどにおける無条件保護制度（当然保護制度）との間に依然として契約慣行上の著しい相違が存在することに留意すべきである。例えば、登録ファイル制度を利用する際には双方の企業の共同申請が前提になるとされているため<sup>29)</sup>、当然保護が実施されている米国やドイツなどの外資系の企業との包括クロスライセンス契約において日本の企業が相手方の



企業に登録を要請しても、協力が得られないおそれがある。

また、ソフトウェア製品を製造・販売する企業にとって、日本において米国なみにパテントトロールが台頭することは脅威であろう。パテントトロールは、一般に、自らは事業をせずに他者から特許を買い取り、高額なライセンス契約や侵害訴訟などをしかけ、多額のロイヤルティや和解金などを得ようとするからである。このような者が包括クロスライセンス契約やその対象特許の権利などを承継すれば、当該契約にかかる事業は継続不能に陥りかねない。しかしながら、米国において、「パテントトロール」とは、侵害で訴えられている者が訴訟や世論などにおいて優位に立つための戦略として使用されてきた名称であることに留意すべきである<sup>30)</sup>。つまり、「パテントトロール」とは、例えば裁判において、自身にとって好ましくない原告に対し広く用いられる言葉でもある。社会において特許を独占活用するインセンティブを追求するのは、本稿でこれまで述べてきた比較的大きなソフトウェア企業に限るものではない。むしろ特許は、比較的小さな企業が大企業に対抗するための手段でもある。これら中小または個人の企業が特許権を行使する際、大企業は、戦略上、これらをパテントトロールと呼ぶ可能性もある。この場合、前述した特許権の行使に対し権利濫用の法理を適用してパテントトロールを抑制しようとする気運は、いわゆる弱小実施者が強大な市場占有者を持つ実施者に対し差止請求権などを行使することを制約する傾向につながらないとも限らない。また、比較的大きな企業であっても、既に終了した事業に関する自社の特許権を行使することは十分あり得る。したがって、ソフトウェア製品を製造・販売する企業としては、安易に権利濫用の法理に基づくパテントトロールの排除を主張することは、将来、自身による特許権行使にも支障をき

たしかねないものと考えべきである。

## 5. 2 ソフトウェア特許に特有な留意点

ソフトウェア技術は、多くの先端産業の根幹を形成する普遍的な技術であるため、その開発にかかる努力に対し特許制度が報いるものが大きくなる一方、権利範囲の広い特許が社会におよぼす影響も甚大となる。相互に複雑に相関し合うソフトウェア技術の特許にかかわる者は、このような普遍性に相応する視野に立って運用することが、結果的に、自身を含めた業界のイノベーションの促進につながるものと思われる。社会における自身の特許技術の現在および将来にわたる位置付けを精査し、これに応じて、例えば前述した新たな制度または準則を活用することが望まれる。

## 6. 結 語

ソフトウェアは、本来的に共有化を通じて特許とイノベーションとが協調し得る技術であると考えられる。つまり、例えば包括クロスライセンス契約などにより特許技術の共有領域を形成すれば、ソフトウェア特許は、イノベーションを促進し得る。

一方、前記共有領域にパテントトロールが関与する事態が発生しイノベーションを阻害するおそれもあるが、これは、ライセンシー保護のための法整備により将来的には防止され得るものと予想される。

また、最後の手段として、きわめて限定された案件については民法に定める権利濫用の法理を適用する可能性もあると予想される。

ただし、契約の当事者たる企業としては、前記法整備が国際調和という点でまだ不十分であるとともに、権利濫用の法理を安易に適用することは、将来の自身の特許運用を制限する方向につながるおそれがあることに留意すべきである。



## 注 記

- 1) 中村美保, 「オープンソースとWeb2.0が変えるソフトウェア特許のあり方」ITソリューションフロンティア, 2007年1月号, pp.20~21 (2007); 河野尚士, 「オープンソースと知的財産権をめぐる問題」知的資産創造, 2007年3月号, pp.86~87 (2007)
- 2) 経済産業省商務情報政策局, 「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, pp.1~7 (2006.10.11)
- 3) 例えば, IBM社, サンマイクロシステムズ社, ノキア社などが, オープンソースを用いたシステム開発を守り発展させるために, 自社特許の開放を宣言している。前掲注1) 参照。
- 4) 酒井宏明, 井口泰孝, 曹勇, 「発明概念の研究」パテント, Vol.58, No.10, pp.16~34 (2005)
- 5) 前掲注4) では, 時系列的な蓄積的進展性を有する技術とは, 例えば, 社会全般との調和を図る観点から時間軸に沿い, 一定の方向に進んでいく積み上げ的發展の可能な技術とされている。一例として, 半導体技術などはこれに該当すると論じられる一方, 純然たるビジネス方法などはこれに該当しないのではないかと論じられている。
- 6) 玉井克哉, 「エレクトロニクス分野におけるライセンス契約交渉の実態」, 日本知財学会第4回年次学術研究発表会要旨集, pp.288~291 (2006); 玉井克哉, 「特許権はどこまで「権利」か—権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐって—」パテント, Vol.59, No.9, pp.45~64 (2006)
- 7) “somebody who tries to make a lot of money off a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases they never practiced at all.”; 「パテントトロール」という言葉は, 1991年にインテル社の顧問弁護士ピーター・デトキン氏により初めて使用された。後掲注8) 参照。
- 8) 大熊靖夫, 佐橋美雪, 薛惠文, Joe Brennan, 「米国, 日本, 台湾, 欧州におけるパテントトロール」, 特技懇, No.244, pp.89~100 (2007); Joe Brennan, Hui-Wen (Fiona) Hsueh, Miyuki Sahashi, and Yasuo Ohkuma, “Patent Trolls in the U.S., Japan, Taiwan and Europe”, CASRIP Newsletter Vol. 13, Issue 2 (<http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/Vol13/newsv13i2Raskin.html>, 参照日: 2007.5.7); 岸本芳也, 「パテント・トロールから会社を守る防御戦略」知財管理, Vol.57, No.7, pp.1065~1077 (2007)
- 9) 前掲注8) において, 米国と比較して日本がパテントトロールを近寄らせない理由が, 司法の安定性, 賠償額の妥当性, 訴訟手続きの有効性の観点から論じられている。なお, 日本におけるパテントトロールに関する事件は今のところ一例だけであり, エイディシーテクノロジーが, オランダ企業から二画面特許(携帯端末にメイン画面以外にもう一つの画面搭載する)を出願段階で譲り受け, 特許後に携帯端末を製造するNECとそれを販売するNTTドコモを相手に民事訴訟で争っている。ただし, この訴訟ではNTTドコモが支持され, 特許も異議申し立てにより無効となった。
- 10) 丸島儀一, 「知的財産権のライセンス保護について」(2006.5.29) (<http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g60607i08j.pdf>, 参照日: 2007.6.1)
- 11) 産業構造審議会知的財産政策部会流通・流動化小委員会, 「ライセンスの保護の在り方について」報告書, pp.1~19 (2007); 財団法人知的財産研究所, 「知的財産の適切な活用のあり方に関する調査研究報告書」平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, pp.1~463 (2007)
- 12) 前掲注10), 11) 参照。
- 13) 前掲注6) 参照。
- 14) 前掲注10) 参照。
- 15) 前掲注2) 参照。
- 16) 前掲注11) 参照。
- 17) 前掲注11) 参照。
- 18) 前掲注11) 参照。
- 19) 経済産業省, 「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設について」意見募集案件(案の公示: 2006.12.13; 結果の公示: 2007.1.23); 第166回通常国会において, 「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案」(改正産業活力再生特別措置法)が, 平成19年4月27日に可決・成立し, 5月11日に法律第36号として公布された。改正産業活力再生特別措置法の改正事項の一つとして, 特定通常実施権登録制度の創設がある(施行日は, 公布から1年6ヶ月以内

の政令で定める日)。波田野晴朗，石川仙太郎，「ライセンシーの事業活動を保護する新たな登録制度の概要～特定通常実施権登録制度について～」特許ニュース，No.12055，pp.1～8（2007年7月10日）参照。

- 20) 前掲注11) 参照。
- 21) 日本ライセンス協会，前記注19) の意見募集に対する意見書（2006.12.28）
- 22) 前掲注10)，19)，21) 参照。
- 23) 前掲注19) 参照。
- 24) 前掲注11) 参照。例えば，米国，ドイツ，英国，フランス（ただし特許公開後）などでは，特許出願中の発明を登録することができる。
- 25) 経済産業省，「ソフトウェアに係る知的財産権に関する準則（案）」意見募集案件（案の公示：

2006.6.13；結果の公示：2006.10.18）

- 26) 財団法人知的財産研究所，「特許発明の円滑な利用に関する調査研究報告書」平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書，pp.1～339（2007）
- 27) 東京地裁 平成17(ワ)3089 特許権侵害差止請求権不存在確認 特許権 民事訴訟（2006.3.24）
- 28) 前掲注25) 参照。
- 29) 前掲注19) 参照。登録ファイル制度では，登録の申請は，ライセンサーとライセンシーとの共同申請を原則とする（ただし，ライセンサーの承諾書がある場合などにはライセンシーが単独で申請できる）とされている。
- 30) 前掲注8) 参照。

（原稿受領日 2007年9月11日）

