

【米国情報】

U.S. Supreme Court No. 05-1056 (April 30, 2007).

MICROSOFT CORP. V. AT&T CORP.

この事案は、主要部品を米国外に輸出し、これを海外で組み込むことにより、他社の米国特許権の侵害となる場合（間接侵害）の取り扱いについて、最高裁の判断が示された事件である。

米国において、特許権の侵害は、下記の 271 条(f)に該当するか否かが争われることになる。本事案では、マイクロソフトがマスターディスクを提供する行為が、下線部の文言に該当するか否かが焦点となった。

35 U.S.C. 271 Infringement of patent (f)

(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

1. 事件の概要

AT&T は、記録された言語 (speech) のデジタル的な暗号化及び圧縮に使用するコンピュータに関する特許権を保有していた。一方、マイクロソフトの Windows の OS は、インストールすると、この特許でクレームされた方式でコンピュータに言語を処理させることができるというソフトウェアを含んでいるためである。

マイクロソフトは、当該ソフトウェアをコンピュータにインストールして販売する海外の製造業者に、Windows を販売している。マイクロソフトは、個々の製造業者に対して、彼らがコピーを作製するために使用する Windows のマスター版を、ディスクで又は暗号化した上で電気通信回線を通じて提供している。個々の製造業者は、マスターディスクからコピーを作り、これをコンピュータにインストールして、海外のユーザに販売している。

AT&T は、Windows の外国でのインストールに関し、AT&T は、AT&T の特許である言語処理コンピュータ (speech-processing computer) の”要素 (components)”を、外国でこれらを組み立てるために”米国から提供し (supplie[d]...from the United States)”たことは、271 条(f)に該当し、特許権の侵害である、と主張した。一方、マイクロソフトは、組み込まれていないソフトウェアは、無体の情報であるから、271 条(f)でいう発明の”要素”には該当せず、さらに、マイクロソフトは、現実にインストールされた Windows の外国製のコピーは、”supplie[d]...from the United States”には該当しないと反論した。

マイクロソフトの反論は地裁では認められず、CAFC のパネルにおいても、全員一致ではないが地裁の判断が追認された。マイクロソフトが上訴した。

2. 最高裁の判断

最高裁は、271 条(f)の文言を文理解釈し、「マイクロソフトは、問題となっている外国製のコンピュータにインストールされた Windows のコピーを米国から輸出していないから、マイクロソフトがこれらのコンピュータの”components”を”米国から提供し”たとはいえない。そのため、271 条(f)に該当せず、特許権の侵害とはならない」との判断を下した。

271 条(f)は、特許発明の要素が、全体として又は部分的に組み合わされていない場合であっても、こうした要素の組み合わせを誘導するような態様で”、外国において提供するこ

とは侵害を構成すると規定する。このため、271条(f)は、マイクロソフトが海外の業者に送付したマスターディスクに格納されたソフトウェアがこうした”component”に該当するものであれば、それらが AT&T の言語処理コンピュータに組み込まれた場合に、侵害を構成するものとなる。

最高裁は、271条(f)の文言について、「271条(f)の文言には、侵害の原因となる、適切な、決定的でないファクターのコピーを容易にすることが侵害を構成する」とは、規定していないと述べ、これによって、「マスターディスクに格納されたソフトウェアのコピー」は、”components”には該当せず、侵害を構成しないとしたものである。

また、外国における行為は、一般的に、外国法の範疇である。外国における特許品の要素の製造販売に対しては、米国法ではなく外国法が適用される。AT&T が外国におけるコピーを抑えたいのであれば、外国で権利を取得してそれを行使すべきであるとしたものである。

<参考サイト>

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

(文責：柴田 富士子)