

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&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いわれる）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を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しうる技術の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）に該当するとして、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行為に該当するかどうか吟味され、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



