

BUSINESS  
ビジネス

## 米国裁判判決を考える

## シリーズ第三回 『最近の知的財産権をめぐる判決—3』

大橋&amp;ホーン法律事務所 黒田 愛

今回は、米国外における行為が米国特許権を侵害する場合について論じた、マイクロソフト対AT&T事件判決を紹介する。

米国の特許技術に触れる製品を、米国外で作ったり販売したりしても、原則として米国の特許法には違反しない。米国外で行われた生産・販売行為について特許権の侵害を主張するには、その行為が行われた国の特許を得る必要がある。しかし、米国連邦特許法第271条fはその例外を定めており、国外で組立てることを積極的に誘引する形で米国内から特許技術のcomponents（全体の一部を構成する要素）をsupply（供給）し、かつ、もしこれらのcomponentsが米国内で組立てられれば米国特許を侵害すると言える場合には、このcomponentsを供給した者は米国特許法に基づく特許権侵害の責任を負う、と定める。マイクロソフト対AT&T事件では、AT&Tの特許を侵害するマイクロソフトのソフトウェアが、海外で生産されるコンピュータにインストールされた場合に、マイクロソフトは、海外インストールされた場合にも、マイクロソフトは、海外インストール分についても特許権侵害の責任を負わなければならないかどうかが問われた。

■ 事案の概要

マイクロソフトが米国外にウィンドウズを供給する

場合、まず、米国内でウィンドウズのマスターバージョンを納めた「ゴールドデンマスターディスク」を作成し、これを国外のコンピュータメーカーやソフトウェア販売会社に送付する。また、マスターバージョンは、暗号化された電子通信で送信されることもある。そして、各コンピュータメーカーは、ゴールドデンマスターディスクから直接ではなく、マスターバージョンから複数のコピーを作り、このコピーを用いてウィンドウズをインストールしていた。

AT&Tは、一九八八年に米国特許庁に登録された音声コード化技術（音声の質は維持しつつデジタルコードの数を削減することができるとする技術）に関する米国特許（580特許）を保有していたところ、「マイクロソフトのウィンドウズには、これがコンピュータにインストールされる」と、AT&Tの580特許を侵害する方法で音声コード化する技術が採用されている。」と主張して、マイクロソフトを相手に特許権侵害訴訟を提起した。

## ■ 下級審裁判所の判断

第一審の連邦地方裁判所ニューヨーク南区において、マイクロソフトは、ウィンドウズがAT&Tの580特許を侵害していることは認めるも、海外インス

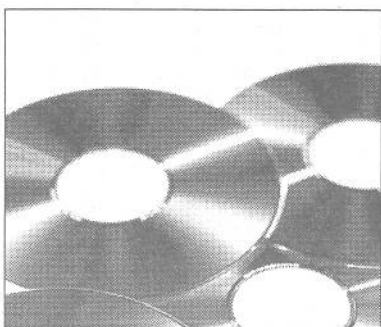
トール分については米国特許の侵害は認められないと主張し、「海外でコピーされたウィンドウズの売上は損害賠償から除外するべきである」との判断を求める申立を裁判所に提出した。この申立の中でマイクロソフトは、第271条fはsupplying of componentsを米国特許を侵害する行為の要素として求めているところ、この場合に「componentsは形のある物 physical productである必要がある」、ゴールドデンマスターディスクや電子通信によって送られ各コンピュータにインストールされたソフトウェア自体は「物質としての形を持たない情報」に過ぎず、よって、第271条fにおいて特許権侵害行為と規定されている「supplying of componentsは認められない」と主張した。しかしながら、第一審の裁判官は、ソフトウェアも特許化する技術のcomponentsとなり得ることは既に認められている等、を理由として、海外にソフトウェアを送る行為は、部品の供給supplying of componentsに該当する判断し、マイクロソフトの申立を却下した。

第二審の連邦巡回控訴裁判所では、①ソフトウェアも特許技術のcomponentsとなり得る点に加え、②海外でソフトウェアをコピーしてこれを各コンピュータにインストールする行為

が、componentsを米国外から供給するsupply行為に該当するかが吟味され、同裁判所は、ユーザーがインターネットからソフトウェアをダウンロードする行為も「ソフトウェアの供給」として捉えられていることを例に挙げ、コピーを作ることもソフトウェアの供給行為に含まれると判断して、マイクロソフトの主張を退けた。これに対してマイクロソフトが上告したのが本件で、ちなみに上告審では、米国政府やアマゾンがマイクロソフトの主張をサポートする意見を提出していた。

## ■ 最高裁判所（多数意見）の判断

二〇〇七年四月三〇日、最高裁判所は、マイクロソフト逆転勝訴の判決を言い渡した。最高裁判所は判決理由の中でまず、一九八四年に第271条fが立法されるきっかけとなったディープサウス事件の最高裁判決（一九七二年）を紹介した。この事件は、エビの殻むき機の特許を持つ原告が、この特許を侵害してエビの殻むき機を製造しているディープサウス社を訴えたのに対し、裁判所が侵害を認めてディープサウスに特許侵害品を製造、販売し



てはならないと命じたところ、ディープサウスが、機械の部品を国外の顧客に販売して国外で機械が組み立てられるようにする行為は許されるべきと主張して裁判所の命令を一部変更するよう求めた事件である。この事件において最高裁判所は、米国特許法が禁じているのは特許侵害品を米国内で作り、使用し、もしくは販売する行為であり、国外で部品を組み立てる行為は米国特許法に違反しないから、ディープサウスが海外の顧客に部品を供給する行為は特許権侵害行為への加担には当たらないと判断してディープサウスの主張を認めた。この最高裁判決に反応した議会によって一八四年に新設されたのが第271条fであり、これによって、米国内から特許侵害品のcomponentsを供給する行為も特許権侵害となりうるということが明文で規定された。

続いて最高裁判所は、本件のマイクロソフト対AT&T事件における第一の争点として、ソフトウェアは、いつの時点で、どのようにして、特許技術のcomponentsとなるのか、を検討した。そもそもソフトウェアとは、コンピュータが一定の機能や操作を行うために与えられる命令

の集合体であるところ、AT&Tはこの抽象的な命令自体がcomponentsに該当すると主張し、一方マイクロソフトは抽象的な命令はcomponentsではなく、CD等の媒体上でコード化された存在となつて初めてcomponentsとなり得ると主張した。これに対し、最高裁判所は、抽象的な命令そのものは、形としての存在が認められない「アイデア」に過ぎず、第271条fで言うところの、組み立てられるcomponentsとは合致しないとし、その比喩として、部品の作り方を教える設計図はどんなに詳しくても製品の一部分にはならないことを指摘した。そして、本件では、海外で生産されたコンピュータにインストールされたウィンドウズのコピーがコンピューターがcomponentsに当たるのマイクロソフトの主張を支持した。

次に最高裁判所は、第二の争点として、マイクロソフトが米国からコンピューターのcomponents(各コンピュータにインストールされたウィンドウズのコピー)を供給supplyしたかどうかを検討した。この点、第二番の連邦巡回控訴裁判所は、マスターディスクをコピーする行為をもって供給したといえるからマイクロソフトはcomponentsを米国から供給したと認められる、と判断していた。これに対して最高裁判所は、第271条fが禁止する行為は、「それらのcomponentsが組み立てられることを積極的に誘引するような方法で、米国からcomponentsを供給する行為」であるとの文言に着目し、

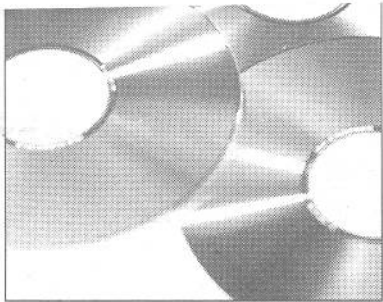
第271条fの責任が発生するのは、米国から供給されたcomponentsその物が(そのコピーではなく)海外で組み立てられ、特許権の対象技術を使用した場合に限りとした。その上で、本件においては、海外で生産されたコンピュータにインストールされたウィンドウズのコピーは、米国から供給されたものではない、このコピーは海外でコンピュータメーカーら第三者によって作成されるまで存在すらしていなかった点を指摘し、マスターディスクからソフトウェアをコピーし、これをコンピュータにインストールする行為は、第271条fが特許権侵害行為と定める「米国からcomponentsを供給する行為」には当たらないと判断した。

最高裁判所は、最後に、米国外における行為は第三国の法律によって規律される原則を強調した。「もし、AT&Tが海外で特許技術がコピーされないようにしたのであれば、海外で効力を持つ特許を取得する方法がある。」と述べた。さらに、最高裁判所の解釈が第271条fに抜け穴loopholeを認めることになるとの反論に対しては、法の抜け穴をふさぐために裁判所がダイナミックに法律を解釈・適用するべきではなく、抜け穴を防ぐかどうかは議会が考慮すべき事項である、そして、ディープサウス事件の最高裁判決を受けて、議会在第271条fを新設した際、議会はAT&Tが指摘したような抜け穴をふさがなかった、と

述べた。以上の理由に基き、最高裁判所は、連邦巡回控訴裁判所の判断を覆し、マイクロソフトの「海外生産分は損害の算定に参入しない」との申立を認容した。ちなみに、九名の最高裁判事のうち七名が申立を認容する多数意見を構成し、一名が反対意見、ロバーツ最高裁長官は本件の判断には参加しなかった。

#### ■ 本判決が与える影響

本判決によって、世界的に普及しているソフトウェアを供給する企業は、その潜在的に直面する特許侵害に基く損害賠償の額を減少させることに成功した、と言われている。また、今回のマイクロソフト対AT&T事件に加え、前回までに紹介したKSR事件、クウォンタ事件はいずれも、最高裁判所が連邦巡回控訴裁判所(米国全土の地方裁判所から控訴された特許事件を集中的に扱っている裁判所)の判断を覆しており、近時の最高裁判所における特許事件への関心の高さを示すものとして評価されている。



大橋&ホーン法律事務所  
OHASHI & HORN LLP.  
ATTORNEYS AT LAW  
(ニューヨーク)  
1140 AVE OF THE AMERICAS, RM 2001  
NEW YORK, NY 10036  
TEL: 646-257-3680  
FAX: 646-257-3681  
(ファクス)  
REPUBLIC CENTER  
325 N. ST. PAUL ST., SUITE 4400  
DALLAS, TX 75201  
TEL: 214-743-4170  
FAX: 214-743-4179  
Eメール  
info@ohashianhorn.com  
ウェブサイ  
http://www.ohashianhorn.com