

特許法によるソフトウェア保護の現状と課題

弁理士 古谷栄男

ソフトウェア特許に関し、その保護の現状と課題につき、実務家としての立場から述べる。ソフトウェアはハードウェアと分離して存在し、その価値は記録媒体の側でなく記述された情報にある。しかし、単なる情報に留まらず、コンピュータというハードウェアに直接的に作用する技術的な性格を有するものである。このような特質から、その特許性が問題となってきた。

また、ソフトウェアは複製が容易であり、特許法上にいう「生産」行為が極めて簡単に行われる現状がある。さらに、情報だけが分離されて価値を有するので、ネットワークなどを利用して、記録媒体を介さずに取り引きが行われる場合もある。このような点から、ソフトウェア特許の効力について、問題が提起されている。

Software Protection by the patent Law - Present State and Problems

Hideo Furutani, Patent Attorney

Present state and problems concerning software patents are described. Software exists apart from hardware and its value lies not in the media on which it is recorded but in the described information. Software, however, is not simply information but it possesses technical characteristics that have a direct influence on hardware, namely computers. This special trait has now given rise to questions about the nature of software patents. In addition, the fact that copying software is extremely easy greatly facilitates the so-called "production" activities in the Patent Law. Furthermore, because the information itself has independent value, sometimes the software information alone is taken and distributed through networks instead of via recording media. This is a point where serious questions about the effectiveness of software patents have arisen.

1. はじめに

特許制度は、発明者に一定期間その発明の独占を認めて発明を奨励し、一定期間経過後はその発明を公衆に開放することによって、技術の進歩を促進するものである。このような目的から見て、特許制度は全ての技術分野を対象としており、ソフトウェアも例外ではない。

しかしながら、現行法の根幹をなす昭和34年改正特許法が対象として想定したのは、当時の技術的背景に鑑みて、主として機械、電気回路、化学的製法等であった。その後発展を遂げたソフトウェアは、これら技術とは異なった特質を持っており、旧来の特許制度の中で様々な問題を生じている。

ソフトウェアは、ハードウェアを前提とし、ハードウェアに対する指令として機能を発揮するものである。この指令であるソフトウェアは、ハードウェアと分離されているため、情報として表現された形態にて保持される。また、ソフトウェアの価値は、それを担う記録媒体にあるのではなく、記録された情報にある。とはいえ、ソフトウェアは、書籍のように単なる情報を記述したのではなく、その情報に基づいて、コンピュータに対して直接的に作用する。この点においては、技術的な側面も有している。

このように、ソフトウェアは、ハードウェアと分離されて取り引きされうる情報であるにもかかわらず、ハードウェアに対して直接的に作用を施すものである。ハードウェアに対する作用の面を考えれば、ソフトウェアに関する発技術的思想も、特許法の保護対象となってしまうべきである。しかし、ハードウェアと一体化されていない状態において情報として存在しうる点において、現行特許法の保護形態になじみにくい。

また、ソフトウェアは、その情報の側に価値が存するため、複製が容易であるという特質を持っている。つまり、ソフトウェアを複製する際には、わずかにその記録媒体のコストを負担するだけでよい。したがって、侵害行為が容易に行われやすく、また、ネットワークを介して複製を行うことができるなど、特許権の効力上の問題も生じている。

上記のように、ソフトウェア特許に関しては、主として、ソフトウェアについてのどのような技術的思想までを保護対象にするのかという特許性の問題と、ソフトウェアに関して付与された特許権は実効性を有するのかという特許権の効力の問題が大きい。以下、ソフトウェア関連発明についての保護の現状を概観した後、それぞれの問題点について述べる。

2. 保護の現状

(1) ソフトウェア関連発明の特許性

① 我国特許庁の審査

特許法は発明を保護するものであり、発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと定義している（特許法2条）。したがって、この定義から見て発明に該当しないものに対し、特許は与えられない（特許法29条柱書き、49条）。

前述のように、ソフトウェアはハードウェアから分離されているため、自然法則との結びつきが直接的でない。したがって、ソフトウェアに関する思想（アイデア）について、それが自然法則を利用したものであるかどうか問題とされてきた。

この点につき、特許庁は1976年に初めてソフトウェアに関する審査基準^{*1}「コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)」を公表した。ここでは、ソフトウェアにおける手法が自然法則を利用している場合には、方法の発明として保護対象となる旨が明らかにされた。

その後、マイクロコンピュータが多くの機器に組み込まれるようになり、これに対応して、1982年「マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての審査運用指針^{*2}」を公表した。ここでは、ソフトウェアによってマイクロコンピュータが複数の機能を果たすものととらえ、それぞれの機能を実現する手段によって構成される装置の発明として保護対象となる旨が明らかにされた。

さらに、1993年に、審査基準の全体的改訂の一つとして、特許実用新案審査基準Ⅷ部第1章「コンピュータソフトウェア関連発明に関する審査基準」を公表した。ここでは、ソフトウェアによる情報処理自体が自然法則を利用している場合だけでなく、情報処理自体が自然法則を利用していなくとも処理においてハードウェア資源が利用されているような場合には、法上の「発明」として保護対象となる旨が明らかにされた。このように、ソフトウェア関連発明につき、広い対象について保護が与えられることが明確にされた。

1997年には、「特定技術分野における審査に関する運用指針 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明^{*3}」(以下運用指針という)を公表した。基本的には93年の審査基準を踏襲しているが、記録媒体を物の発明として保護する旨を明示した点において、保護が大きく前進した。1997年4月以降の出願については、この運用指針が適用されている。

この運用指針は、ソフトウェアによる処理が自然法則を利用したものであるかどうかによって「発明」であるか否かを判断するとし、当該処理が自然法則を利用しているといえる場合を以下のように例示している。

- (i) ハードウェア資源に対する制御又は制御に伴う処理
- (ii) 対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理
- (iii) ハードウェア資源を用いて処理すること

ここで、(i)は、たとえば、ソフトウェアによってエンジンの制御を行うような場合が該当する。エンジンというハードウェア資源を制御するという点において、その制御処理に自然法則を必然的に利用することになる。

(ii)は、たとえば、イメージスキャナによって読みとった画像データにつき、ソフトウェアによって輪郭強調等の処理を施すような場合が該当する。この輪郭強調処理は、イメージスキャナにより取得された画像データの物理的性質に基づいて行われる。物理的性質に基づいて行われるという点において、このような処理は自然法則を利用したものと見える。

たとえば、純粋な数学上の処理、経済的性質にのみ基づく処理、ゲーム等をソフトウェアによ

*1 審査基準とは、特許庁における特許出願の審査についての取り扱いを定めた基準である。

*2 審査運用指針とは、審査基準に準ずるものである。

*3 なお、この運用指針は、特許庁のホームページにおいて公開されている(<http://www.jpo-miti.go.jp/guide/sisin.htm>)。また、その解説は、弁理士会ソフトウェア委員会「こう変わる!ソフトウェア特許の審査」パテント誌、97年1月号が詳しい。

って行った場合には、上記(i)(ii)のいずれにも該当しない。しかしながら、このような場合であっても、その処理におけるコンピュータ（ハードウェア資源）の用い方に、自然法則の利用があるとされている。これが(iii)である。純粋な数学上の処理、経済的性質、ゲームのルールにのみ基づく処理であっても、コンピュータをどのように用いたのかが明らかにされれば、自然法則を利用した技術的思想として保護対象となる。

②他国特許庁での審査

米国は、1996年に、コンピュータソフトウェアに関する新たな審査ガイドライン¹を公表した。ここでは、実用的利用(practical application)があるかどうかによって、保護対象である法定の主題(subject matter)となるかどうかを判断する旨が明らかにされている。したがって、投資信託の運用をコンピュータによって行う方法であっても、実用的利用があれば、保護対象となりうる。

また、ヨーロッパ特許庁は、従来技術に対して何らかの技術的貢献がなければ、保護対象たる「発明」であるとは認めていない。したがって、ソフトウェア関連発明にいての従来技術に対する貢献が、経済的分野、人為的取り決めの分野にのみ存する場合には、保護対象とならない²。

上記のように日米欧を比べると、ソフトウェア関連発明の特許性に関し、ヨーロッパ特許庁のいへは、保護対象とする範囲が狭いといえる。

(2)記録媒体の保護

我が国の現在の審査運用指針以前においては、「プログラムを記録した記録媒体」は、一律に単なる情報の提示にすぎないとして、発明に該当しないと取り扱われてきた。

したがって、従前は、ソフトウェア関連発明について、コンピュータと一体となった装置または方法として権利を取得していた。このため、パッケージソフトウェアのように、プログラムを記録したCD-ROM等の記録媒体として販売する行為に対しては、直接侵害としてではなく間接侵害³としてその追求をしなければならなかった。しかし、CD-ROMに他のソフトウェアも併せて記録されていた場合には、もはや特許法101条にいう「生産にのみ」や「使用にのみ」には該当せず、間接侵害は成立しないという主張も予想され、保護が十分であるとはいえない。

*1 米国特許庁のホームページにてダウンロードできる。<http://www.uspto.gov>。その解説は、河野登夫・藤芳寛治「コンピュータ関連発明に関する米国特許商標庁の審査指針（最終版）」パテント、49巻8号、4頁が詳しい。

*2 ヨーロッパ特許庁審査ガイドライン C-IV 2.1～2.2 参照。<http://www.european-patent-office.org/index.htm>にて閲覧できる。また、EPO 審決 T208/84, T52/95等を参照のこと。これら審決については、関西特許研究会ソフトウェア研究班「Vicom 事件審決」パテント、40巻4号、55頁、「コンピュータを用いて類義語リストを生成する方法の特許性を判断した審決」パテント48巻4号、55頁に解説がある。

*3 物の発明にあっては、その物の生産にのみ用いる物を生産・譲渡等する行為が間接侵害に該当する（特許法101条1号）。方法の発明にあっては、その方法の使用にのみ用いる物を生産・譲渡等する行為が間接侵害に該当する（特許法101条2号）。

かったのである¹⁾。

現在の審査運用指針によって、プログラムを記録した記録媒体が保護対象となり、パッケージソフトウェア等の侵害品について、直接侵害として追求が可能となった。また、プログラムを記録した記録媒体だけでなく、データを記録した記録媒体についても保護対象としている。つまり、データ構造についても、記録媒体に記録された形態において保護を認めたものである。たとえば、データ圧縮処理により、特殊なデータ構造となった圧縮データを記録した記録媒体について特許を取得することが可能である。

なお、米国特許庁は、1996年の新ガイドラインによって、プログラムやデータの記録媒体特許を認めるようになった。コンピュータデータを担った搬送波(carrier wave)についての特許も許可されている²⁾。

ヨーロッパ特許庁は、現在のところ記録媒体特許は認めていない。ただし、審判事件において、記録媒体の特許性について争われている事件が係属中であり、その結果が注目されている³⁾。日本、米国以外では、韓国、台湾が、記録媒体特許を認める運用をしている。

3. 保護の問題点

(1)間接侵害とプログラム媒体特許

記録媒体特許が認められる以前において、我が国では、ソフトウェアがインストールされた状態における装置として、あるいはそのソフトウェアによってコンピュータ上で実行される方法として特許権を取得していた。このため、前述のような間接侵害の問題が生じていた。

現在の審査運用指針により、1997年4月以降の出願においては、プログラムを記録した記録媒体が保護対象となり、パッケージソフトウェア等の侵害品について、直接侵害として追求が可能となった。この点において、上記の問題点が解決され、ソフトウェアの特許保護が強化されたといえよう。しかしながら、実務上は、1997年3月以前に出願され、装置全体として取得されたソフトウェア特許が多く存続しており、その侵害事件において、当面の間、間接侵害の問題として残るであろう。

(2)オペレーティングシステムとアプリケーションプログラムとの関係

特許請求の範囲に記載された全ての機能を実現するプログラムが記録媒体に記録されていれば、当該記録媒体を生産・譲渡することは侵害である。ここで、機能の一部のみを実現するプログラムが記録された記録媒体の生産・販売が他人によってなされた場合に問題が生じる。アプリケーションはその機能の一部をオペレーティングシステム(たとえば、マイクロソフト社のウィンドウズ)に依存している。ここで、特許請求の範囲に記載された機能の一部を欠くアプリケーションプログラムを記録した記録媒体の生産・販売がなされる可能性があり、これを直接的な侵害として追求することはできない。この場合には、記録媒体特許において、再び間接侵害の適用を考

*1 この点について言及した判決例は、ないようである。

*2 USP5,802,286 USP5,806,074 など

*3 Josef Schmidt「EPCに基づくコンピュータ関連及びソフトウェア関連発明の特許性」AIPPI、43巻9号、32頁参照。

えなければならず、上記(1)と同様の問題を生じることになる¹⁾。

(3) ネットワークによって配信されるソフトウェア

記録媒体として権利を取得していても、ネットワークを介して配信されるソフトウェアについては、侵害追求上の問題が残る。つまり、サーバーコンピュータからユーザーに対してダウンロードによってソフトウェアを販売する行為は、記録媒体そのものを取り引きしないため侵害追求が困難である。サーバーコンピュータにソフトウェアをアップロードする行為が、記録媒体の生産にあたるとして、この行為を差し止めることは可能である。しかし、サーバーコンピュータが国外におかれている場合には、生産行為が外国で行われており、日本の特許権による追求はできない。商標権についてであるが、米国において、このような越境侵害による事件が現実には起こっている²⁾。

ユーザーにおけるダウンロード行為も記録媒体の生産にあたるが、個々のユーザーを追求するのは、その数の上から困難が伴う。さらに、ユーザーの使用が個人的、家庭的使用にとどまる場合には、追求不可能である(特許法68条)。

通信回線を一種の記録媒体と見て、サーバーコンピュータから通信回線を使って送信が行われる度に、記録媒体の生産が行われているとする考え方もあろう。

(4) プログラム媒体特許と特許用尽理論³⁾

特許権者から特許製品を購入した者が、これを転売しても、特許権侵害にはあたらない。その理論的根拠として、正当に販売されたその特許製品については、特許権が用い尽くされたとする見解が多数である(用尽説)。これにより、その特許製品を使用したり、転売したりしても、その具体的な特許製品に関しては特許権が用い尽くされている以上、特許権侵害とはならないとされる。

しかし、プログラムを記録した記録媒体の特許権においては、この用尽説によっても、解決できない行為が生じる。

パッケージソフトウェアを購入したユーザーは、CD-ROMに記録されたプログラムを、一旦、ハードディスクにインストールした後、使用する。つまり、ユーザーは、特許製品である記録媒体の生産を行っていることになる。用尽説では、CD-ROMを使用したり転売したりする行為について特許権侵害でないと説明できるが、新たに記録媒体を生産する行為について特許権侵害でないとする説明まではできない。

現実には、特許権者によってインストールを許可する旨の明示の許諾がなされる場合が多いが、かかる明示の許諾がない場合であっても、インストール行為については、特許権者による黙示の

*1 弁理士会ソフトウェア委員会「ソフトウェア特許の権利侵害」パテント、50巻10号、2頁参照

*2 Playmen 事件、南カリフォルニア地裁判決、DC SNY, 79 CIV. 3525(SAS)、事件の概要は <http://www.furutani.co.jp/office/ronbun/playmen.html>

*3 詳しくは古谷栄男「ソフトウェア媒体特許と用尽理論」参照。
<http://www.furutani.co.jp/office/ronbun/youjin.html>

許諾があると考えらるべきであろう。つまり、当該物について権利が用い尽くされたと考える用尽理論よりは、当該物に関連した各行為について特許権者による黙示の許諾があると考えらる黙示の許諾理論の方が説明がしやすいように思われる。

また、これらに関連して、インストール行為は複製ではなく、記録媒体を使用する行為の一部であるとする考え方もあろう。この考え方によれば、用尽理論をそのまま適用できる。ただし、インストール行為を使用の一部を構成する行為であるとして用尽理論を採用する場合には、複数コンピュータへのインストールを禁じる説明がつかず、にわかには採用できない。

(5)プログラムそのものの保護という問題

プログラムを記録した記録媒体が保護されることとなったが、依然として、プログラムそのものを保護対象として請求することはできない。これは、特許法が、侵害行為を明確にするため、「物」または「方法」の形式にて、発明を保護するようにしたためである。つまり、プログラムそのものは「物」「方法」の何れにも該当しないため、プログラムを記録した記録媒体という「物」としての保護を図ったのである。現行特許法の枠内では、このような取り扱いが限界であろうと思われる。しかし、プログラムそのものが保護対象となっていないことから、上記(3)のような問題も生じている。将来的には、「物」「方法」とは別の「プログラム」あるいは「情報」のようなカテゴリーを規定し、その実施行為を定義する立法措置が必要となることも考えられる。

(6)審査運用面での問題点

ソフトウェアに対する保護が強化されたが、これに見合うだけの厳正な審査が行われなければならない。特に、文献化されにくい傾向にあったソフトウェアにおける先行技術を、審査において正確に把握できなければ、傷のある権利が生み出されることとなり、特許制度の信頼を損ないかねない。特許庁では、CSDB（コンピュータ・ソフトウェア・データベース）を構築して、先行技術の蓄積を強化している。米国特許庁やヨーロッパ特許庁との連携を図りつつ、先行技術データベースの構築を急がねばならない。

また、資料の提供など、特許制度の利用者である出願人の協力がなければ、このデータベース構築は困難であると思われる。さらに、出願が将来公開されることによって先行技術文献となることに鑑みて、出願行為そのものが、先行技術文献の蓄積にもつながるという点も考慮しておくべきであろう。

(7)ソフトウェア関連発明の進歩性

我が国特許法においては、上述の「発明」であることを前提とし、いくつかの特許要件を定めている。ここでは、ソフトウェア関連発明における進歩性（特許法29条2項）の判断について述べる。

機械の技術分野においては、発明である技術的思想が物理的構造として具現化されている。つまり、技術的な課題を解決して発明を為す上において、物理的構造という自然法則による直接的な制約を受ける。言い換えれば、かかる制約の中でどのように技術的課題を解決するのか、という点に発明の中核部分が存在する場合が多い。

これに対し、ソフトウェアの分野においては、ソフトウェアとハードウェアが分離されている。

したがって、ソフトウェアに関する発明を為す上において、自然法則による制約は、機械のような分野に比べると間接的である。つまり、機械の分野に比べて自然法則の制約が少ない分、与えられた課題に対する解決手段の提示が容易になるという傾向がある。

進歩性のレベルをどの程度におくのが、今後の重要な課題になってこよう。

以上