

米国判例紹介

「ソフトウェアは特許法上「構成要素」とみなされるか」

—米最高裁、間接侵害による特許法の域外適用を制限—

藤野仁三*

特許法は基本的に属地主義が支配し、その国においてのみ有効である。しかし、米国特許法は、米国特許の侵害を幫助する行為が外国でなされた場合には米国特許に侵害する旨を規定している (§271(f))。

今回の事件では、コンピュータ・ソフトウェアが米国から海外にマスターディスクの形で送付され、外国で製造されたコンピュータに搭載された場合に§271(f)の下で米国特許の侵害責任を問うことができるかどうか争われたものである。

米連邦最高裁は本(07)年4月30日、ソフトウェアが米特許法§271(f)の規定する発明品の「構成要素」(component)にあたらなとして同条に基づくソフトウェア特許の域外適用を制限する判断を示した。

(Microsoft Corp. v. AT&T Corp., Case No. 05-1056)

事件の概要

AT&T は音声符号化圧縮装置に関する米国特許を所有している。AT&T はマイクロソフトを相手取り、ウィンドウズ OS が AT&A の特許に侵害するとして NY 南部地区連邦地裁に提訴した。マイクロソフトは特許侵害を認め、米国でのウィンドウズ搭載 PC の販売については和解が成立した。しかし、ウィンドウズ OS のマスターディス

クを海外の PC メーカーに送り、海外の PC メーカーが現地製 PC にウィンドウズ OS のコピーを搭載して販売する行為については、合意が成立せず、この争点をめぐり裁判が継続した。

地裁は、マスターディスクに保存されたウィンドウズ OS のコピーを外国製 PC に搭載されたことにより、§271(f)の規定にもとづき、AT&T 特許に侵害したとしてマイクロソフトの侵害責任を認定した。マイクロソフトはこの判決を不服として CAFC に控訴。

CAFC は地裁の判決を支持した。CAFC はその判決の中で、ソフトウェアは無体物であっても特許適格が認められている以上、それは特許製品の「構成要素」にあると判示した。さらに、外国でコピーされることを知りながらマスターディスクを提供することは、ソフトウェアのコピーを個別に提供することと同等であると判示した。

マイクロソフトはこの判決を不服として最高裁に上告し、上告は受理された。

最高裁、CAFC 判決を破棄。

最高裁の判断

最高裁によれば、この事件が提起する論点はソフトウェアが§271(f)の規定する「構成要素」(component)にあたるのはどの

ような場合であるか、□外国製 PC の「構成要素」は、マイクロソフトによって米国から「供給された」(supplied) ものか—の 2 点であるとした。

第一の「構成要素」か否かについて、両当事者はソフトウェアの構成要素としての適格性を否定していない。問題は何時の段階で構成要素となるかそのタイミングである。AT&T は、ソフトウェアの形態（つまり有体か無体か）にかかわらず、いつでも発明品の構成要素になると主張した。これに対してマイクロソフトは、無体の（抽象的な）ソフトウェアは構成要素になりえないと主張した。

この問題について最高裁は、§271(f)の「組み合わせ」要件を重視し、ソフトウェアを PC が読み取り可能な CD-ROM 等に記録しない限り、「組み合わせ」の要件は充足されたとは言えないと判示した。ソフトウェア単独では CD-ROM ドライブに挿入できずインターネットからダウンロードもできない。また PC に搭載することもプログラムを実行することもできない。これらの理由から、無体のソフトウェアは物理的な実体のないアイデアであって、それだけでは組み合わせが可能な構成要素にはあたらないと指摘した。

PC が読み取り可能な CD-ROM にコピーされるまでは構成要素には該当しないと判示した後、最高裁は第二の論点である「米国からの供給」の有無について以下のように指摘した。つまり、□マイクロソフトは問題となっている外国製 PC に搭載されたウィンドウズの個々の OS コピーを輸出していない、□したがって、PC の「構成要素」を「米国から供給」はしていない、と。

この点に関連して最高裁は、CAFC のレーダー判事の反対意見を引用して、「供給行為」と「コピー行為」は別物であることを明らかにした。

このように、最高裁は、マイクロソフトが米国から供給されたウィンドウズ OS のマスターディスクに基づき、外国の PC メーカーがそのコピーを外国製 PC に搭載したとしても、それに対してマイクロソフトが §271(f)の規定により侵害責任を問われることはないと判示した。

判決の評価

ソフトウェアを始めとして電子媒体に記憶された情報はそのコピーが容易である。そのために違法コピーを防止するための保護強化がこれまでの一般的な傾向であった。

今回の最高裁判決は、そのような流れに逆行すると受け止められる可能性がある。その可能性については、最高裁も意識していて、もし今回の判決が違法コピーにとって「法の抜け穴」となるのであれば、それは議会が実態に即した特許法の改正を行えばよい、と指摘している。

なぜ最高裁がそのようなコメントをあえて判決に入れたのであろうか。その一つの理由として、最高裁には §271(f)によるいわゆる「域外適用」を認めることに何らかの躊躇があったのではないか。判決文で「AT&T が海外でのコピーを防止したいのであれば、外国で特許を取得してそれを行使すればよい」と指摘している。域外適用に安易に依存することへの戒めとも読み取れなくもない。

マイクロソフトと外国製 PC メーカーとの関係は判決文では明示されていないが、

ライセンス契約の存在は容易に推測できる。当然、海外のライセンシーに対して免責規定が含まれているであろう。とすれば、仮に今回の判決と異なる逆の判決が出たとしても海外ライセンシーにとって実質的な影響はなかったかも知れない。しかしそうなれば、侵害リスクを考慮してロイヤリティを引き上げるなどビジネス上の影響は大きくなることが予想される。

そもそも§271(f)の規定は、1984年の「デュープサウス事件」最高裁判決（特許品の

部品を分解して外国に送り、そこで組み立てる行為に米国特許が及ばないとした）を受けて、業界の強いロビー活動もあって議会が特許法に域外適用という属地主義の例外を認めたものであった。

そのような§271(f)の経緯を踏まえると、今回の最高裁判決は「属地主義」という原点に立ち返ることを最高裁が求めたものと評価することができよう。

（*東京理科大学専門職大学院 教授）