



時々刻々



Vo1.1 2013

ごあいさつ

厳冬の候、皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、今般、弊内田・鮫島法律事務所においては、新たにメールマガジンを立ち上げることとし、「IP/IT 時々刻々」と名付けました。「IP/IT 時々刻々」は季刊とし、弊所における最新の出来事をご報告するとともに、各弁護士により起案された最新の判例解説やその他の法律的事項（法改正・知財戦略など）に関する論説をお届けしたいと思っております。

「IP/IT 時々刻々」を通じて、お客様に弊所の活動と素の姿を知っていただくとともに、バーチャル空間を介しても、お客様と懇親を深めさせていただければ本望とするところです。

本年も、倍旧のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。



Index

1. パートナー就任・新規加入弁護士のご挨拶
2. 判例解説『損害賠償請求本訴事件、請負代金等請求反訴事件』（スルガ銀行対日本 IBM）
3. 論考『雑感・技術のコモディティ化時代の知財法務』
4. 最近の出来事

■ 活動

1. パートナー就任・新規加入弁護士のご挨拶

厳冬の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび弊所では、伊藤雅浩弁護士（新61期）がパートナーに就任し、幸谷泰造弁護士（新65期）を新たに迎え入れることとなりました。伊藤弁護士は、IT法務の分野においてますます頭角を現すことが期待される逸材であり、弊所の経営の一翼を担うにふさわしい見識と実力の持ち主です。また、幸谷弁護士は、ソニー株式会社勤務というキャリアを寸断することなく、弁理士試験と司法試験それぞれの合格を果たした気力・能力の持ち主であり、今後の活躍が大いに期待されるところです。

多角化する技術法務のニーズにお応えすべく、弊所一丸となり尽力して参りますので、何とぞ、倍旧のお引き立てを賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

内田・鮫島法律事務所

パートナー弁護士 伊藤雅浩



厳冬の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平成21年1月に入所して以来、皆様の御支援と御指導の下、IT 関連法務を中心に、幅広い業種のさまざまな法律問題・紛争案件に取り組んでまいりました。先輩や同僚からの刺激を受け切磋琢磨しながら仕事に取り組み、振り返ってみると、あっという間の4年間でした。この間、弊所創業パートナーである内田弁護士・鮫島弁護士と、法律問題に限らず、様々なことを議論し、このたびパートナーとして迎え入れていただくこととなりました。

弊所は多様なバックグラウンドを有する個性の強い専門家が集まっていることが強みであると考えています。今後も、私自身が自己研鑽に励み、情報発信を積極的に行うのはもちろんのこと、この個性派集団を組織力に変えて、より一層皆様の多様なニーズにお応えし、日本になくてはならないプロフェッショナル集団になるべく、尽力して参りますので、よろしく願いいたします。

アソシエイト弁護士 幸谷泰造



厳冬の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

私は、このたび司法修習を終了し、内田・鮫島法律事務所において、弁護士としての第一歩を踏み出すこととなりました。

ソニー株式会社において、ソフトウェアエンジニアとしてソフトウェア開発業務、その後弁理士として国内外の特許出願業務・他社特許調査・訴訟関連業務などに従事して参りました。

その経験で培ったグローバルな視野を忘れることなく、更に研鑽を重ね、鋭意努力していく所存でございます。

今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願ひ申し上げます。

2. 判例解説

『損害賠償請求本訴事件、請負代金等請求反訴事件』 (スルガ銀行対日本 IBM)

平成24年3月29日判決／東京地方裁判所民事第14部
平成20年(ワ)第5320号／平成20年(ワ)第24303号

ポイント

ソフトウェアの開発の受託をするベンダに、プロジェクトマネジメント義務違反がある場合は、ソフトウェアの開発作業開始前でも、不法行為責任を追及できる。

キーワード

プロジェクトマネジメント義務、不法行為責任

事案の概要

ベンダが、顧客(銀行)に既存のパッケージソフトをベースにした会社の基幹システムの開発を初期費用約95億円で提案し、顧客は、システム開発費用が95億円で稼働できる理解のもとに、当該ベンダに開発を任せることになった。

そこで、2本の基本契約を締結して、当該ベンダと顧客が共同して要件定義を行う事となり、合計42億円強の報酬をベンダに支払い、要件定義の作業をベンダに依頼した。要件定義の作業は、銀行業務の勘定系以外は、当初の納期である契約の1年後に完了したが、この時点では勘定系の要件定義は終わらなかった。しかし、ベンダは顧客との間で、この時点で最終合意書を締結し、将来の具体的な外部設計・内部設計・統合テストその他のシステム稼働までのサービス提供に関する個別契約を締結することを条件に、既払いの42億円強の支払いを含め、総額約90億円で新基幹システムを開発し納入する合意を行った。

勘定系の要件定義が終わったのは、最終合意書締結の半年後である。そこから、確定した要件定義の内容と既存のパッケージの差分の検討に入ったところ、大幅な追加工数がかかると判明した(旧BRD)。そこで、発想を変えて、既存のパッケージで使える機能は極力これを使い、既存のパッケージに無い機能で、どうしても必要な機能に限りて開発する方針(新BRD)に変更したが、それでも追加費用として127億円が必要であるとの結論となった。この事実が判明したのは、最終合意書締結の1年3か月後である。

追加費用の支払額について合意ができない中で、ベンダは、追加費用の減額の提案をし、段階的納入による全面稼働時期の延期をし、使用する既存パッケージの変更を提案した。半年以上継続した協議で結論が出なかったため、顧客は、既存の基本契約及び最終合意書を債務不履行を理由にして解除する通知をベンダに送った。

以上の経緯であるため、ベンダは、本件基幹システムの開

発作業に入っていない。

争点

- ① 最終合意書が「将来の個別契約の締結を条件に、約90億円で本件基幹システムの受注をする」と定めている場合に、将来の個別契約の締結を行っていない本件で、最終合意書に法的拘束力があるか。
- ② 本件基幹システムの開発プロジェクトが中止となった帰責原因は誰にあるか。
- ③ 開発プロジェクトが中止となったことを理由に、本件基幹システムの開発に先立って締結した基本契約まで解除して既払い金を損害賠償の対象とできるか。

判旨

- ① 最終合意書において、「個別契約…が締結され、各関連個別契約の中で両当事者の各曲面における義務が規定されるまでは、いずれの当事者も本合意書に基づく何らかの義務を負わないものとする。」との定めがある以上、個別契約の大半が未締結である場合は、ベンダの債務不履行責任・不法行為責任は発生しない。
- ② ベンダに、プロジェクトマネジメント義務違反が存在したために、システム開発が頓挫した場合には、ベンダが不法行為責任として損害賠償義務を負担する。
- ③ ベンダが、顧客に対してパッケージ型システム開発を提案した場合、ベンダは「パッケージの機能、開発手法、リスク等について検証又は検討し、適切な開発手法を採用しなければならない」。本件では、ベンダが、以下の諸点で、パッケージ型システム開発を行うに際して求められる適切な開発手法を採用していないので、ベンダにプロジェクトマネジメント義務違反がある。
 - (i) 既存のパッケージの既存機能を熟知したうえで、既存パッケージで実現不可能な機能に限りて新規開発するアドオン方式(新BRD)を最初から行わなかった。旧BRDの時間と手間は無駄になっている。
 - (ii) BRD作業を行って初めて、使用しようと考えていた既存のパッケージが、ユーザの要望する仕様に不十分であると認識した。特に、日本の銀行の諸制度に合致させるのが難しいことを、事前に認識していなかった。
 - (iii) 既存のパッケージは Cobol で開発されたものだが、顧客の希望するオープンプラットフォームで使用できるように Java 化するとパフォーマンスが悪くなることを、事前に認識していなかった。
 - (iv) パッケージ型システム開発の場合、追加機能をアドオンで開発しなければならない、その場合、既存のパッケージ内のソフトの改編か、既存のパッケージの外でソフトを開発するか、のいずれかの対応が必要であるが、いずれの場合でも既存のパッケージの製作会社の協力が必要意であり、場合によってソフトウェア著作権の改編の許諾を受ける必要があるが、事前に協力を要請していないし、改編権取得の交渉も行っていなかった。

- ④ ベンダにプロジェクトマネジメント義務違反があつてシステム開発が頓挫した場合、システム開発の一環としてなされたソフト/ハードの調達整備に要した支払いは、損害賠償の対象となる。要件定義のための作業を依頼した基本契約の支払いも、損害を構成し、本件の損害額は74億円強である。

補足

1. プロジェクトマネジメント義務違反を根拠に不法行為責任を認めたこと

本判決は、「システム開発業者として、自らが有する高度の専門的知識と経験に基づき、納入期限までにシステムを完成させるようにユーザに提示し、ユーザとの間で合意された開発手順や開発手法、作業工程等に従って開発作業を進めるとともに、常に進捗状況を管理し、開発作業を阻害する要因の発見に努め、これに適切に対処すべき義務や、ユーザのシステム開発への関わりについても適切に管理するなどの行為をすべき義務」を総称して、「プロジェクトマネジメント義務」と定義する。従来判例(東京地裁平成16年3月10日)も、ほぼ同様の定義である¹。

本件は、システム開発契約が法的拘束力を生ずる前の時点で、プロジェクトが頓挫したため開発行為がそもそも行われていない案件であるが(前掲判例は、開発契約が締結され、開発が進められている。)、その場合にも、プロジェクトマネジメント義務違反を認定して、不法行為責任として損害賠償を認めたことが注目される。

2. 最終合意書の金額合意に関する評価

本判決は、最終合意書第8条ただし書の規定は、「各個別契約の中で両当事者の義務が規定されるまでは、いずれの当事者も本件最終合意書に基づく法的義務を負わないものとしたにすぎない」としつつ、最終合意書に定める総額約90億円の「支払総額の規定が設けられたのは両当事者が目標とする重要な指針を定める趣旨であることは疑いのないところであり、本件最終合意書が交わされた平成17年9月30日の時点において、被告は、本件システム開発のコスト見積りの前提となる基礎数値を確定させて原告の支払金額を決めたものであることなどからすれば、上記支払総額の規定された本件最終合意書が交わされたとの事情が、被告の信義則上ないし不法行為上の義務違反の有無を考慮するに当たり意味を有し得るものであることを否定するものではない」と述べる。つまり、「約90億円の支払い代金で、本件システムを開発する」との最終合意書そのものに基づく契約上の義務が、他の将来の個別契約の締結が条件になっているとしても、その約90億円の金額が、詳細に基礎数値を確定させた結果、ベンダがユーザに提示した金額であるなら、その金額でのシステ

ム開発ができるとのユーザ側の信頼を、信義則上、保護する必要があると判断した。本判決は以下の点も細かく事実認定している。

- (i) 平成16年6月29日に締結された基本合意書(1)において、本件システムについて、ベンダが95億円で稼働を実現することを確約することを条件にしている。
- (ii) 同年10月5日に開催された第12回ステアリング・コミティにおいてユーザの取締役が「当初お約束いただいた(1)期限は守られるのか、(2)費用は予算内に収まるのか、(3)日本の銀行の標準機能として持つべき機能は実現されるのか、この3点につき、当初の計画どおり対応してほしいと話した」こと、同年11月11日に開催された第13回ステアリング・コミティにおいて、ベンダがユーザに「プロジェクトにある前提条件を変えることは考えていない」と説明している。

3. 本判決の評価

本判決は、ベンダが、パッケージ型開発を実施するに際し、①使用しようとするパッケージの内容にも精通しておらず、②それにもかかわらず、受注活動の開始から最終合意書締結までの間に、パッケージの製造者・著作権者との緊密な協議体制をとらず、改編権の手当でもせず、③他方において、開発しようとする日本の銀行業務の勘定系に日本独自の仕様が多いので、海外のパッケージを利用できないか、仮に利用できたとしても相当程度の部分をベンダが新たに作り込まなければならないにも拘らず、十分な検討も調査もしないで、安易に95億円でシステム開発ができると安請け合したとの心証を、ベンダに対して持つよう見受けられる。

そのような場合には、ベンダの安請け合いを信じて、2本の基本契約と最終合意書まで締結し、多額の支払いをベンダに行い、その他、ハードソフトの購入代金を支払い、3年弱のベンダの開発に付き合っ時間を浪費し、結局新基幹システムの稼働が全くできないままに終わったユーザの信頼利益の賠償を認めるべきであると総合判断したものである。

(文責) 弁護士 内田公志

3. 論考

『雑感・技術のコモディティ化時代の知財法務』

昨年4月号の知財管理誌²「技術のコモディティ化」について書いたところ、多くの反響をいただいた。以来、技術のコモディティ化及び当該環境下における事業戦略、そして、それに付随すべき知財戦略について講演してきたが、いずれの講演においても、「今まで自分が悩んできたことを明快な切り口で論じてくれた」「通常の

¹ 例えば、東京地裁平成16年3月10日判決は、プロジェクトマネジメント義務について、「納入期限までに本件電算システムを完成させるように、本件電算システム開発契約の契約書及び本件電算システム提案書において提示した開発手順や開発手法、作業工程等に従って開発作業を進めるとともに、常に進捗状況を管理し、開発作業を阻害する要因の発見に努め、これに適切に対処すべき義務」とする。

² 「知財に関する理論の適用限界と技術のコモディティ化環境における経営・事業戦略」(鮫島正洋・溝田宗司) 知財管理 Vol.62, No. 4 2012, pp431-445
<https://skydrive.live.com/?cid=f9efaae835e2d913&id=F9EFAAE835E2D913%21153>

MOT ではここまで端的な議論はできない」などのご評価をいただいている。改めて、知財 MOT・知財分析の持つポテンシャルを身をもって体験することになった。

技術のコモディティ化とは、一言で言うと、特許が満了した技術(自由技術)のみによって製造された製品が市場のスペックを満たしてしまう現象をいう。技術のコモディティ化が生じると、理論的には、特許を実施しなくても市場が要求する品質の製品を供給できることになるので、特許権による参入障壁が及ばなくなる。そうすると、誰でもが市場参入できるということになるが、一般に新たな市場参入者は研究開発費・マーケティング費用を計上する必要性が小さいので、先行者に比べて格段に安いコストで事業参入できる可能性がある。この構図が、日本の電機業界の苦境の原因であるというのが、筆者の分析である。

そうでも説明しないと、なぜ真っ先に市場を立ち上げ、技術力と特許力によって競争力を維持してきた日本企業のシェアが急落しているのかが説明できない。もし、特許が何らかの参入障壁として効いているのであれば、そのようなシェアの急落が生じるはずがないからである。

これについて、多くの識者は「日本企業がクロスライセンス等の友好的な手段に走り、積極的に権利活用する土壌形成を怠った」などという論調を批判的に展開している。²確かにそういう側面もあるが、より根本的には技術のコモディティ化、つまり、自由技術のみで製造できる製品で市場ニーズを満たしてしまったことに原因があるのではないだろうか。このような認識に立つと、日本企業の事業戦略、知財戦略は根本的な見直しが迫られることになる。技術のコモディティ化時代においては、製品に改良を付加することによって市場シェアの回復はできない。なぜならば、すでに製品機能が市場スペックを満たしているのであるから²、ユーザはそれ以上の改良を望んでいないからである。

すべての製品において共通する購買原理は、「他にない付加価値があるから選んでいただける」ということである。逆に言えば、「ユーザに選んでいただくための要素」を「付加価値」と定義すると、技術のコモディティ化時代においては、「技術」は付加価値(ユーザに選んでいただくための付加価値)にならない。それ以外の要素、たとえば、「使いごち」「かっこよさ」「アフターサービス」などが付加価値となりうるのである。もちろん、「価格」はユーザの購買動機を直接的に煽るという点では最も強力な付加価値である。

現在、日本企業の関心は、第一に技術、第二に価格に向いてしまっているように見える。しかし、技術のコモディティ化時代においては、前者はすでに付加価値の枠組み外であるし、後者で日本企業が勝負できるコスト構造は存在しない。そこで、技術のコモディティ化時代の事業戦略においては、それ以外の付加価値の探求と実現を主眼とすべきである。

言うまでもないが、知財戦略は事業戦略をサポートし、補強する存

在である。技術が付加価値でなくなってしまった技術のコモディティ化時代においては、知財戦略の出番もなくなってしまった、という結論は是なのであろうか。

「使いごち」「かっこよさ」「アフターサービス」、いずれを付加価値として設定したとしても、そこには必ず新たな工夫が存在しているし、そのような工夫が存在する以上、その工夫(成果)の知財化の余地が存在するのは当然のことである。ただ、今までのように発明を発掘して、とにかく出願するという単純なルーチン作業ではなくなる。①事業戦略として、どのような理念・ポジションを採用するのか、②当該ポジション等に応じて、どのような法的地位を得るのか、③当該法的地位が固まるとしたときに、何を知財化し、何を知財化しないのか、④知財化したものを排他的に運用するのか、プラットフォームの礎として広く開放するのか、いろいろな局面において知財戦略・業務もアプリオリには決まらないのであって、知財屋には特許実務に対する見識に加えて、事業的なものの見方、法律的な知見/見識という能力の広がりが必要となる。

当職はそのような広がりを見せつつある知財業務を2004年論文³において「技術法務」と命名し、今や、この言葉は広く定着しつつある。今後とも、弊所においては、訴訟業務、鑑定業務などの伝統的知財業務のみならず、技術法務という新しい分野にも積極的に取り組み、お客様のニーズに沿ったサービスを提供することによって、ひいては、日本の競争力の維持・向上に貢献できればと考えている。⁴

(文責) 弁護士・弁理士 鮫島正洋

4. 最近の出来事

>>>> 大合議判決が出ました

弊所は本日出された知財高裁大合議事件(平成24年(ネ)第10015号特許権侵害差止等、損害賠償反訴請求控訴事件)の判決において、一審原告サンジェニック社(英国)を代理しました。以下、概要についてご報告致します。

サンジェニック社は、おむつ処理機器(タブ)及びそれに適合する使い捨てのゴミ袋(カセット)を、総代理店コンビを通じて日本市場に提供していたところ、競合であるアプリカ社が、サンジェニック社製タブに適合するカセットを販売し始めました。アプリカ社製のカセットは、サンジェニック社製カセットに比べて2割強程度廉価でした。

³ 「知的資本経営と技術法務の潮流」(鮫島正洋)知財管理 Vol.54, No.2 2004, pp181-193
<http://www.uslf.jp/%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B3%87%E6%9C%AC%E7%B5%8C%E5%96%B6%E3%81%A8%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%B3%95%E5%8B%99%E3%81%AE%E6%BD%AE%E6%B5%81.pdf>

⁴ 弊所の経営理念:「技術法務によって日本の競争力に貢献する」

そこで、サンジェニック社は、当該アプリカ社の行為が、サンジェニック社の保有する特許第4402165号を侵害する行為であるとして、平成21年12月8日、差止請求、損害賠償請求訴訟を提起しました(本件原審)。一審(平成23年12月26日判決)はアプリカ社による特許侵害を認めましたが、損害額の認定は2113万9152円にとどまりました。

この損害額の認定を不服として、サンジェニック社が知財高裁に控訴したのが本件大合議事件です。

本件においては、特許権者であるサンジェニック社はイギリスで製造した本件カセットを、訴外コンビ(日本総代理店)を通じて日本市場に輸入し、流通に卸しているため、講学上、サンジェニック社は我が国において、特許法上の実施行為(生産、譲渡、輸入など)をしていないとも考えられます。このような場合でも、特許法102条2項に基づいて損害賠償額の推定を受けられるかというのが本件の争点です。この点、地裁レベルの判決ではありますが、特許権者による特許品もしくはその競合品の実施が必要であるとした判決が存在しております。

サンジェニック社は、適用肯定説に基づいて、「本件特許侵害による損害は『原審被告(アプリカ)が侵害行為によって得た利益』(2億超)とすべきであると特許法102条2項の適用を主張しております。他方、アプリカ社側は、適用否定説に立ち、「特許発明の実施に対して受けるべき金銭の額」(2000万円程度)とすべきであると主張しております(同3項)。

今般、知財高裁の大合議判決では、サンジェニック社の主張を認めました。以下、主たる争点であった、特許法102条2項を適用するための要件について判示した部分をご紹介します。

特許法102条2項は、民法の原則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなければならないというところ、その立証等には困難が伴い、その結果、妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けてい

るときは、その利益額を特許権者の損害額と推定するとして、立証の困難性の軽減を図った規定である。このように、特許法102条2項は、損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって、その効果も推定にすぎないことからすれば、同項を適用するための要件を、殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるところのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。

(下線部は筆者が付した)

以上

>>>> 2012年 事務所旅行 in 箱根

11月9日～10日にかけて、箱根に行って参りました。1日目、ロマンスカーを堪能しホテルにて温泉&宴会を満喫!! 2日目、芦ノ湖遊覧船&大涌谷組と散歩コース組に分かれ観光致しました。思い思いの楽しみ方ができ、有意義な時間を過ごす事ができました。



>>>> 2012年 忘年会



ANA インターコンチネンタルホテル東京にて、忘年会を開催致しました。レクリエーション等を行い、楽しい時間を過ごすことができました。

活動

- 【伊藤弁護士】株式会社金融財務研究会／株式会社経営調査研究会のセミナーにて講師として参加致します。(3/27)
- 【高見弁護士】AREC[上田市産学官連携支援施設]主催セミナーにて講師として参加致します。(2/20)
- 【高見弁護士】弊所主催のUSLF 知財塾を開催致します。(2/18)
- 【鮫島弁護士】函館地域企業立地セミナー(会場:東京駅新丸ビル)にて講師として参加致します。(2/14)
- 【伊藤弁護士】毎日新聞夕刊一面「見破れ芸能人ステマ」にコメント記事が掲載されました。(1/10)
- 【伊藤弁護士・溝田弁護士】月1回放送のネット生放送番組「ビジネステレビ誠」に出演しております。
- 【柳下弁護士】桐蔭法科大学院 客員教授 (担当科目:知的財産法、民事模擬裁判)
- 【鮫島弁護士】金沢工業大学 客員教授
- 【溝田弁護士】首都大学東京 非常勤講師 (担当科目:知財法)
- 【鮫島弁護士】平成24年度 知財功労賞(経済産業大臣表彰)を受賞致しました。

〒105-0003 東京都港区西新橋1-20-3虎ノ門法曹ビル701

03-5511-6211(代表) 03-5511-6220(FAX)

<http://www.uslf.jp/>