

特集《最近の米国判例》

マイクロソフト対 AT & T 米国連邦最高裁判所判決（訳文）

会員 松田 正道



目次

1. はじめに
2. 判決訳文
3. おわりに

1. はじめに

米国特許法 271 条(f)は、米国から外国へ特許発明の components (構成要素)を供給すると、侵害と認定される場合があると規定している。本事件は、AT & T が、マイクロソフトの行った Windows ソフトウェアの外国への出荷を侵害であるとして訴えた事件であり、連邦地裁、控訴審はマイクロソフトの侵害を認めた。

しかしこの度（平成 19 年 4 月 30 日）、米国最高裁判所はその控訴審判決を破棄し、マイクロソフトの侵害を否定する判決を下した。

本判決のポイントは、1. ソフトウェアの情報性、2. 特許権の域外適用（属地主義）、3. 司法の立法への関与である。1. については、媒体を離れた抽象的な指令としてのソフトウェアは問題の component に該当しないと、2. については、域外不適用を確認し、3. については司法の関与の抑制を指摘した。

本判決や、同日出された K S R 最高裁判決などからみて、最近の米国最高裁判所はプロパテント政策に関して調整の方向に動いているという指摘がある一方、そうでは無いとの指摘もあり、その当否はともかく、本判決は注目すべき最高裁判決である。

2. 判決訳文

原則として、米国特許法の下では特許された製品が他の国で製造され、販売された場合、侵害にはならない。しかし例外がある。1984 年に制定された特許法 271 条 (f) では、特許発明の「components」を、外国での「組み立て」のため、「米国から供給し」た場合には、侵害になると規定している。特許法 271 条 (f) (1)。本事件は、米国から外国へマスターディスク又は送信により送られたコンピュータソフトウェア

が、その後、外国業者によってコピーされ、そのコピーされたコンピュータソフトウェアが外国製のコンピュータにインストールされた事件であり、271 条 (f) の適用が問題となる。

AT & T は、記録された音声をデジタル的に符号化し圧縮する装置に関する特許を有している。またマイクロソフトの Windows OS は、コンピュータにインストールされると上記特許によってクレームされているとおりコンピュータに音声を処理させるソフトウェアコードを含んでいる。そのため、Windows OS は AT & T 特許を侵害する可能性を有する。以上の事実には争いはない。

しかしながら、強調すべきは、インストールされていない Windows ソフトウェアは、単なるコンピュータが侵害品でない以上に、AT & T の特許を侵害しないことである。これに反して、コンピュータに Windows がロードされることにより、特許された音声処理装置として稼動出来るようになったときに初めて特許が侵害されることになる。我々が解決すべき疑問は、米国からマイクロソフトによって出荷されたマスターディスクから又は送信から外国でコピーされた Windows ソフトウェアがロードされた、他の国で製造されたコンピュータにまで、マイクロソフトの侵害責任が拡張するか？である。我々の回答は「否」である。

マイクロソフトが米国から送ったマスターディスク又は送信は、問題の外国で製造されたどのコンピュータにも決してインストールされていない。代わりに、外国で作られたコピーがインストールに使われた。マイクロソフトは、実際にインストールされたそのコピーを米国から輸出しているわけではないので、その問題のコンピュータの「component」を「米国から…供給」しておらず、従って、マイクロソフトには現在の 271 条 (f) の責任はない。

本事件で起訴された行為が AT & T の特許を侵害するように 271 条 (f) を拡張することについて、色々

な主張は可能ではある。しかし、271 条 (f) は、我が国の特許が国外に適用されることは無いという原則に対する例外であることを考慮すれば、議会在が 271 条 (f) に与えた文言に、広範囲の解釈を与えることは出来ない。我々は、271 条 (f) を調整することはどのようなものでも、議会の聡明な判断にゆだねることが必要でありまた妥当であると考え。

I

約 35 年前、小エビの背わた取り機に関する *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp* 406 U. S. 518 (1972) 事件においてなされた判決は、議会在に 271 条 (f) の制定を促した。その事件では、時間と費用を節約できる機械の特許所有者である Laitram が、背わた取り機の製造業者である Deepsouth を侵害者として訴えた。Deepsouth は、特許法が米国内で背わた取り機を製造し販売することを禁止していることは認めたが、しかし彼の商売は非侵害であることを主張した。Deepsouth は、米国特許法は、米国内で機械そのものを製造するのではなく、米国内で機械の一部を製造し、これらを外国で組み立て使用するために、外国のバイヤーに販売することを、禁じていないと、主張した。Id., at 522-524⁽¹⁾ それは認められた。

Deepsouth 事件で、我国の特許法の解釈について、「米国外で特許製品を製造し又は使用することは侵害ではない」と繰り返し確認された。Id., at 527 see 35 U. S. C. § 271 (a) (1970 ed.) (特許の存続期間中に、特許された発明を許可なく合衆国内で製造、使用、販売をした者は、特許を侵害したものとする) Deepsouth の外国のバイヤーは、米国外で背わた取り機を組み立てて使用したのであるから、Laitram の特許を侵害しないと判断され、従って Deepsouth は侵害についての誘起又は幫助の責任を負わないとされた。406 U. S., at 526-527⁽²⁾

勿論 Deepsouth は、米国内でその特許発明—完全に組み立てられた背わた取り機—を、製造、販売或いは利用してはいないので、直接の侵害責任も無いとされた。またこの機械の部品自身について特許されていなかったため、これらの組み立てられていない状態の部品の輸出は Laitram の特許を侵害しないとされた。Id., at 527-529

Laitram は裁判の中で、特許権を、輸出された部分までカバーするように拡張して解釈しない考え方は、「[特許法] の解釈が狭すぎ、しゃくし定規である」と

主張した。Id., at 529 この主張に対抗するため、「combination 特許は、動作可能な全体に対してのみ有効であって、その一部の製造に対して有効ではない」という先例が取り上げられた。Id., at 528 議会在による特許法の制定過程では、その特許権の範囲を広げる意図は無いことを示していた。Id., at 530 (此処のように、「憲法が許すとして、議会在がどこまで広げる意図があったかを示すものは議会在からのみ出てくる」)そして再び次のことが強調された。

「我々の特許制度は、国外への効力を主張しないし、議会在のこれらの法律は米国を越えて作用することはない。またそれに対応して、海外からの我々の市場への支配は拒絶する」Id., at 531 (引用 *Brown vs. Duchesne*, 19 How. 183, 195 (1857)).

「議会在の意図の明示」が無い以上、裁判所には、外国での組み立てと使用のために特許発明の一部の製造及び販売をすることを停止させる権限はない。406 US at 532

Deepsouth 事件のこの点に焦点をあてて、議会在は 271 条 (f) を制定した。See 1984 年特許法改正, § 101, 98 Stat. 3383; *Fisch & Allen*, 輸出されたソフトウェアへの国内特許法の適用: 35 U. S. C. § 271 (f), 25 U. Pa. J. Int'l Econ. L. 557, 565 (2004) (「議会在は 271 条 (f) を Deepsouth 事件の最高裁判決に対応するために特に制定した」)⁽³⁾

この条文は、特許発明の components を米国から供給する行為を侵害の定義に含めるように拡大している: 35 U. S. C. § 271 (f)

「(f) (1) 特許発明の components のすべて若しくは実質的な部分を許可なく米国内若しくは米国外へ供給し、又は供給せしめた者は何人も、そのような components が、全体若しくは部分的に組み立てられてはいないが、米国外での当該 components の積極的な組み立てを誘導するような態様で供給されている場合であって、それが米国内で組み立てられた場合は特許を侵害することになるときは、侵害の責任を負う。

(2) 特許発明の使用のために特別に製造され又は適合されている当該特許発明の components であって、当該特許を実質上侵害しない態様では商業的な主要品又は必需品になり得ない当該 components を、許可なく米国内若しくは米国外へ供給し、又は供給せしめた者は何人も、その components が全体に若しくは部分的に組み立てられてはいないが、当該 components

が米国内で組み立てられた場合は特許侵害となるような態様で米国外で組み立てられるために製造され又は適合されるように構成され、かつ、それを意図している場合は、侵害の責任を負う。

II

Windows は、マイクロソフトのワシントンのレッドモンドの本部で設計され編集され、テストされた。マイクロソフトは、国内や外国で、エンドユーザやコンピュータ製造業者に Windows を販売している。購入した製造業者は彼らが販売するコンピュータにそのソフトウェアをインストールする。マイクロソフトは、ディスクで、又は暗号化された送信で、各外国の製造業者に Windows のマスターバージョンを送っている。その製造業者はそのマスターバージョンからコピーを生成している。マイクロソフトが送ったマスターではなく、それらのコピーが外国のコンピュータへインストールされる。そして組み立てが完成すると、その外国で製造されたコンピュータは外国のユーザへ販売される。App.to Pet. for Cert. 45a.46a. ⁽⁴⁾

AT & T の特許 ('580) は、デジタル的に記録された音声符号化して圧縮できる装置 (ここではコンピュータである) に関する。当事者は同意しているが、Windows は、コンピュータに、その '580 特許にクレームされているように、音声を処理させるソフトウェアを含んでいる。2001 年 AT & T は、ニューヨーク州南部地区の米連邦地方裁判所へ、マイクロソフトが国内と外国で行った Windows のインストール行為に対して、侵害責任があるとして訴えた。

Windows ソフトウェア (棚上の箱の中の) はもちろん、単なるコンピュータ (Windows がインストールされていない) も、AT & T の特許を侵害しない。Windows がコンピュータにインストールされ、特許されている音声処理装置として稼働できるようになって初めて、侵害が発生する。マイクロソフトは、ソフトウェアの開発プロセスの間に Windows を自らのコンピュータへインストールしたことによって直接 '580 特許を侵害したことを認めた ⁽⁵⁾。マイクロソフトはさらに、米国内で販売されるコンピュータの製造業者に Windows のコピーをライセンスすることによって、AT & T の特許の侵害を誘導したことも認めた ⁽⁶⁾。Id., at 42a: for Petitioner 3.4; Brief for Respondent 9, 19.

しかしながら、マイクロソフトは、問題となった、外国の製造業者に出荷されたマスターディスク又は送

信に基づくいかなる責任も否定した。AT & T は、Windows を外国の製造業者に出荷することによって、マイクロソフトは AT & T の特許された音声処理装置の「component」を外国での「組み立て」のため、「米国から供給した」として争い、従って、マイクロソフトは 271 条 (f) の侵害責任があると主張した。supra, at 5 (§ 271 (f) のテキスト参照)。マイクロソフトは、未だ結合されていない (unincorporated) ソフトウェアは tangible でない情報なので、271 条 (f) でいう発明の「component」と分類できないと反論した。マイクロソフトは、ともかく、外国で生成され、外国で現実にインストールされた Windows コピーは、「米国から…供給されたもの」ではないと主張した。米連邦地方裁判所は、これらの反論を拒絶して、マイクロソフトは 271 (f) 条の下に侵害責任があるとした。71 USPQ 2d 1118 (SDNY 2004) 控訴審において、CAFC はその地裁判決を認容した。414 F. 3d 1366 (2005) 我々は再審理を受理した。549 U. S. (2006), そして控訴審判決を破棄する。

III

A

この事件には 2 つの疑問が存在する：第 1 に、何時そしてどの様な形で、ソフトウェアが 271 条 (f) にいう「component」と扱ってよいようになったのか？第 2 の疑問は、本事件に関する外国で製造されたコンピュータの「component」が、マイクロソフトによって「米国から」「供給された」か？ ⁽⁷⁾

第 1 の疑問については、この訴訟において、だれもソフトウェアが 271 条 (f) の「component」として分類され得ないとは主張していない。しかしながら、当事者間ではソフトウェアが component になる段階 (stage) について意見が別れる。コンピュータに特定の機能や動作を実行させる、コードとして知られる、「指令のセット」であるソフトウェアは、少なくとも二通りに分類できる。Fantasy Sports Properties, Inc. v. Sportsline.com, Inc., 287 F. 3d 1108, 1118 (CA Fed. 2002) 人は抽象的にソフトウェアについて語る事が出来る。その指令自体はいかなる媒体からも離れている。(類似例：ベートーベンの第 9 シンフォニーの音色) 他方、人は、指令 (instructions) を例えば CD-ROM のような媒体上に符号化 (encode) して、ソフトウェアを、tangible な「コピー」として視覚化できる。(ベートーベンの第 9 についての楽譜 (sheet music))

AT & T は、ソフトウェアの特定のコピーだけでなく、抽象的な意味でのソフトウェアも、271 条 (f) の「component」であり得ると主張した。マイクロソフトと米国政府は、抽象的な意味でのソフトウェアは component ではなく、ソフトウェアのコピーのみが component に該当すると主張した⁽⁸⁾。

このような異なるソフトウェア概念の見方は、第 2 の疑問、すなわち本事件で問題となっている外国で製造されたコンピュータの「component」が、マイクロソフトによって「米国から」「供給された」か? を検討するにあたり、重要である。もし外国のコンピュータ上に現実にインストールされた Windows のコピーが問題の component であるとするならば、これらの component は、外国で作られはしたが、271 条 (f) が侵害責任として要求しているように、「米国から…供給され」たとみなせるといふ AT & T の主張は説得力をもたない⁽⁹⁾。

これに反して、もし抽象的な意味で Windows が、271 条 (f) の範囲内で component として扱われるなら、米国から発送された Windows ソフトウェアのマスターコピーそれ自体が、外国のコンピュータの一部として稼動するように外国でインストールされていないと主張することは重要でなくなる⁽¹⁰⁾。

上述した 2 つの疑問の関係の説明を背景に、我々はさらにこの 2 つの疑問について考察する。

B

まず、何時そしてどの様な形でソフトウェアが 271 (f) 条にいう「component」と扱ってよいようになるのか? 我々は、271 条 (f) の文言を「通常の、自然な意味に沿って」考察する。*FDIC v. Meyer*, 510 U. S. 471, 476 (1994) 271 条 (f) は、特許発明の「全体的に或いは部分的に組み合わされていない components が、それらの組み合わせを積極的に誘導するような態様で」外国へ供給される場合に適用される。271 条 (f) (1) このように、この条文は、組み合わされると問題の「特許発明」を構成するような「components」⁽¹¹⁾ にも適用される。ここにこの特許発明とは AT & T の音声処理コンピュータである。

コンピュータで読み取り可能な「コピー」として例えば CD-ROM 上で表現されるまでは、Windows ソフトウェアは一機能的媒体から離れたソフトウェアはどれでもだが一組み立て不可能なままのものである。それは CD-ROM ドライブに挿入できず、またインター

ネットからダウンロードできない。それはコンピュータヘインストールされ得ないし実行もされ得ない。抽象的なソフトウェア code は物理的具体性を持たないアイデアであるので、271 (f) 条の分類、つまり「組み合わせ」されやすい「components」には該当しない。間違いなく tangible なコピーから抽象化された Windows は情報—詳細な指令のセット—であり、青写真 (あるいは設計情報を含むもの、例えば図表、テンプレート、プロトタイプ) と同等である。青写真には特許装置の components の構築そして組み合わせに対する精密な指令を記載しうるが、しかし、その装置の組み合わせ可能な部品それ自体ではない。AT & T そしてその参考人は、これと異なる主張はしていない。*Pellegrini v. Analog Devices, Inc.*, 375 F. 3d 1113, 1117.1119 (CA Fed. 2004) (特許されたコンピュータチップの製造のための指令を外国へ送信することは、271 条 (f) にカバーされない)

AT & T は、ソフトウェアは、少なくとも機械で読み取り可能な object code として表現されたとき、青写真で提案された設計情報とは区別できると主張する。ソフトウェアは、青写真と異なり、「modular」である。それは、「多くの異なる他のコンピュータ上で、また多くの他のタイプのソフトウェアと結合して使用されるため」開発され、市場に出る、独立した製品である。Brief for Respondent 5; Tr. of Oral Arg. 46. ソフトウェアの modular 性格は、インストールされた後でも残っている、つまりそれはインストールされたハードウェアに影響を与えることなく、更新でき、除去できる。*Ibid.* ソフトウェアは青写真と異なりまたダイナミックである。Tr. of Oral Arg. 46. 青写真の指令に従って装置が組み立てられると、青写真の仕事は完了する (AT & T が言うには青写真の指令は「消耗」される。*Ibid.*)。これに対してソフトウェアの指令はコンピュータの中であって、継続的に実行される。Brief for Respondent 27.28; Tr. of Oral Arg. 46. See also *Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp.*, 399 F. 3d 1325, 1339 (CA Fed. 2005) (「ソフトウェアコード…は完成されたコンピュータ製品の機能的な核心である」(引用 *Im-agexpo, L. L. C. v. Microsoft Corp.*, 299 F. Supp. 2d 550, 553 (ED Va. 2003))。)

AT & T によって申し立てられた区別は、媒体に結合していないソフトウェアを、組み合わせ可能な component として特徴づけるに理由としては説得力

がない。青写真も、設計情報も、独立して開発し購入し販売できる。もし、AT & T の主張のポイントが、青写真が店の棚に揃っているのを見たことが無いということであるなら、抽象的なソフトウェアについても同じことがいえる。つまり小売商が売り、消費者が購入するものは、ソフトウェアのコピーである。また同様に、ソフトウェアは、コンピュータに内蔵され継続的に実行される前に、また、更新され削除される前に、現実の物理的なソフトウェアのコピーが CD-ROM あるいは他の、コンピュータと協働可能な手段で用意されてなくてはならない⁽¹²⁾。

AT & T はまた説明する。すなわち、コンピュータで読み取り可能な媒体へ、ソフトウェアの指令 (instructions) を符号化 (encode) することは容易であるので、そのような余分なステップは 271 条 (f) のもとでは、決定的な役割を果たすべきではない。しかし、その余分なステップは、ソフトウェアをコンピュータの使用可能で組み合わせ可能な部品にするものであり、簡単であるか否かを問わず、コピーを生成するステップは重要である。さらに多くの道具は、なんらかの装置の部品を容易且つ安く製造するため利用される。スプロケットを製造する道具は一時間に 1 万個のスプロケットを作るのに用いられる。だからといってそのことはその道具を、それらのスプロケットが組み込まれた 1 万台の装置の「部品」とみなせるものではない (すくなくとも通常の「部品」という言葉の意味のもとでは)。議会は 271 条 (f) の範囲に、特許発明の、組み合わせ可能な「component」だけでなく、例えば「これらの components を直ぐに生成できる情報、指令或いは道具」も含めただろうか。それはあり得無い。要するに、抽象的なものでない Windows コピーが、271 条 (f) の「component」として資格があるといえる⁽¹³⁾。

C

次の疑問は、本事件に巻き込まれた外国で製造されたコンピュータの「component」が、マイクロソフトによって「米国から」供給されたか? である。外国で作られ、現実にコンピュータにインストールされた Windows コピーは、米国国外のいくつかの場所から「供給」されたので、271 条 (f) の条文のこれまでの解釈によれば、答えは「否」である。しかしながら、控訴審の多数意見は「ソフトウェア「component」について、コピーする行為は「供給」の行為の中に包

含される」と結論づけた。F. 3d, at 1370. その多数意見は、外国へ送付されたマスターディスクと、そのマスターディスクから容易に、安く、すばやく生成されたコピー自体とは異なるものでは無いと考察した。よって「複製される意図で外国へ 1 つのコピーを送ることは、外国で作られたコピーについて 271 条 (f) の侵害責任があるとした。Ibid. ; cf. post, at 2 (STEVENS, J.) (マスターディスクは、マイクロソフトが外国で製造されるコンピュータに結合されることを完全に期待したところの… component の箱と、機能的に均等である)

(控訴審の) Rader 判事は、反対意見として、「供給」は、それに引き続きなされる、実際の製造における「コピー (copying) 行為、複製 (replicating) 行為、複製 (reproducing) 行為」とは分離された異なる活動を通常意味すると理解されると主張した。414 F. 3d, at 1372. 1373; see *id.*, at 1373 (コピー行為と供給行為とは異なる結果をもたらす別の行為である—特に、米国で「供給」が起こり、そのコピー行為が、ジュッセルドルフ或いは東京で起こったときは。論理的にいうと、先に特許発明の component の 100 のコピーを作ることなくして、100 のそれら component の供給は出来ない) 彼はさらに、「ソフトウェア component の作成や供給と、[他の特許発明の] 物理的な component の作成や供給との間の唯一の本当の違いは、ソフトウェアの component は、作りやすく輸送しやすいためである。」と述べた。Id., at 1374. Radar 判事は、271 条 (f) の条文中には、コピー行為の容易さが、侵害責任へのきっかけとなる、適切でまさしく決定的な要因となるものは何も無いと述べた。Ibid. 我々も同じ意見である。

271 条 (f) は、「このような components の組み合わせを積極的に引き起こすように、米国から」components の供給することを禁止している。271 条 (f) (1) この表現のもとでは、コピーではなく、米国から供給された components 自体は、問題の特許発明を形成するように外国で組み合わせられると、271 条 (f) の責任を引き起こす。これまで繰り返し指摘して来たが、see *supra*, at 1.2, 5.6, 外国のコンピュータに現実にインストールされた Windows コピーは米国から供給されたもの自体ではない⁽¹⁴⁾。現実にこれらのコピーは米国で第 3 者によって生成されるまで、存在していなかった⁽¹⁵⁾。

誰も認めるが、ソフトウェアを外国でコピーすること (copying) は本当に容易で安い。しかし同じことは他の物品にも当てはまる: 「キー或いは機械部品は、マスターからコピーすることができるであろう; 化学、バイオ材料は複製により創造できるであろう; そして紙製品は電子コピーと印刷で出来るであろう。Brief for United States as *Amicus Curiae* 24. See also *supra*, at 11-12 (「component」を解説する上でコピーの容易さに基づく主張を同様に拒絶している) 271 条 (f) は、複製が十分容易で安価であるので外国で現実にコピーされたにもかかわらず、米国から供給されたと思えず物差しを含んではない。

現条文の文言にコピー行為について言及が何も無いのであるから、271 条 (f) の立法趣旨の範囲で、米国から送付されたマスターの外国での複製行為は、米国から、外国で作られたコピーを「供給」した行為とするといった司法の決定は出来ない⁽¹⁶⁾。

D

マイクロソフトの行為は 271 条 (f) の範囲に入らないという判断に対する疑問は、我々が既に述べた域外についての考え方によって解決されるだろう。See *supra*, at 2, 4. 米国法は国内を支配するが海外は支配しないという考え方は特許法の特許権に適用される。我々の特許法は「国内のみ適用され海外の活動にまで広がらない」Fisch & Allen, *supra*, at 559 という伝統的な考えは、特許は米国内での発明について排他権を与えるとしている特許法自体の中に埋め込まれている。U. S. C. § 154 (a) (1) (特許権者の権利は「米国国内全域」での製造、販売と、「米国への」輸入に対して適用される) See *Deepsouth*, 406 U. S., at 531 (「我々の特許制度は国外の出来事には権利主張はしない」、我々の法律制定には「米国を越える意図は無いし過去も無かった、そして、それに対応して、我々の市場に対する他の国からの支配を拒絶する」) quoting *Brown*, 19 How., at 195)).

さらに、一般的な適用の原則として、裁判所は、「立法者が米国法を起草する際には他の国民の公正な主権を配慮しているということを前提」としなければならぬとされてきた。*Hoffmann-La Roche Ltd v. Empagran S. A.*, 542 U. S. 155, 164 (2004); see *EEOC v. Arabian American Oil Co.*, 499 U. S. 244, 248 (1991). そして、本事件において、米国政府は、「外国での行為は一般的に外国の法律の支配下にあり」、特

にここで問題となっているエリアでは、外国法は「特許発明の、発明者、競合者、公衆についての相対的な権利について、異なる政策的な判断を与えることができる」と、的確に指摘した。Brief for United States as *Amicus Curiae* 28. 上記考えを、本事件に適用すれば、271 条 (f) がソフトウェアの物理的なコピーのみを「component」として対象とするだけでなく、ソフトウェアの非 tangible code も「component」として対象とし、輸出されたソフトウェアのみでなく、外国で作成されたコピーも「米国からの供給」としてしまうといった解釈は到底出来ない。

AT & T は、この考え方には賛成出来ないと述べ、なぜなら、議会は、米国特許法を外国での所定の活動をカバーするように、特別に 271 条 (f) を制定したのだからである、と主張した。しかし、本裁判所が述べたように、「この考え方」は覆らない。なぜなら法令は、海外での適用の問題には特別に言及するからである。*Smith v. United States*, 507 U. S. 197, 204 (1993); それは法令の例外の範囲を決定する上で、依然有効である。See *Empagran*, 542 U. S., at 161, 162, 164, 165; *Smith*, 507 U. S., at 204.

さらにまた、AT & T は、271 条 (f) がその文言により、国内行為にのみ適用される、つまり、「米国から」の component の供給にのみ適用されるとしてしまうような上記考え方は固定的過ぎるという主張をした。271 条 (f) (1) しかしながら、その AT & T の見方を認めると、「米国からの 1 つの供給行為が、引き続いて外国でなされるソフトウェアのコピー行為、外国でのコンピュータへの組み合わせ、そして外国での販売が行われる毎に侵害の可能性をおこす跳躍台となってしまう」。Brief for United States as *Amicus Curiae* 29; see 414 F. 3d, at 1373, 1375 (Rader, J, 反対して) 要するに、米国法ではなく、外国の法律のみが、外国国内での特許発明の component の製造や販売を広く取り締まることが出来る。もし AT & T が外国でのコピー行為を防止することを願うなら、現在その法的救済は、外国で特許を獲得し行使することで実現されるだろう。*Deepsouth*, 406 U. S., at 531.⁽¹⁷⁾

IV

AT & T は、米国から現実に送付されたソフトウェアのコピーのみしか 271 条 (f) はカバーしていないと解釈すると、ソフトウェアの市場に対して「抜け道」を作ってしまうと主張し、米国特許法に対する侵害の

責任は、マイクロソフトが実行して見せたように、容易に仕組まれた迂回ルートによって避けることが出来ると反論した。すなわち、米国内でソフトウェアのインストール用のコピーを作成する代わりに、米国から供給されたマスターからそれらのコピーを生成することによって、それらのコピーを海外ですばやく、安く、作り出すことができると主張した。控訴審の多数意見は、AT & T の主張には説得力があるとした：

「もし、マイクロソフトによる、Windows ソフトウェアのマスターバージョンの輸出による供給が一特に外国での複製の目的のための供給が一侵害では無いと判決するならば、271 条 (f) の制定後に発達した技術分野の進歩—そしてそれに関連する産業の実施—を無視し、テクニカルな脱法をゆるして、271 条 (f) の法的救済力を破滅させるであろう。271 条 (f) は、もし効力を持ち続けさせるとするならば、問題となっている技術の性質に適切にように解釈すべきである。」414 F. 3d, at 1371.

その多数意見の関心事項は理解できるとしても、271 条 (f) の解釈を変動させることが適切とは思わない。本判決においては、その「抜け道」について議会在が検討し、もしこのような行為を止めるべきと思う場合は議会在がその抜け道を塞げるように、「抜け道」には手を付けないままにしておく。

再び述べるが、271 条 (f) は、青写真、図表、テンプレート、プロトタイプなどの設計道具—これら全ては米国法の下で特許された発明の components を海外で構築し組み合わせるために必要な情報を提供できる—の輸出には適用されない。See *supra*, at 10.12. 議会在が述べてもいないにもかかわらず、マイクロソフトが米国から出荷した情報 (information) を別のカテゴリーに分類するといった意図を議会在がもっているとする権限は我々は持っていない。

271 条 (f) は、Deepsouth 事件の判決によって現われた特許法の間隙に対する直接の応答であった。See *supra*, at 4, and n. 3. その当時 271 条 (f) を議会在で検討する際には、その事件におけるそれらの事実が紛れも無く目前に存在した。Deepsouth 事件では、輸出された部品は、小エビの背わた取り機を直ぐに組み立て出来る全ての物理的部品を含んだキットであった (非 tangible 指令セットではなかった)。そしてこれらの部品はそれら自体 (外国で作られたコピーでなく) が、外国のバイヤーによって海外で組み立てられるもので

あった。議会在は、Deepsouth 事件で明らかとなった隙間に対応したが、他の議論可能な隙間は検討しなかった。すなわち、271 条 (f) は、米国外で特許発明の component を作ることを促す米国内での行為を、侵害行為としてみなすものではないし、その法律は、外国でコピーを作るために必要となる情報、指令、或いは他の物を、米国から供給することを禁止するものでもない⁽¹⁸⁾。

議会在が、AT & T が指摘する抜け道に対応していないこと、そして、AT & T の 271 条 (f) の解釈が引き起こす幅広い国外への攻撃性を考慮すれば、先例からみて、AT & T が求めるような特許保護の解釈、決定は、議会在にゆだねられる。Cf. *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U. S. 417, 431 (1984) (「議会在が我々の進むべき道を明示しなかった事件では、このような利害関係の計算が十分には検討されず制定された権利の範囲の解釈において、我々は慎重であらねばならない。」)

議会在は疑いも無くソフトウェア (そして他の電子媒体) が簡単にコピー出来ることに気づいており、その事柄を放置してはこなかった。1998 年、議会在は、「侵害者が、著作権で保護されるデジタル作品を容易にコピーし配布する場合の問題」に本気で取り掛かった。*Universal City Studios, Inc. v. Corley*, 273 F. 3d 429, 435 (CA2 2001). その結果としての法案 the Digital Millennium Copyright Act, 17 U. S. C. § 1201 *et seq.*, は、「防御のための暗号コードやパスワードによるデジタル障壁を乗り越えてくる侵害者から作品を防衛するため努力する著作権者を、法律の制裁でバックアップした」。City Studios, 273 F. 3d, at 435. もし特許法を、ソフトウェアの配布の現実の実態を考慮して、より良いように調整すべきであるのならば、414 F. 3d, at 1370, 議会在の成り行きを司法が予測することによってではなく、立法上の十分な検討を、焦点を絞って行った後、変更がなされるべきである。

* * *

上述したことから、控訴審の判決を破棄する。主席裁判官は本件の判決に加わらなかった。

3. おわりに

本訳文ではキーワードの訳は出来るだけ原文に沿ったため分かりづらくなっていることをお断りする。ALITO 判事等は、媒体に担持されるソフトウェアの物理的側面を更に徹底した論拠で、本判決に賛成して

いる。なお STEVENS 判事の反対意見がある。

本判決は、米国特許法 271 条 (f) の「components」等の解釈に関するものであり、ソフトウェアの発明成立性を論じたものではない。

本判決は米国特許法に関するものであるが、そこに浮上している問題の背景には、ソフトウェア (プログラム) のアイデアの核心は媒体ではなくそこに担持された情報にあり、しかもその情報は物質やエネルギーとは異質のモノであることが横たわっている。従って今後も国を問わず知的財産権の色々な場面でその異質性に直面せざるを得ないだろう。

参 考

(1) (マイクロソフト vs. AT & T 事件 (No. 05-1056) 最高裁判所判決の原文) <http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/05-1056.pdf> (ALITO 判事等の賛成意見, STEVENS 判事の反対意見も掲載)

(2) (AT & T の米国特許) U. S. Patent No. RE32, 580

注

(1) Deepsouth は、「その背わた取り機を、3つの箱に分けて外国カスタマーへ出荷したが、それぞれの箱には機械の 1・3/4 トンの部分のみ収納されていたが、1時間以内で組み立て可能であった。」*Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U. S. 518, 524 (1972)。

(2) See 35 U. S. C. § 271 (b) (1970 ed.) (「積極的に特許の侵害を引き起こした者は、侵害者として責任を負わなければならない。」); § 271 (c) 特許された発明の「components」を、特許の侵害に使用するために特別に製造又は適合されたものであり、かつ、「当該特許を實際上侵害しない態様では商業的な主要品又は必需品になり得ないことを知りながら」、合衆国内で販売をし、又は輸入した者は、侵害助成者として責任を負わなければならない。

(3) See also, e.g., 1984 年特許法改正, S. Rep. No. 98.663, pp. 2.3 (1984) (「最終組み立てと販売が外国である場合非侵害であると特許法を解釈した Deepsouth 事件の 1972 年最高裁判決への対応であるとして、271 条 (f) を説明する」); Section-by-Section Analysis of H. R. 6286, 130 Cong. Rec. 28069 (1984) (「特許法の抜け道を塞ぎ法律的に解決するために必要であることに関して…この提案は Deepsouth 事件での最高裁判決に対する対応である。」)

(4) マイクロソフトはまた、権限を与えた外国の「複製

業者」へマスターバージョンを送ることによって、Windows を外国の製造業者にも間接的に配布した；この複製業者はコピーを作りその製造業者にそれらを出荷した。App. to Pet. for Cert. 45a. 46a.

(5) See 35 U. S. C. § 271 (a) (「特許の存続期間中に特許された発明を許可なく、合衆国内で製造、使用、販売の申出若しくは販売をし、又は合衆国に輸入した者は、特許を侵害したもとする。」)

(6) See § 271 (b) (「積極的に特許の侵害を誘導した者は、侵害者として責任を負わなければならない。」)

(7) 記録では、271 条 (f) のいずれのパラグラフが、AT & T の主張に該当するのか不明確のままである。271 条 (f) の (1) と (2) には違いがある。e. g., *infra*, at 18, n. 18, 当事者はこれらの違いが決定的な結果をもたらすとは考えていない。*infra*, at 14. 15, n. 16 (なぜ双方のパラグラフが同じ結果を生み出すか説明する) 明確化のため、我々の分析は 271 条 (f) の (1) に絞る。

(8) マイクロソフトと米国政府は強調した。すなわち、component として扱えるためには、ソフトウェアのコピーは「object code」で表現されなくてはならない。「人によって記述され理解される形でのソフトウェアはいわゆる「ソースコード」と呼ばれる。しかしながら、機能するためには、ソフトウェアは「object code」として分類される一連のバイナリな指令である、「機械が利用できるバージョン」に変換 ('compile') されなければならない。Brief for United States as *Amicus Curiae* 4, n. 1; 71 USPQ 2d 1118, 1119, n. 5 (SDNY 2004) (マイクロソフトのソフトウェア開発プロセスの説明を詳述)。マイクロソフトが米国から発送したマスターディスク上そして送信上には、オブジェクトコードが存在した点は合意された。

(9) 「component」のこの立場によれば、マイクロソフトが送ったマスターディスクや送信上の Windows コピーはそれ自身が侵害責任の基礎としての役割を果たすとはあり得ない。なぜなら、これらのコピーは外国製造業者のコンピュータにインストールされていないからである。See § 271 (f) (1) (「もしこのような組み立てが米国内で起ったとすると侵害するであろう態様で米国外で…組み立てられた」component のみに該当する。)

(10) 本事件の控訴審では、ソフトウェアは 271 条 (f) という component として扱われ得ると結論したところの、*Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp.*, 399 F. 3d 1325 (2005), での判決を根拠とした。しかしながら、Eolas

の控訴審が component としてみなしたものが、抽象的な意味でのソフトウェアなのかあるいはソフトウェアのコピーなのか我々には決定できない。

(11) 「component」は普通「構成部分」「要素」「成分」として定義される。Webster's Third New International Dictionary of the English Language 466 (1981)。

(12) AT & T の主張を受け入れる反対意見では、「何かを如何にするかを人に単に指令する青写真と異なり、ソフトウェアは現実に侵害行為を引き起こす」と反論する。Post, at 3 (STEVENS, J., dissenting)。しかし、我々は強調するが、Windows は、コンピュータで読み取り可能なコピーとして表現されたときのみ、侵害行為を引き起こす - AT & T の音声処理装置の一部として機能 - 読み取り可能なコピーから抽象化された Windows コードは非 tangible であり、組み合わせ出来無い情報であり、「ピアノに音を生成させるローラー」ではなく、作曲家の頭の中の曲の音色みたいなものである。Ibid.

(13) 抽象的なソフトウェアあるいは非 tangible な他のものが 271 条 (f) の component にいつの日か成り得るかどうかについて、言及する必要はない。もし例えば非 tangible な方法、プロセスが、271 条 (f) で扱う「特許発明」として資格があるとすれば (我々はこの問題にタッチしない)、特許発明の組み合わせ可能な components は勿論非 tangible であるかもしれない。しかしながら、我々の前にある AT & T の会話処理コンピュータの発明は、tangible なものである。

(14) 補足説明で、マイクロソフトは、仮に、米国から出荷され、さらに外国のコンピュータへ Windows を直接インストールするために使われるディスクであっても、もしそのディスクがインストールの後取り除かれると、271 条 (f) の責任は生じないであろうと、指摘した。See Brief for Petitioner 37, n. 11; cf. post, at 2.4 (ALITO, J., concurring)。我々はこの点についてはここでは必要ないし言及しない。

(15) 反対意見は、マイクロソフトの Windows のマスターバージョンの外国への供給を、「侵害装置の組み立てを完成するため使われるまで収納されるナイフ在庫品の輸出」に似ていると主張する。Post, at 2. しかし強調して来たように、米国から送り出されたマスターではない、外国で作られた Windows のコピーが、問題となるコンピュータにインストールされた。従って、もっと適切な類似としては、外国でコピーされることを予定するナイフの輸出であって、その外国で作られるコピ

ーは、侵害機械の組み立てを完成するために用いられるまで収納されている。Ibid. 271 条 (f) を、議会で制定されたテキストを超えて広げることなくしては、完全に外国で作成されたコピーは、「米国から供給された」という文言に適合しない。

(16) 我々の分析は、271 条 (f) (1) に議論を絞っているが、271 条 (f) (2) にも同等に適用可能である。しかし cf. post, at 1 (STEVENS, J., 反対している) (パラグラフ (2) はここでの AT & T の立場を最高にサポートする)。2 つのパラグラフは、とりわけ、侵害責任の点で「米国から供給されるべき component の量について異なっているが、see *infra*, at 18, n. 18, この違いは我々の分析に影響を与えない。パラグラフ (2) は (1) と同じく、容易に「組み合わせ」やすい「component」のみをカバーしている。271 条 (f) (2) *supra*, at 9.12 (なぜ抽象的な Windows が組み合わせ可能な component でないかを説明している) パラグラフ (2) は (1) と同様に、米国外でそれ自体組み合わせられるであろう、そのような component を米国から供給する場合のみに適用される。see *supra*, at 12-13, このページ参照 (外国でコンピュータにインストールされた外国で製造された Windows コピーは米国から供給されたものではないと考察している)。よって AT & T が、本事件をいずれのパラグラフ (1), (2) に基づいて考察するかどうかで結果が異なるとする反対意見に加わらなかったことは驚きではない。

(17) AT & T はカナダ、フランス、ドイツ、英国、日本、スウェーデンでその会話処理装置の特許を得た。App. in No. 04. 1285 (CA Fed.), p. 1477. AT & T とその参考人はこれらの外国の政治制度の下で、どんな保護或いは法的救済が利用可能かどうかについて説明していない。Brief for Respondent 46 (「外国特許の保護は米国の保護より往々にして弱いと考える。」)

(18) 271 条 (f) の条文は、ある面では、Deepsouth 事件の事実を通り越したところまで到達している。Deepsouth 事件は背わた取り機の全ての部品を含むキットを輸出したが、271 条 (f) (1) は、特許発明の components の「全てまたは本質的な部分」を海外に供給することに適用される。そして 271 条 (f) (2) は、もし component が、「特許発明の使用のために特別に製造又は適合されており、当該特許を實際上侵害しない態様では商業的な主要品又は必需品になり得ない場合」は、それが 1 個であっても、その輸出に適用される。

(原稿受領 2007.6.7)