

REPORT

マイクロソフト事件における、35 U.S.C. §271(f)に基づき、部品の外国製コピーではなく、米国から供給され、外国で組み合わせた部品のみが、侵害責任を引き起こすという米国最高裁判所による判決

2007年5月7日

4月30日、*Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*事件¹において、米国最高裁判所は、35 U.S.C. §271(f)を、「部品のコピーではなく、米国から供給された部品そのもののみが、対象の特許化された発明を形成するために、外国で組み合わせられた際、U.S.C. §271(f)に基づく責任を引き起こす」ことを意味すると解釈しました。この新規解釈を適応して、最高裁判所は、マイクロソフトが、AT&Tの特許化された発明を製造するために、外国製コンピューターを実際に組み込んだ有形なソフトウェアのコピーを米国から供給しなかったため、同社は、これらのコンピューターの「部品」を「米国から供給」しなかった故、§271(f)に基づく特許侵害に対する責任を負わないとしました。また、この判示事項中、同裁判所は、物理的実施例がない「抽象的ソフトウェア」は、「組み合わせ」ができるものではなく、§271(f)に基づく「部品」を構成しないとしました。同裁判所は、「§271(f)のダイナミックな司法的解釈」に従わないことを選択し、米国議会に対して、§271(f)の「抜け穴」を検討し、同議会がそのような「抜け穴」があるとした場合、そのような「抜け穴」を塞ぐようにその責任を委ねました。

簡潔な法的背景として、米国特許法に基づき、一般的規則によると、米国特許が網羅する機械(「特許化された機械」)が、外国で製造および販売される際、侵害は起こりません。米国議会は、この一般的規則の例外として、また*Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*事件²においての最高裁判所の判決の応答するものとして、

35 U.S.C. §271(f)を制定しました。*Deepsouth*事件において、米国特許法では、米国製造者が、特許化された機械そのものではなく、機械の部品を米国で製造して、その部品を外国での組み立ておよび使用のため外国バイヤーに販売することを禁止していませんでした。このような「抜け穴」を塞ぐため、米国議会は、§271(f)を制定しました。この§271(f)の内容には、「特許化された発明の「部品」の一つもしくは複数の部品を外国で「組み合わせ」するため、米国から...供給する際」、侵害が起こるとあります。

マイクロソフト事件の判決において、最高裁判所は、マイクロソフトが§271(f)に基づく特許侵害に対して責任を負うとする米国連邦巡回控訴裁判所の判決を覆しました。連邦巡回裁判所は、マイクロソフトが、マスターディスクを使用して、もしくは電子送信で、ウインドウズコンピューターソフトウェアがコピーされ、そのコピーが外国で製造および販売するコンピュータに設置できるように、外国製造者に米国からそのウインドウズコンピューターソフトウェアを送付することに対して責任を負うとしました。³ 連邦巡回裁判所の判決を覆して、最高裁判所は、マイクロソフトが、「外国製コンピューターに実際に設置されたウインドウズのコピー」を米国から供給しないため、同社は、これらのコンピューターの「部品」を「米国から供

¹ 550 U.S. ___, 82 USPQ2d 1400, 2007 WL 1237838 (2007).

² 406 U.S. 518 (1972).

³ マイクロソフトは、ウインドウズのソフトウェアがコンピューターに設置された際、コンピューターに、AT&Tの特許が請求する状態でスピーチを処理させるようにすることを認めています。

2007年5月7日

給]していない故、§271(f)に基づく特許侵害に対する責任を負わないとしました。

このスペシャルレポートでは、ギンズバーグ最高裁判所裁判官による多数派意見と、(トーマス裁判官およびブレイヤー裁判官と共に)アリト裁判官による同意意見と、スティーブンス裁判官による反対意見とを含む最高裁判所の判決を手短かに述べます。また、この判決の観点から、結論と提案も記載します。

I. 最高裁判所による判決

A. 背景および地方裁判所と連邦巡回裁判所の判決

AT&Tは、記憶したスピーチをデジタル的に符号化および圧縮するコンピューターを請求する特許を有しています。コンピューターに設置される際、マイクロソフトのウィンドウズ操作システムは、AT&Tの特許が請求する状態で、コンピューターにスピーチをプロセスさせるようにします。マイクロソフトは、外国で販売されるコンピューターに設置するために、外国製造者にウィンドウズを販売しています。マスターディスクを使用して、もしくは電子送信で、ウィンドウズのマスターバージョンを各々の製造者に送付します。製造者が個々のコピーを生成するために、現地でそのマスターバージョンをコピーします。マイクロソフトが送付するマスターバージョンではなく、これらのコピーは、外国で販売される製造者のコンピューターに物理的に設置されます。

AT&Tは、米国内でのウィンドウズの設置に対する責任に関して、また§271(f)に基づき外国でのウィンドウズの設置に関して、マイクロソフトに対して侵害訴訟を起こしました。外国でのウィンドウズの設置に対して、マイクロソフトは、コンピューターに組み込まれたことが一度もないマスターディスクは、§271(f)に基づく発明の「部品」を構成せず、コンピューターに実際に設置されたウィンドウズの外国で生成されたコピーは、「米国から...供給」されないことを主張しました。

AT&Tは、§271(f)を、米国から実際に発送したソフトウェアのこれらのコピーのみを網羅するように狭く

解釈することは、ソフトウェア製造者に対して「抜け穴」を作成することになると反対議論をしました。地方裁判所は、この旨に同意し、マイクロソフトは§271(f)に基づき責任を負うべきであるとしました。連邦裁判所の裁判官の中でも意見は分かれましたが、この判決を支持しました。連邦裁判官の多数の裁判官は、「特に外国でコピーされる目的で行った、ウィンドウズソフトウェアのマスターバージョンの輸出によるマイクロソフトの供給が、侵害を避けると当裁判所が決定すれば、§271(f)の実施後の技術分野の進展および関連産業の慣行を無視することによって、制定法の文言どおりの回避を許すことになる」と記述して、§271(f)の「救済的性質」の観点から、AT&Tの論議を納得力があるものとしてしました。

B. 多数派意見

最高裁判所は、連邦巡回裁判所の判決を覆しました。

最高裁判所に提起された基本的質問とは、「マイクロソフトの責任は、米国から発注されたマスターディスクもしくは電子送信から外国でコピーされたウィンドウズのソフトウェアがロードした、外国で製造されたコンピューターの範囲まで網羅するか」ということでした。この質問に「いいえ」と回答するにあたり、同裁判所は、次の事実が決定的であるとしました。すなわち、(1) マイクロソフトが米国から送るマスターディスクもしくは電子送信は、それ自身が外国製コンピューターに決して設置されない、また(2) その代わりに、外国で生成された有形コピーは、設置用に使われるということです。同裁判所は、「マイクロソフトが、実際に設置されたコピーを米国から輸出しないため、同社は、関連コンピューターの「部品」を「米国から...供給」しておらず、従って、現行記載どおり§271(f)に基づき、同社は責任を負わない」と理由付けをしました。

さらに、最高裁判所は、二つの補足質問を検討しました。「最初の質問は、いつ、どのような形で、ソフトウェアは、§271(f)に基づく「部品」とみなされるか。次の質問は、この事件に関与する外国製コンピューターの「部品」は、「米国から」マイクロソフトが「供給」したのか。」

2007年5月7日

最初の補足質問の回答として、最高裁判所は、「抽象的ソフトウェア」と、「ソフトウェアの有形な「コピー」、すなわちCD-ROMのような媒体上に符号化された指示との区別をしました。§271(f)に基づき、「部品」としてみなすために、「組み合わせ」が可能である」ように、ソフトウェアは、「コンピューター読み取り可能「コピー」、例えば、CD-ROMに記録したもの」として表現されなければならないとしました。同裁判所は、「抽象的ソフトウェア」は、§271(f)に基づき、「部品」としてみなされるというAT&Tの主張を明確に拒否し、「抽象的ソフトウェアのコードは、物理的実施例がない着想であり、従って、「組み合わせ」が可能である「部品」であるという§271(f)の定義と一致しない」と述べました。さらに、コンピューターソフトウェアを青写真と類比して、同裁判所は、「青写真は、特許化されたデバイスの部品の構造および組み合わせの明確な指示を含むかもしれないが、青写真は、そのデバイスの組み合わせ可能な部品そのものではない」と述べました。同様に、同裁判所は、「使用可能であるコピーから抽象された状態で、ウィンドウズコードは、無形であり、組み合わせ不可能である情報であり」、スティーブンス裁判官が反対意見中に議論するように(下記参照のこと)「自動ピアノに音を出させるローラー」というより、どちらかといえば作曲家の頭の中にある音楽の音符のようなものである」と述べました。

次の補足質問について、「複製される意図を持って単一コピーを外国に送付することは、外国製コピーに対しての§271(f)に基づく責任を負うことになる」という連邦巡回裁判所の多数派の分析を明確に拒否しました。最高裁判所は、「特に、「供給」が米国で起こり、デュッセルドルフもしくは東京でコピーが起こる際、コピーをすることと供給することとは、異なる結果を有する別途の行為である」という、最高裁判所の検討対象である連邦巡回裁判所の判決中において反対意見を唱えた連邦巡回裁判所のレーダー裁判官に同意しました。「部品のコピーではなく、米国から供給された部品そのものが、対象の特許化された発明を形成するために、外国で組み合わせられた際、§271(f)の責任を引き起こす」と理由付けし、最高裁判所は、「外国製コ

ンピューターに実際に設置されたウィンドウズのコピーは、米国から供給されなかった」としました。⁴

最高裁判所は、最初に、「マイクロソフトの行為に対して§271(f)を延長することについて、賛否両論のもっともらしい議論がある」と認めました。しかし、判決意見書中、同裁判所は、米国特許法が、一般に米国外での活動に適応しないことを繰り返して強調しました。§271(f)をAT&Tが主張した広範囲の解釈とすることを拒否し、同裁判所は、§271(f)を、米国特許法が治外法権的に適応しない一般規則に対する例外として特徴づけており、この範囲についての調節は、米国議会にその責任を委ねるとの見解を示しました。

C. 同意意見

(トーマス裁判官およびブレイヤー裁判官と共に)アリト裁判官は、最高裁判所の多数派と同じ結果に到達しますが、異なる理由による同意意見を執筆しました。同意意見の分析に基づき、§271(f)の「部品」は、「物理的な物」でなければならない、他の部品と「組み合わせ」が可能であるために、侵害デバイスの「一部として依然として存在」しなければなりません。この解釈に基づき、同意裁判官らにとっては、「ウィンドウズCD-ROMの物理的局面、すなわちオリジナルディスクもしくはコピーそのものは、コンピューターに組み込まれることはない」という事実が決定的でした。同意意見には、「米国が原産である物理的な物は、これらのコンピューターと組み合わせられなかったため、§271(f)の違反がなかった」とあります。

従って、同意意見の理由付けは、米国から発送され、外国製コンピューターに直接ウィンドウズを設置

⁴ このように判定が出されたため、最高裁判所は、米国から外国製造者に発送され、コンピューターにウィンドウズを設置するために、外国製造者により実際に使用されたディスクが、ディスクの設置後に取り除かれた場合、§271(f)に基づく責任が生じないというマイクロソフトの議論について説明しませんでした。それにもかかわらず、この論議は、しばらくの間、ディスクが、コンピューター中にあり、論議の余地がありながらも侵害組み合わせが起こった事実について説明していません。

2007年5月7日

するために使用されたディスクが、その設置後に削除されたならば、§271(f)に基づく責任があるかどうかという(マイクロソフトによって提起された)問題を判断することを明確に拒否した多数派意見と実質的に異なっています。これに対して、同意意見に記載された分析に基づき、ウインドウズソフトウェアが、米国原産のマスターディスクもしくは電子送信から直接コピーされなかったことは(マイクロソフトが論議するように)関連がないことです。

特に、アリト裁判官が執筆した同意意見ではなく、ギンズバーグ裁判官が執筆した多数派意見は、決定的な規則を制定します。また、上記のマイクロソフトの議論のように、同意意見中には、しばらくの間ディスクがコンピューター中にあり、議論の余地がありながらも侵害組み合わせが起きたであろうという事実についての説明がありません。

D. 反対意見

反対意見中、スティーブンス裁判官は、「ソフトウェアが刻んだディスクが、「部品」であるとすれば、その部品の最も重要な材料も、どうして部品でないのか理解しがたい」と執筆しました。また、「単に何かを行うやり方についてユーザーに指示している青写真と異なり、ソフトウェアは、実際に侵害行為が起こるようにしており」、また「ピアノ演奏者にどうするかを知らせる楽譜というより、自動ピアノに音を生成させるローラーのようである」という意見を述べました。

脚注で、多数派意見は、「ウインドウズは、コンピューター読み取り可能コピーとして表現される際のみ、...侵害行為を起こすようにすることが可能である」と指摘し、スティーブンス裁判官の反対意見に反論しています。また、多数派意見中には、上記記載のように、スティーブンス裁判官の音楽類推についても説明がありました。

II. 結論と提案

現行の法律にあるように、「部品」は、§271(f)に使用されているように限定的意味を有します。すなわち、部品は、「有形」および「組み合わせ可能」でなければなりません。さらに、§271(f)による責任を引き起こすた

め、その部品そのものは、米国内で、もしくは米国から供給されなければならない、米国外で製造された侵害デバイスに実際に設置されていなければなりません。すなわち、外国製コピーは、§271(f)による責任を引き起こしません。マイクロソフト事件での問題点は、マスターディスクもしくは電子送信から作成されたコンピューターソフトウェアの物理的実施例に関するものでしたが、判決は、マスターコピー、テンプレート、もしくは型が、製品に実際に設置される物理的実施例をなすように使用される他の分野にわたり広い適用性を有しています。⁵

今までと同じように、当事務所では、特許性のある部品そのものと、その部品を作るために使用されるもの(マスターコピー、テンプレート、型等)と、これらの部品を含む組み合わせとを請求することをお勧めしています。外国製コピーが、§271(f)の責任を引き起こさないとしても、特許化されたマスターコピーの米国での製造および使用等は、§271(a)に基づく責任を引き起こすこととなります。そうすれば、特許権所有者は、外国製コピーの価値を考慮にいれて、製造者の米国での、§271(a)に基づく直接侵害に対する損害を取り戻す試みが可能です。

ソフトウェアの発明に対して、特許出願人が、プログラムを設置したコンピューターもしくは他のデバイスのみに対してというよりも、プログラムそのものに対しての請求項の取得をすることをお勧めします。これに関連して、現行の政策に基づき、米国特許庁は、特許権所有者のソフトプログラムを記憶するコンピューター読み取り可能媒体を限定する請求項を許可していますが、電子送信用電子形式にあるプログラムを限定する請求項は許可していません。⁶ 現在、この点

⁵ 近年、米国議会は、種々の特許改正を積極的に検討しています。米国議会在が、§271(f)が現行の形で続くように行動をとるか、もしくはマイクロソフト事件のような行為に到達するように補正されるように行動をとるか、およびその行動の時期は不明です。

⁶ 従って、競合者同士は、特許化されたプログラムのマスターコピーを電子的に送信することにより、現在発行の特許の文言侵害を避けることが可能です。しか

2007年5月7日

(すなわち、電気信号そのものの特許化に関連すること)についての同庁の政策は、連邦巡回裁判所で係属中の*In re Petrus A.C.M. Nuijten*事件(2007年2月5日に論議された控訴番号06-1371)において検討中です。連邦巡回裁判所がこの事件についての判決を発表する際、当方ではスペシャルレポートを発行して説明し、およびもしくはこのテーマについてのコメントも記載する予定です。

* * * * *

*Oloff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。

し、プログラムの電子版が、均等論に基づく均等とみなされるかどうかは、このスペシャルレポートの範囲を超えるものです。