

Microsoft v. AT&T 事件、連邦最高裁、原審棄却の判決
～ ゴールド・マスター・ディスクの海外でのインストールは、
特許法 271 条(f)に抵触せず ～

2007 年 5 月 1 日
JETRO NY 澤井

米連邦最高裁は昨日、KSR 事件判決¹と同時に、Microsoft v. AT&T 事件(以下、Microsoft 事件)に関し、CAFC の判決を棄却すると判決を出した²。同事件は、海外においてゴールド・マスター・ディスク上のウィンドウズを各コンピュータにインストールすることが、特許法 271 条(f)に抵触し、特許権侵害となるかが争われた事件。各国の主権の毀損や米産業の空洞化を懸念し、米政府、産業界、主要プレスが目撃してきた事件³。

1. Microsoft 事件の経緯

Microsoft 事件は、AT&T 社所有の音声のコード化・復元化に関するコンピュータソフトウェア関連特許「Digital Speech Coder」が、マイクロソフト社のオペレーションシステム(OS)により侵害されているか否か、米特許法 271 条(特許侵害)(f)を巡る争いである。

ここで議論される 271 条(f)は、複数の要素の組み合わせによる発明に関し、その一部の「部品」を海外に「供給」した場合であっても、「これら部品を仮に米国内で組み立てていれば特許権を侵害するものであるとき」には、侵害行為に該当すると規定したものである。部品を輸出し、海外で侵害品となる製品を組み立てた場合には、特許権侵害には当たらないとする判例(72 年ディープサウス事件最高裁判決)を覆すために 84 年に立法化された規定。

米国内の製品ではなく、海外で販売されるコンピュータを侵害の対象とした事件であり、マイクロソフト社のゴールド・マスター・ディスクを米国から海外に供給し、海外でゴールド・マスター・ディスクを複製して、コンピュータに組み込むことが上記米国特許法 271 条(f)による特許権侵害に該当するか否かが争われたケースである。連邦地裁はマイクロソフト社のこうした行為が 271 条(f)の侵害行為に該当すると判断し、控訴審である CAFC も地裁の判断を認容していた。本事件におけるマイクロソフト社側の主張は、①271 条(f)が要件とする「部品」にソフトウェアは含まれず、②たと

¹ [2007 年 4 月 30 日付け知財ニュース「KSR 事件、連邦最高裁は本件特許の進歩性を認めず、CAFC に差し戻し」](#)を参照

² <http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/05-1056.pdf>

³ [2007 年 2 月 21 日付け知財ニュース「連邦最高裁、Microsoft v. AT&T 事件の口頭審理を開始」](#)を参照

え含まれたとしても、パソコンにインストールするソフトウェアは米国外でコピーしたものであって、米国からの「供給」には該当しないとすものである。

米訟務長官や USPTO 法律顧問他、政府関係機関の連名による意見書では、本件のごとく外国市場において米国特許法が不適切に拡大適用されることは、米国企業の競争力を弱めるものと指摘しつつ、271 条(f)の規定や立法趣旨に照らして、CAFC の判断には誤りがあったと主張していた。

2. 最高裁判決の概要

連邦最高裁は以下を判示しつつ、CAFC 判決を棄却し、Microsoft 社に立った判決を行った。

今般の連邦最高裁判決によれば、コンピュータにインストールされたウインドウズのコピーは、同法 271 条(f)に規定される「部品(components)」に相当するとしてつつ、ゴールド・マスター・ディスクからコンピュータにインストールするためには、ディスク上のコード(情報)を一旦取り出すなどの別のステップ(extra step)が必要となるなどとして、米国から「供給(supply)」された当該ディスクそのものは、同法 271 条(f)規定の製品組み立て可能(combinable)な「部品」には該当しないと判示した。

加えて、コードの取り出しやコピーが外国で行われている以上、「部品」であるところの(コンピュータにインストールされた)コピーは、米国から「供給」されたものではないとも判示。

米特許法の域外適用の是非も、同規定は、そもそも「部品」が米国で作られることを前提としたものであって、AT&T が外国での保護(コピーの防止)を求めるのであれば、当該国での特許の取得と執行が必要であるとしている。

また、判決において、同判決により同条にループホールが生じるとすれば、立法上対処すべきであると付記しているところ。

3. 今後の影響考察

同 271 条(f)は、先の 109 議会における特許改革法案でも議論されてきた項目の1つであり、上院法案(S.3818)や下院法案に対する産業連携案(Coalition Print)においては、同規定そのものの削除が求められていた(両法案とも審議未了により廃案)。他方、4 月 18 日に提案された今次 110 議会下の上院・下院特許改革法案(HR1908 及び S1145)⁴においては、かかる改正は触れられていない。

⁴ [2007 年 4 月 18 日付け知財ニュース「特許改革法案 2007 が今議会に上程される」](#)を参照

前掲の通り、米政府や IT 業界を中心とした米産業界の意向に沿う結果となり、併せてビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)が、同日の KSR 事件判決も含めて歓迎のコメントを発している⁵ことなどから見て、今改革法案での論点となる可能性は低くなった。ただし、最高裁自身も指摘するように、同判決により、同条にループホールが生じるおそれもあることから、改正の行方は依然やや不透明と言わざるを得ない。

また、米国製のソフトウェアをインストールし、日本国内や米国外でコンピュータを販売する我が国パソコンメーカーにとっても同判決は朗報といえる。

なお、米主要プレスは、同日の KSR 事件判決も含めて今般の最高裁判決を大きく取り上げているところである。

(了)

⁵ <http://www.bsa.org/usa/press/newsreleases/supreme-court-patent-cases.cfm> 参照