

H21. 10. 24休日パテントセミナー
ソフトウェアは知的財産？
～賢く守って賢く使おう～

第3部「ソフトウェア権利侵害の解決
と将来の紛争の予防に向けて」

UR-10委員 水野健司



日本弁理士会

ソフトウェア権利侵害の解決と 将来の紛争の予防に向けて

- 弁理士・弁護士との協働
 - ～何ができて、何ができない？
- 契約と訴訟の特徴
 - ～契約は当事者による合意
 - ～訴訟は裁判所の判断
- 紛争の予防に向けて
 - ～今できることは何？



ソフトウェア権利侵害の解決に向けて 弁理士・弁護士との協働作業となる

■ 弁理士

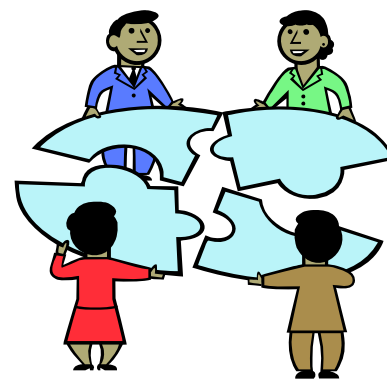
- ・ 特許法・著作権法ほか知財法の専門家
- ・ 理系学部・技術者出身者が多く技術内容も理解できる

■ 弁護士

- ・ 民法法・刑事法を含む法律の専門家
- ・ 侵害訴訟を提起する場合は必須となる

■ 当事者

- ・ 当該技術(ソフトウェア)のエキスパート
- ・ 利害状況を一番よく把握している



三者の相互補完による協働作業

ソフトウェア権利侵害の解決に向けて 解決手段には契約と訴訟の2つがある

■ 契約



- ・ 当事者間の合意
- ・ 履行が強制できない

ということは...

- ・ 支払金額などの内容はあくまでも当事者の合意により決まる
- ・ 履行について相手方に対する信頼が前提となる(契約段階でも注意が必要)

■ 訴訟



- ・ 裁判所の判断
- ・ 強制執行ができる

ということは...

- ・ 裁判所により侵害が認定される必要がある(立証できるか)
- ・ 強制執行による製造・販売などの差止めの可能性がある

契約締結に向けて 当事者が注意したいこと

- 契約の内容を理解したか
- 支払金額は適正といえるか
- 履行をどのように確保するか
- 独占禁止法に違反していないか



契約の内容の理解

契約により発生する権利義務の内容を確認する

■ 和解契約（損害賠償）

- ・ 和解金（解決金）の金額、支払期限、支払方法
- ・ 侵害事実（対象ソフトウェア、侵害内容、回数、日時）
- ・ 当該相手方との他の権利義務はどうか

■ ライセンス契約（実施料支払、クロスライセンス）

- ・ 実施料支払いの条件（金額の決定方法、支払期限）
- ・ ライセンスされた権利の内容
 - ー 特許番号、ソフトウェアの確認
 - ー 独占的か、再委託権を含むか、期間



支払金額は適正といえるか 支払金額はさまざまな要素が関連する

■和解契約の解決金

- ・ 懲罰的な2倍賠償については裁判例で否定されている
- ・ 販売価格、他のライセンス料などを参考に相手方と交渉

■ライセンス契約の実施料(ライセンス料)

- ・ 販売金額に実施料率をかける定率方式、販売数量に一定の金額をかける定量方式がある
- ・ 実施料率は一般的に1～5%程度が多いといわれているが、ソフトウェアに関しては8%以上の場合もある
- ・ ソフトウェアには、研究・開発に主なコストや時間がかかり、製造にはコストがほとんどかからないという特徴がある



履行を確保するために ライセンス契約は締結後の管理も重要になる

■報告 ※正確な把握は難しいといわれている

- ・ 対象製品の範囲
- ・ 出荷・販売のタイミング
- ・ 関連会社・親子会社との取引

■監査 ※日本ではあまり活用されていない

- ・ 相手方に対する信頼
- ・ ロイヤルティの徴収について責任が不明確

■違約金条項

- ・ 虚偽報告の場合に2倍相当の違約金支払条項を有効とする(大阪地判平成16年11月25日判時1901号106頁)



履行確保のために 参考：今後はロイヤルティ監査も



■ロイヤルティ監査とは

実施許諾製品に関する会計帳簿等を公認会計士などが監査

■誰が監査するか

ライセンス契約で開示対象となっている帳簿以外も含めて全体の整合性を確認するには守秘義務を負う公認会計士が好ましい

■監査される側の協力や信頼が重要

■米国では、

支払われるべきライセンス料の回収に対して明確な目的があり、回収のために必要な費用である

契約による解決～まとめ

当事者間の合意であることによる特殊性

■ 契約内容も当事者間で決めなければならない

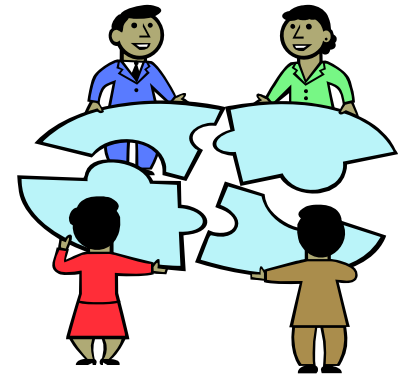
→ どうやって内容の適正を確保するか？

■ 技術面は弁理士のアドバイスが有効

- ・ この特許権・著作権が本当に必要か
- ・ この契約でどこまでの技術範囲をカバーしているか

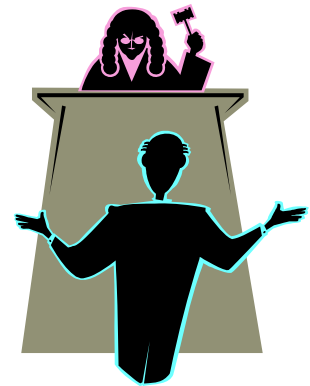
■ 法律面は弁護士のアドバイスが有効

- ・ 契約条項が独占禁止法などに違反していないか
- ・ 履行確保に問題はないか



訴訟提起に向けて 当事者が注意したいこと

- 当事者間で解決に向けての努力は尽くしたか
- 訴訟のリスクを十分理解したか
- 裁判所による侵害が認定できる構成になっているか
- 裁判所が侵害を認定できる証拠があるか



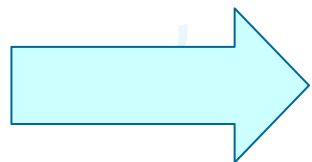
当事者間で解決のための努力を尽くす 訴訟提起は最終手段となるが、決断は迅速に

■ 誠実な交渉を尽くすことが重要

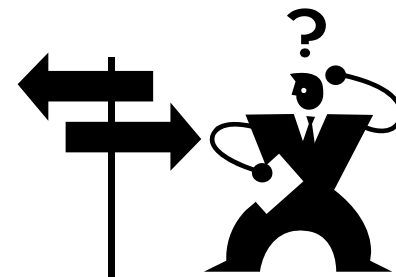
- ・ 権利者側で準備できるクレームチャートを提出する
- ・ 当事者間で法律論・技術論の議論が十分にされたか
- ・ 交渉を継続できない事由が発生したか

■ しかし訴訟提起が遅れると...

- ・ 特許権であれば無効審判を請求されてしまう
- ・ 損害賠償請求権が時効にかかってしまう
- ・ 設計変更されてしまう(技術が古くなる)



迅速な判断が重要



訴訟提起にあたってのリスク 弁理士・弁護士との十分な意見交換が重要

■ 訴訟の手続

- ・ 特許侵害訴訟は、侵害論から損害論へと進む
- ・ 侵害訴訟では弁護士も代理人となる必要がある

■ 訴訟のリスク

- ・ 裁判所による非侵害の認定
- ・ 裁判所による無効判断（進歩性要件など）の認定
- ・ 特許庁により特許を無効とする審決

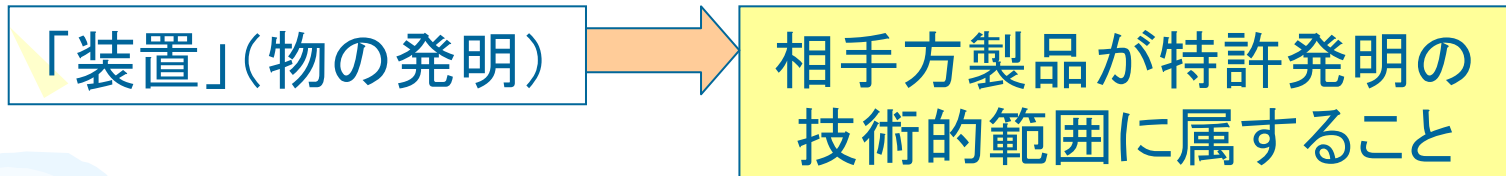
■ リスク回避のため...

- ・ 弁理士・弁護士との意見交換が重要となる

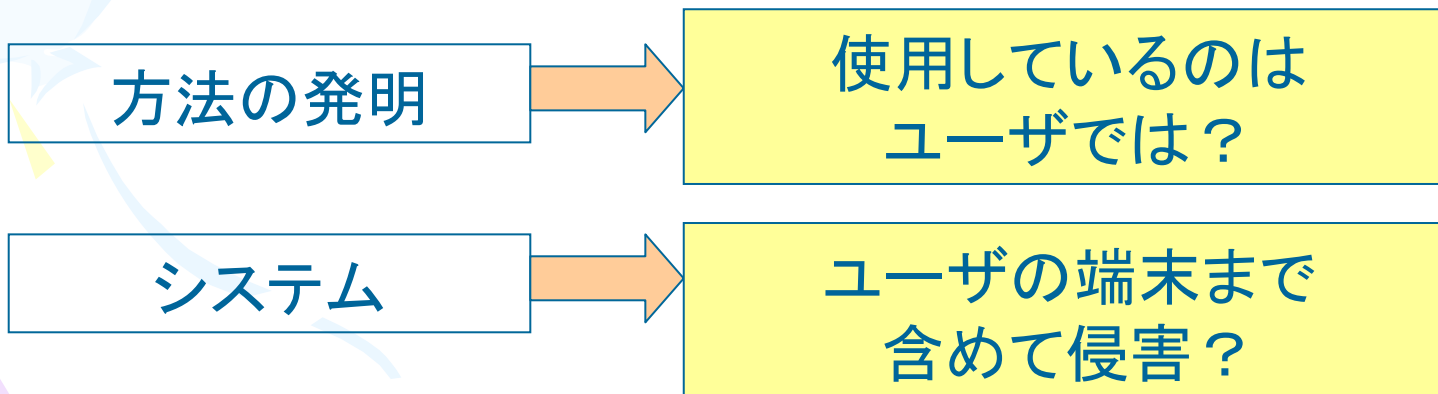


裁判所による侵害が認定できる構成になっているか ソフトウェア特許権侵害の場合

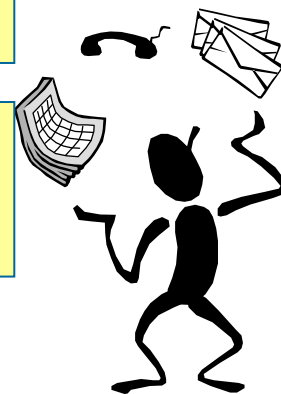
■特許権侵害がいえるか？



■しかし以下の場合は注意



間接侵害や共同訴訟を
検討する必要がある



裁判所が侵害を認定できるだけの証拠があるか 特許権侵害は立証責任が軽減される

■プログラム特許侵害の場合

- 相手方製品の取扱説明書・技術情報
- 相手方製品の動作確認について技術報告書



特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張すれば、これを否認する相手方が、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない(特許法第104条の2)

しかし...

信号レベルで記載されているクレームでは侵害を確認できないことも多い

チップを解析する？

裁判所が侵害を認定できるだけの証拠があるか 著作権侵害は立証が困難なことが多い

■プログラム著作権の侵害は、

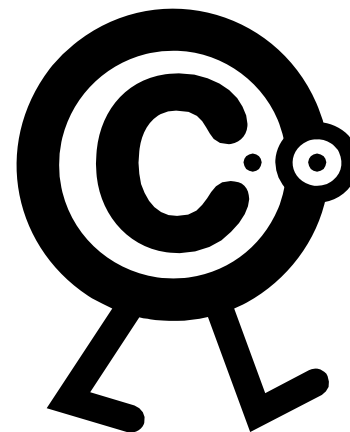
複製(コピー)、翻案(改良、コンパイル)する行為

しかし、

侵害を立証できる証拠がないことが多い

その場合、

- ・ 間接事実の積み重ねが必要
ex 時期、技術力、スタッフの数
- ・ 相手方名義の書面・メールがないか



訴訟による解決～まとめ

裁判所による判断であることによる特殊性に注意する

- 当事者による解決の努力を尽くす
- 訴訟は裁判所の判断であることのリスクがある

しかし

- 最終的な判断には訴訟提起が必要な場合もある
- 迅速な決断が決定的に重要となる

いずれにしても

- 技術面・法律面の問題を弁理士・弁護士と協議する



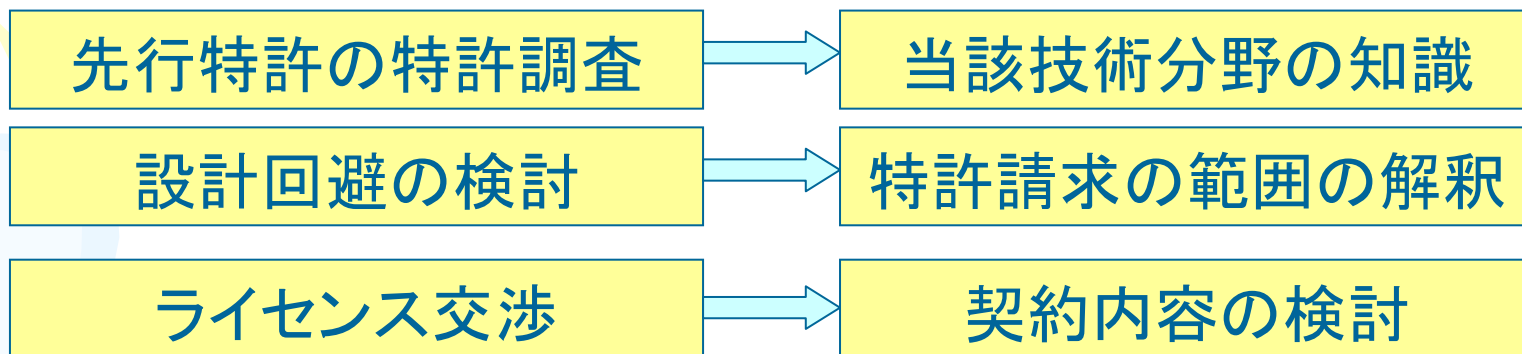
将来の紛争回避に向けて 当事者が注意したいこと

- まずは調査を尽くすこと
- 考えたい紛争予防措置
- 著作権だけではカバーできない場合がある
- クリックオンで本当に契約が成立するか



調査を尽くすこと 早い段階で発見できれば損失も小さくてすむ

■ 製品の開発段階



■ 定期的には、特許公報の監視

バレなければよい
との考え方は危険

- コンプライアンス
- 内部告発
- 技術者の移籍



将来の紛争を回避するために 考えたい紛争予防措置

■先使用权(特許法第79条)

- ①特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得したこと
- ②特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をし又は準備をしていること

書類の整備
(計画書、議事録、
仕様書、要件定義
書など)

日時の証明
(発明完成、製
造・販売開始)



将来の紛争を回避するために 著作権だけではカバーできない場合がある

■ 著作権の保護

- ・ あくまでもソースプログラム・オブジェクトプログラム

■ 著作権に頼りすぎることのリスク

- ・ 処理の手順は保護されない
- ・ 著作権侵害(違法コピー)は立証が難しい

■ 著作権登録だけではあまり意味がない

- ・ 特許登録とは法的効力が全く異なる



重要なソフトウェア
(処理手順)であれば
特許出願を検討する

将来の紛争を回避するために クリックオン契約に注意

■「同意する」ボタンで契約が成立するか？

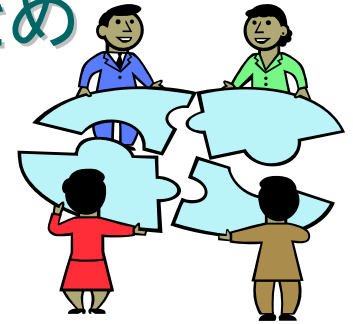
・ クリックオン契約とは？

ソフトウェア使用許諾条項がパソコン画面上に表示され、ユーザは「同意する」ボタンを押す形式のライセンス契約

ソフトウェアライセンス使用許諾契約の全体が表示されないような場合は、ライセンス契約は有効に成立しない



ソフトウェア権利侵害の解決と 将来の紛争の予防に向けて ～まとめ



■ 契約による解決

- ・ 契約は相手方に対する信頼が前提となる

■ 訴訟による解決

- ・ 訴訟は裁判所が認定できる立証活動が不可欠となる

■ 紛争の予防に向けて

- ・ 調査を尽くすこと
- ・ 侵害を発見したら、交渉又は設計変更

法律論・技術論の検討は
弁理士・弁護士との連携が権利行使
成功のポイントとなる