

論説

アメリカ特許法における域外的適用規定の 現状を巡る一考察

——Microsoft v. AT & T 事件連邦最高裁判決を中心として——

平 嶋 竜 太

- 1 はじめに
- 2 Microsoft v. AT & T 事件連邦最高裁判決
 - 2-1 事案の概要
 - 2-2 連邦巡回控訴審判決
 - 2-3 連邦最高裁判決
- 3 Microsoft v. AT & T 事件連邦最高裁判決の検討
- 4 Microsoft v. AT & T 事件連邦最高裁判決以降の議論状況
- 5 若干の応用的検討
- 6 展望

1 はじめに

特許法とは、一国における産業振興政策を実現する特許制度の根拠となる法である以上、その適用範囲については、当該特許法を立法・施行する一国の領域内に厳に限定されるべきものであるし、またそのような適用範囲をもって、原則として必要かつ十分であるという理解は、敢えて疑う余地のない至極当然かつ合理的なものであるようにも捉えることができそうである。そして、その根拠をどこに求めるかを巡っては大いに議論が生じるころではあるが、「属地主義」なる「原則」こそが、一見まさにそのことを裏打ちしているかのようにも思われる¹⁾ ところである。

しかしながら、特許法とは、各国によって立法技術上の細かい差異はあるに

せよ、『発明という（一定類型の情報財）に関わる一定の行為に対する排他的権利を付与することによって、当該情報財に対する「人工的」な稀少性を創生するという法技術』を基本としている以上、事実行為としての「発明に関わる一定の行為」が、法域を異にする複数の国家に跨って展開されるという現象が生じることは避けられない²⁾のであって、その場合には、「一の発明に関わる一定の行為」に対して複数国の特許法を適用し評価しうる余地が発生しうるものと考えられる。

そして、このような状況の下で、事実行為としてみれば、もはや自国の法域を逸脱して行われていると捉えざるを得ないにもかかわらず、当該行為に対しても自国の特許法を適用しうる規定を有する立場が現れてくることが想定される。本稿は、このような性質をもった特許法上の規定をもって域外的適用規定として位置付けるものである。

日本特許法には明確な形で域外的適用規定に位置付けられるものはみられないが、アメリカ特許法には、文言上も明確な域外的適用規定と捉えることのできる規定の一つとして271条(f)³⁾が存在する。最近になって271条(f)についての基本的な解釈判断を示したMicrosoft v. AT & T事件連邦最高裁判決⁴⁾が現れている。

本稿では、Microsoft v. AT & T事件連邦最高裁判決についての分析検討を中心として、アメリカ特許法における域外的適用規定を巡る現状を考察することを通じて、特許法における域外的適用規定について、若干の応用的検討と展望を試みるものである。

1) 「属地主義」なる概念が、いかなる内容をもって、その限界線がどのように画定されるべきであるのかという点を巡っては、以前から議論のあるところであるし、昨今でも、いわゆるカードリーダー事件最高裁判決（最判・平成14年9月26日・民集56巻7号1551頁）を契機として活発に論じられているところである。

2) 加えて、昨今の情報通信技術のように、むしろ地理的限界を自由に超越することにこそ特徴を見出すことのできる技術領域における発明の場合はなおさらである。

3) 35 U. S. C. 271(f)

4) Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 550 U. S. 437; 127 S. Ct. 1746 (2007)

2 Microsoft v. AT & T 事件連邦最高裁判決

2-1 事案の概要

本事案は、音声符号化に関する発明に係る特許権を有している原告AT & Tが、コンピュータ・オペレーティングシステムWindowsを製造販売している被告Microsoftに対して、アメリカ特許法271条(f)の規定による特許権侵害を主張した事案である。具体的には、被告Microsoftは、Windowsについて、マスターディスク（ゴールデンマスターディスクと呼ばれる）の米国国外への輸出あるいは電気通信回線による送信によって、米国国外に送り出しを行っており、仕向け地のコンピュータ製造業者やMicrosoftが許諾を与えた現地「レプリケーター」が、米国外で組み立てられたコンピュータに対してコンピュータ・オペレーティングシステムWindowsのインストールを行うという方式を採っていた。一方、原告AT & Tの有する特許発明とは、コンピュータ・オペレーティングシステムWindowsをインストールしたコンピュータ上において音声処理がなされる場合において実施されるものであって、コンピュータ・オペレーティングシステムWindows自体が原告の上記特許権を侵害するものではなかった。

一方、アメリカ特許法271条(f)(以下、271条(f)とする)は、(f)(1)では、『特許発明についての「構成要素 (components)」のすべて又は実質的な部分を、特許権者の許諾なく、アメリカ合衆国において又はアメリカ合衆国から供給又は供給されるようにする (supplies or causes to be supplied) 者は侵害者としての責を負う。ただし、ここで「構成要素 (components)」については、全体又は一部として組み立てられておらず、組み立て行為がアメリカ合衆国内で行われたとしたら当該特許を侵害するような態様であって、アメリカ合衆国外における当該「構成要素 (components)」の組み立て行為を積極的に誘引するような態様となっているものである。』⁵⁾ 旨を規定しており、(f)(2)では『特許発明についてのあらゆる「構成要素 (components)」であって、当該発明において使用されるために特に製造された又は特に適合したものであって、実質的な

非侵害用途に適合した汎用品ではないものを、特許権者の許諾なく、アメリカ合衆国において又はアメリカ合衆国から供給又は供給されるようにする (supplies or causes to be supplied) 者は侵害者としての責を負う。ただし、ここで「構成要素 (components)」については、全体又は一部として組み立てられておらず、組み立て行為がアメリカ合衆国内で行われたとしたら当該特許を侵害するような態様であって、アメリカ合衆国外で当該「構成要素 (components)」が組み立てられることを意図し、かつ当該「構成要素 (components)」がそのような形で製造又は適合していることを知りながらなされている態様となっているものである。』⁶⁾と規定している。

したがって、合衆国外に持ち出されたマスターディスク等から各コンピュータに対するインストール行為までもって、271条(f)の規定する特許権侵害行為に該当するか否かという点が争点となった。

地裁レベルでの判断としては、ニューヨーク南部連邦地裁は、米国から送られたマスターディスクから米国国外で複製されたWindowsのコピーについては、アメリカ特許法271条(f)の下で原告特許権を侵害する⁷⁾と判断した。

5) (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.

6) (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.

7) AT & T Corp. v. Microsoft Corp., 2004 U. S. Dist. LEXIS 3340 (S. D. N. Y., Mar. 5, 2004)

2-2 連邦巡回控訴審判決⁸⁾

連邦巡回控訴裁判所においても、結論としては、地裁の判断を支持し、被告 Microsoft の行為は、原告特許権を侵害すると判断した。

争点の第一点は、271条(f)における「構成要素 (components)」の解釈として、有体物に限定されるものであって、本件事案におけるようにアメリカ合衆国から送られた「マスターディスクのコピー情報」という、いわゆる無体物は包含されるのか否かという点であり、第二点は、アメリカ合衆国から送られたマスターディスクから Windows のデータを現地 (アメリカ合衆国外) でコピーするという行為が、271条(f)の規定上の「供給又は供給されるようにする (supplies or causes to be supplied) 行為」に包含されるものとして解することができるのか、という点であった。なおここで、「コピー行為」とは、完全なる複製物を作成する行為を意味するものであって、「コピー」とは作成された完全なる複製物 (無体物なる情報) を意味するものとする。

連邦巡回控訴裁の判決では、まず第一の争点については、先例⁹⁾を引用して、ソフトウェアのコード自体が特許法上の保護対象となる発明たり得るのであって、271条(f)についても、「機械」や物理的な構造をもったものだけにその適用が限定されるものではなく、ソフトウェアであっても、特許発明の「構成要素 (components)」となりうると極めて簡潔に判断した。

次に、第二の争点については、271条(f)の条文解釈の問題と位置付け、“supply”なる文言の文理解釈を行い、本件事案については、ソフトウェアの供給に係わるものであることから、“supplies or causes to be supplied”の解釈については、典型的な場合にはソフトウェアはどのように“supply”されているかについて検討を要するとした。その上で、ソフトウェアの“supply”については、一般的には、コピーを伴うことを確認し、ソフトウェアの供給に際して、コピー行為はその一角をなすものであって、ソフトウェアという「構成要素

8) AT & T Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366 (Fed. Cir., 2005)

9) Eolas Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 399 F.3d 1325 (Fed. Cir., 2005)

(components)」については、コピー行為とは“supply”する行為に包含されるものであるとの解釈を示した。したがって、コピー行為がなされるという意図をもって国外へコピーの原本となる単一のソフトウェアを送る行為は国外で製造されたコピーにつき271条(f)の下での法的責任を構成するものと判断した。

また、併せて271条(f)についての立法趣旨についても言及し、「議会は、合衆国内における行為によって（特許発明の）実施が容易となされた範囲で、法に域外的効果を付与することを明らかに意図したものであって、本件で問題となっている合衆国内における行為とは、（このような）法の意図する範囲内に存するものと理解することができる。」と述べて、もし本件における被告Microsoftによる行為が特許権侵害を構成しないものとした場合、技術進歩に伴って、271条(f)による救済が無意味化されてしまうことから、技術進歩に適合した形で解釈されなくてはならないとしている。

なお、控訴審判決では、Rader判事は反対意見を述べている。その要旨は、多数意見のように271条(f)を解することは、特許法の既存の国際的枠組みを揺るがすもの¹⁰⁾であって、潜在的には国内ソフトウェア産業に対しても脅威を及ぼしうるものであることから、ソフトウェアが271条(f)における「構成要素(components)」に該当するものと解することについては賛成しつつも、“supply”なる文言の解釈から、単なる「構成要素(components)」を国外で製造する行為についてまで271条(f)の下での法的責任を生じるものではないというものである。

2-3 連邦最高裁判決¹¹⁾

連邦最高裁判決では、まず、アメリカ特許法の下では、特許製品が合衆国外

10) その具体例として、多数意見によれば、例えば、東京やデュッセルドルフでソフトウェアの複製をする行為までが、アメリカ特許権侵害行為を構成することになるが、そのような行為については、日本法あるいはドイツ法の下での法的救済について検討されるべきものであるとする。

11) *Supra* note 4

の国において製造販売される場合には、何らの特許権侵害行為は生じないことを原則とすることを確認の上で、その例外として、271条(f)が存在していること、さらに本件事案の場合、原告AT & Tの特許発明とは、音声のデジタル符号化及び圧縮記録化についての装置に関するものであって、被告MicrosoftによるWindowsをコンピュータへインストールし、さらにWindowsを起動することによってはじめて原告特許権が侵害されるものであることを踏まえ、本件事案における争点とは、被告Microsoftによって合衆国内から提供されたマスターディスクあるいは電気通信回線により送信されたものを介して国外においてコピーされたWindowsを起動するに際して、被告Microsoftの法的責任は、国外で製造されたコンピュータにまで及ぶのか、ということにあるとして、結論として法的責任は否定されたとした。

このような結論に至る基本的な論理構造は極めてシンプルである。すなわち、マスターディスクあるいは電気通信回線により送信されたソフトウェアそのもの自体が、合衆国外でインストールされたのではなく、被告Microsoftは、実際にインストールされたソフトウェア（たるコピー）については、アメリカ合衆国から輸出してはいないのであって、コンピュータの「構成要素（components）」については、「アメリカ合衆国から供給又は供給されるようにする（supplies or causes to be supplied）」行為を行っていないのであるから、271条(f)の下での法的責任を負うものではない、というものである。そして、271条(f)とは、特許法が域外的に適用されるものではないという本来の原則に対する例外としての規定であることを認識する限りでは、その条文の文言に対してさらに拡張的な解釈を行うことを控えるものであって、271条(f)が適切なものであるかどうかは、議会における判断に委ねられるものであるとしている。

なお、連邦最高裁判決でも、連邦巡回控訴審判決で議論された2つの争点について認識し、検討されているので、以下概観する。

まず第一点である、ソフトウェアとは271条(f)における「構成要素（components）」に包含されるのか否かという点については、本件事案においても、もはや誰もソフトウェアが271条(f)における「構成要素（components）」たるこ

とを争う者はいないとしながらも、どの時点をもって「構成要素 (components)」となるものと解されるのかについては争いがあるとしている。すなわち、原告AT & Tは、ソフトウェアについての個々の特定のコピーではない、抽象的な意味でのソフトウェアが271条(f)における「構成要素 (components)」となりうると主張しているのに対して、被告Microsoftは、抽象的な意味でのソフトウェアではなく、ソフトウェアの個別具体的なコピーだけが271条(f)における「構成要素 (components)」となりうると主張していたところ、連邦最高裁判決では、まず271条(f)の「構成要素 (components)」の解釈として、通常かつ自然な意味にしたがって解釈するという立場を採り、Windowsのソフトウェアについて、コンピュータが読み込み可能な「コピー」の形として表現されていない限りは、依然として、271条(f)の規定するような組み立て (combination) 可能な状態とはならないとした。すなわち、抽象的な形のソフトウェアのコードとは、物理的実体のないアイデアに過ぎないのであって、271条(f)の規定するような組み立てが可能な「構成要素 (components)」ではないのであって、具体的なコピーの状態から抽象化されたWindowsとは、そのようなコピーに対するいわばブループリント (青写真) にたとえられうるとしている。原告AT & Tは、ソフトウェアの命令を媒体へ書き込むというステップ自体は271条(f)の下で決定的な役割を果たすものではないとの主張を行ったが、これに対しても、このようなステップを踏むことによってソフトウェアについてコンピュータでの利用あるいは組合せが可能となるのであって、(プロセス自体が) 容易であろうがなかろうが、コピーを生成するステップこそが本質的なものであるとした。このような検討から、Windowsの個別具体的なコピーこそが「構成要素 (components)」であるとの判断を示した。

次に第二点、すなわち、被告Microsoftはコンピューターの「構成要素 (components)」を合衆国から「供給又は供給されるようにする (supplies or causes to be supplied) 行為」を行ったのか、という点である。この点についても、結論としては、既に述べたように否定されるものである。その理由は、合衆国外でコンピュータに実際にインストールされたWindowsのコピーとは、

合衆国から「供給され (supplies)」たものではないということに尽きるが、原審であるCAFCにおいて、ソフトウェアたる「構成要素 (components)」については、コピーが極めて容易かつ安価になされうるので、コピー行為をもって「供給 (supplies)」行為とみなし、コピー行為がなされるという意図をもってコピーの原本となる単一のソフトウェアを国外へ送る行為をもって271条(f)上の侵害を構成するという結論が採られた点についても検討している。

すなわち、原審判決でのRader判事による反対意見の根拠の一つである、271条(f)の文言上には、コピーの容易さをもって侵害成立の評価要素としうるものはどこにも存しないとの考え方を支持するとの立場を明確にしている。その上で、271条(f)の条文構造の下では、合衆国から供給された「構成要素 (components)」そのもの(コピーではなく)が、当該特許発明を形成すべく国外で組み合わせられた際に、はじめてアメリカ特許権侵害の法的責任が生じるものであって、本件の場合、実際にインストールされたWindowsのコピー自体とは、合衆国から供給されたものでないことを改めて指摘し、271条(f)には、コピー行為が容易かつ安価である場合に事実上は国外で作成されたコピーを合衆国から「供給された (supplies)」ものとする規定は何ら含まれていない以上、合衆国から持ち出されたマスターディスクを国外で複製してコピーを作成する行為をもって、271条(f)の意図する範囲内たる、国外で作成されたコピーを合衆国から供給していると法的に判断することは困難であるとした。

さらに、連邦最高裁判決では、法の域外的適用の観点からも検討を行っている。すなわち、アメリカ法は合衆国国内を支配するものであって、世界を規律するものではないという前提は特許法においても当然当てはまることを、先例を列挙しつつ確認している。さらに、アメリカ法の立法について、立法者が他の国家主権を尊重していることを裁判所も前提すべきことについても、先例をもって確認している。そして、以上のような前提からすれば、271条(f)についてソフトウェアの物理的なコピーのみならず、抽象的なコードそのものまでも「構成要素 (components)」として含めること、そして実際に輸出されたソフトウェアのコピーのみならず、国外で複製されて作成されたコピーまでも「合

衆国から供給された（supplied）」とする解釈をすることは極めて困難であるとした。そして、271条(f)とは、そもそも立法趣旨として、国外での行為をアメリカ特許法の適用対象とするものであるという原告AT & Tの主張に対しても、これまでの先例によれば、制定法自体が域外的適用の問題に係るものであるとしても、上述のような前提が覆るものではないとしている。そして、外国内において特許発明の構成要素を製造・販売する行為について規律しているのは、合衆国の法ではなく、当該外国法のみであるとして、原告AT & Tが、当該外国でコピー行為をさせたくないのであれば、その法的救済は当該国の特許権を得た上で権利行使することによるとした。

連邦最高裁判決では、加えて実質論としての検討も行っている。すなわち、もし、271条(f)について、合衆国から実際に輸出された（ソフトウェアの）コピーだけしか適用対象とならないと解釈すると、ソフトウェアの保護にとって「抜け穴（loophole）」を形成することになるという原告AT & Tの主張に対しても検討を行い、一定の理解を示してはいるものの、結論としては、そのことを理由として271条(f)について柔軟な解釈を採るべきではなく、そのような「抜け穴（loophole）」については、司法ではなく議会が考慮すべく議会に留保されるべきであるとの判断を示した。このような判断を示すに際しては、そもそも271条(f)自体がDeepsouth事件連邦最高裁判決¹²⁾で明らかとなった法解釈の限界に基因して立法されたものであって、その際には原告AT & Tの主張するような国外でのコピー行為をするために必要な情報や指示といったものを合衆国から供給する行為までも規制対象として視野に入れているものではなかったとしている。そして、議会もソフトウェアのコピー行為の容易性といった特徴についても十分に認識しうるところであるから、原審判決の指摘するようなソフトウェア頒布の現状に適切に対応した特許法のあり方については、議会によって実現されるべきものとしている。

以上のような検討から、原審であるCAFCの判決を覆した。

12) Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U. S. 518; 92 S. Ct. 1700 (1972)

なお、連邦最高裁判決では Alito 判事が Thomas 判事、Breyer 判事とともに多数意見による判決中の脚注 14 について異議を述べているほか、Stevens 判事だけが反対意見を述べている。判決中脚注 14 では、被告 Microsoft は合衆国からマスターディスクを輸出して国外で個々のコンピュータに直接インストールするために用いたとしても、インストール後に当該マスターディスクがコンピュータ本体から取り出されてしまえば、もはや 271 条(f)の責任は生じないと主張しているということを記述するものであるが、Alito 判事らの意見としては、合衆国に由来した物理的要素は合衆国外におけるコンピュータと何ら組み合わせられていないのだから、271 条(f)の侵害の問題は生じるものではなく、合衆国から輸出されたマスターディスクから直接 Windows のコピー行為がなされたかどうかは関係するものではないというものである。

一方、Stevens 判事は、アメリカ特許法の域外的適用を巡る議論については政策的議論としての性格が強いものであって、むしろ CAFC 判決における結論の方が、271 条(f)立法に際しての議会の意図により忠実なものであるという見解を示している。そして、多数意見が採っている「ソフトウェアは抽象的な命令の組合せであるから（個別具体的コピー以外は一般的に）「構成要素（components）」たりえない」とする考え方に対して、批判的な立場を明らかにしており、ブループリント（青写真）にたとえられるという考え方についても反対の見解¹³⁾を示している。

3 Microsoft v. AT & T 事件連邦最高裁判決の検討

これまで概観したように、Microsoft v. AT & T 事件連邦最高裁判決では、271 条(f)の適用範囲を巡って、とりわけソフトウェア関連発明についての特許権という文脈において新たな判断を提示したものであるが、その判示内容について、以下ではより細かく分析検討する。

13) ソフトウェアとはピアノ演奏における楽譜ではなく演奏者に相当するという例を持ち出しており興味深い。私見としては、適切な対比であるように考える。

まず、本件事案は、そもそも、ソフトウェア関連発明についての特許権における271条(f)の適用という局面で、どのような解釈を採るべきであるのかを争点とする点が最大の特徴であるといえる。すなわち、ソフトウェア関連発明が特許発明の場合、特許製品の製造に際し、当該特許製品を構成する部品等の物理的移動を何ら伴うものではなく、元となるソフトウェアの情報を記録した原版あるいは情報自体さえあれば、そのコピー行為により当該特許製品の製造は極めて容易に実現しうる場合が多いと考えられる。そこで、271条(f)について、ソフトウェア関連発明のかような特徴に適応した法解釈を採ることが許されるのか否か、という点が先鋭化することになるのである。

そして、271条(f)の条文構造に即してみると、この問題は3つの解釈問題に分けて考えられることになる。これは、本件原審判決及び連邦最高裁判決のいずれもが詳細に検討を行っている事項である。

第一に、271条(f)における「構成要素 (components)」に、コンピュータ・ソフトウェアのような無体物が包含されるのか否かという点である。この点については、CAFC判決及び連邦最高裁判決のいずれも、基本的にはソフトウェアが「構成要素 (components)」たることを否定されるものではないと判断しているところであるが、「構成要素 (components)」たる範囲については、両者の間には大きな違いが存しているといえる。CAFC判決では、先例¹⁴⁾に従って、ソフトウェアのような無体物であっても、一般的に「構成要素 (components)」となりうることを極めて簡潔に結論したのに対して、連邦最高裁判決では、271条(f)における「構成要素 (components)」に該当するソフトウェアとは、抽象的な形のソフトウェアのコードを意味するものではなく、実際にコンピュータへインストールされるソフトウェアについての（個別具体的な）コピーを意味するものであるとして、限定的に解釈している。したがって、本件事案で合衆国から持ち出されたとされるWindowsのマスターディスクについては、「構成要素 (components)」に対するブループリント（青写真）に過ぎな

14) *Supra* note 9

いという理解が示されている。

第二に、271条(f)における「供給又は供給されるようにする (supplies or causes to be supplied) 行為」についての解釈問題である。CAFC判決では、271条(f)の条文解釈の問題として、その立法趣旨についても踏まえながら、ソフトウェアにおける“supply”という概念について検討して、「構成要素 (components)」がソフトウェアの場合については、コピー行為とは“supply”する行為に包含されるものであるとの解釈を示したものであって、本件事案のようなソフトウェア関連発明の技術的特徴を踏まえて、実質の見地から“supply”概念の解釈を図ったものと捉えることができよう。一方、連邦最高裁判決では、271条(f)の条文構造の下では、「構成要素 (components)」そのものが合衆国から“supply”されることを要するところ、本件事案の場合、実際にインストールされたWindowsのコピーとは合衆国から供給されたものでないことから、国外で作成されたコピーについては合衆国から供給しているものと判断することはできないと判断し、ソフトウェア関連発明の技術的特徴については条文上も特に考慮する余地はないという立場を採っている。

第三に、271条(f)における域外的適用の効果を巡る問題である。CAFC判決の多数意見では、そもそも271条(f)自体の立法趣旨が法の域外的適用効果を生じるものであることを所与としているという認識を示したのに留まるのに対して、Rader判事は、そのような解釈に対し、特許法についての既存の国際的枠組みを揺るがすものとして反対意見を述べていた。連邦最高裁判決では、アメリカ法は国内を支配するものであって、世界を規律するものではないという前提は特許法においても当然当てはまる旨の大原則を持ち出した上で、国外で複製により作成されたコピーまでも「合衆国から供給された (supplied)」と解釈することは極めて困難であって、外国内において特許発明の構成要素を製造・販売する行為について規律しているのは、合衆国の法ではなく、当該外国法のみであることを明確に提示している。

以上、連邦最高裁判決の論理構成についてCAFC判決と対比してみると明らかなように、271条(f)の解釈として、ソフトウェア関連発明のような従来技術

と異なる技術的特性を有する特許発明の場合について、その技術的特性（とりわけ複製がきわめて容易であるという特性）を踏まえた解釈を採るべきであるのか否かという点については、少なくとも連邦最高裁は極めて慎重かつ厳格な解釈姿勢を採り、ソフトウェアが271条(f)の適用対象から完全に排除されることはないとしても、基本的には従来型の特許発明の場合と同様の「枠」内に留まるべきという考え方を示しているものといえる。

連邦最高裁判決の結論としては、合衆国外における行為までも、アメリカ特許法の適用を認めないというものであって、その結論自体については妥当なものであると考えられるし、その結論を導出するための論理構成として、このような立場を採ること自体は、一つの考え方として十分に成り立ちうるものであるとはいえるものの、理論的な合理性という観点からみれば、若干技巧的であって、却って違和感すら感じざるを得ないものである。

例えば、Windowsのマスターディスクは特許発明の構成要素のブループリントに過ぎず、個別具体的なコピーだけが「構成要素 (components)」となっているが、ソフトウェアの場合、機械部品等とは本質的に異なる技術なのであって、マスターディスクをわざわざ機械部品の鋳型や設計図に対比させるというのも奇妙であるし、“supply”の解釈問題についても、271条(f)の本来の立法趣旨や技術的特性を踏まえて、271条(f)の合理的解釈を展開するという観点だけから評価するのであれば、むしろCAFC判決多数意見の提示する論理の方が遙かに合理的かつ説得力があるようにすら考えられる。

そして、連邦最高裁判決は、一見する限りは271条(f)の解釈問題を中心として結論を導出しているように捉えられるものの、それはあくまで表面的・形式的なものであって、実質的にみれば、むしろ、第三の論点である271条(f)における域外的適用の効果を巡る配慮が、その結論導出にとって大きな意味を有しているようにさえ考えられるのである。

確かに、271条(f)は、その立法経緯からすれば、有体物より構成される「構成要素 (components)」を前提としていたものとは考えられるものの、基本的には合衆国外で組み立てられることによってアメリカ特許権を付与された特許発

明を構成する場合について、その構成要素全部あるいは重要な部分をアメリカ合衆国において又はアメリカ合衆国から供給又は供給されるようにする行為をアメリカ特許権の侵害行為として規律するものであって、合衆国から供給する行為という合衆国外に影響する行為をもってアメリカ特許権の侵害行為として取り込んでいることから、明らかに域外的適用効果を有していることは否めない。また、合衆国内で供給する行為として捉えたとしても、そもそも合衆国外における組み立て（アメリカ特許権を侵害する行為に相当する）行為を前提事実として、アメリカ特許権の効力を及ぼすとするものであるから、やはり域外的効果を帯びていることには相違ないように考えられる。したがって、その点からも、CAFC 判決の多数意見や原告 AT & T の主張のように、そもそも 271 条(f)自体がアメリカ特許法の域外的適用を前提とした規定であるという考え方のほうがよほど論理的一貫性を認めることができるのであって、連邦最高裁判決が、殊更に、アメリカ法は自国内だけを支配するといったことを確認してはいるものの、そこにはさほどの説得力は見出せないように考えられる。その意味では、Stevens 判事が反対意見で提示している見解の方にむしろ論理的な説得力を見出すことができるようにも思われる。

しかしながら、本件事案の場合には、マスターディスクからのコピー行為があからさまに合衆国外で生じていることから、271 条(f)の実質論的解釈を行う結果、明白に国外で行われている行為に対して、あからさまにアメリカ特許法を適用する結論へと結びついてしまうことから、連邦最高裁判決では敢えて解釈論としては踏み込むことを避ける謙抑的立場を採ったものと理解できるように考えられる。事実、連邦最高裁判決としても、実質論としてみた場合に、本件事案のような場合に対しアメリカ特許法の適用がなされうること自体に対して懐疑的・否定的な立場を明確に採っているとは思われないのであって、ただしそれは、あくまで議会によって実現されるべきもの、いうなれば立法論の問題として位置付けているに過ぎないように考えられるのである。

このように、本件事案については、アメリカ特許法の域外的適用に対して連邦最高裁判決が謙抑的な姿勢を一般的に明らかにした先例であると安直に理解

することは正しい理解ではないものと考えられる。かりそめにも、そのような立場を採ったのであるとすれば、271条(f)という規定自体についても何らかの否定的な見解が示されてしかるべきではあるが、連邦最高裁判決においては、そのような考え方の片鱗を見出すことまではできないし、「外国内において特許発明の構成要素を製造・販売する行為について規律しているのは、合衆国の法ではなく、当該外国法のみである」という見解を示したくんだりも、あくまでも「現行法の状況を前提とすると」という議論であって、現行の271条(f)を解釈論だけによって、完全に合衆国外で行なわれるコピー行為まで包含しようとするところまで拡大的に適用することに限っては消極的な立場を明らかにしたというに過ぎない¹⁵⁾ものとして理解されるべきものであろう。

そして、このような点は、いわゆる属地主義の原則を「金科玉条」のものとして捉えて、日本特許権の域外的適用を厳格に律する日本の裁判例¹⁶⁾や立法¹⁷⁾と大いなる相違を呈しているように考えられるのである。

4 Microsoft v. AT & T事件連邦最高裁判決以降の議論概況

Microsoft v. AT & T事件については、学説上は、その判旨自体の是非も含めて、アメリカ特許法の域外的適用を巡っても、極めて活発な議論状況を呈しているといえる。以下では、その議論状況を概観してみよう。

まず、ソフトウェア関連発明の特性を考慮して271条(f)の下での特許権侵害を肯定したCAFC判決に対して、属地主義の原則（the doctrine of territoriality）

15) すなわち、本件事案によって明らかになった事項を、議会が新たな **loophole** と認識して、合衆国外におけるソフトウェアのコピー行為をも271条(f)の対象とすることを明示するような立法措置を採れば、その適用についてまでも否定する趣意はないものと推察される。

16) 例えば、東京地判・平成13年9月20日・判時1764号112頁（電着画像事件）のうち被告製品が輸出された場合についての判断及び後注25に挙げる裁判例等。

17) 例えば、平成18年の意匠法等を改正する法律による特許法2条における「実施」概念への「輸出」の追加の際の議論が挙げられよう。

に反するものとして批判する立場¹⁸⁾がみられる。同様に、本件事案における271条(f)の適用に際しては属地主義的な観点からの配慮を行なうことの重要性を指摘すると共に国内産業への影響の見地から271条(f)の拡張的解釈に対して否定的な立場を示すもの¹⁹⁾もみられる。さらに注目される立場として、連邦最高裁判決が属地主義的な観点からCAFC判決を覆したことについて結論としては正しいと評価しながらも、属地主義の原則 (the doctrine of territoriality) を適用するのであれば、域外的適用の効果は最大限に限定されるべきであるにもかかわらず、連邦最高裁判決ではそこまでの限定をしているものではなく、部分的な限定を行なうに留まる点を問題視するもの²⁰⁾がみられる。この立場によれば、そもそも271条(f)立法時の前提として、Deepsouth事件連邦最高裁判決²¹⁾で認識された法の抜け穴 (loophole) を埋めることにあったのであり、Deepsouth事件自体がエビの殻むき機の部品が問題となった事案であることから、271条(f)の解釈としては、物クレームの特許 (product patent) についてのtangibleな構成要素 (component) にその適用対象は限定されるものであって、ソフトウェアのようなintangibleな構成要素 (component) や方法クレームの特許 (method patent) についての構成要素に対してまで、271条(f)の適用を拡大してきたCAFCのこれまでの判決は覆されるべきということになる²²⁾。また、異なる視点からの検討として、271条(f)という規定そのものが何らいノベーション促進に寄与するものでもなく²³⁾、むしろアメリカ国内産業にとって負の影響しかもたらさないものであるので、速やかに廃止されるべきであるとす

18) Katherine E. White, The Recent Expansion of Extraterritoriality in Patent Infringement Cases, 2007 UCLA J. L. & Tech1

19) Jennifer Giordano-Coltart, Walking the Line : Why the Presumption Against Extraterritorial Application of U. S. Patent Law should Limit the Reach of 35 U. S. C. § 271(F), 2007 Duke L. & Tech. Rev. 4

20) Sean B. Fernandes, ANNUAL REVIEW 2008 : INTELLECTUAL PROPERTY : PATENT : Note : Microsoft Corp. v. AT & T : A Welcome Return to Patent Law's Tradition of Territoriality, 23 Berkeley Tech. L. J. 75 (2008)

21) Supra note 12

る見解²⁴⁾ もみられる。

一方、このような一連の立場に対して、*Microsoft v. AT & T* 事件連邦最高裁判決は、ソフトウェアの技術的特性を十分に理解しない誤った判断であって、このような考え方はアメリカにおけるソフトウェア産業にとってダメージをもたらすものであるという見解²⁵⁾ もみられるところである。

5 若干の応用的検討

次に、*Microsoft v. AT & T* 事件を基にして、若干、仮想的な検討を試みてみたい。

第一は、*Microsoft v. AT & T* 事件に対応するような問題状況について、日本国内で日本特許法が適用される下での同様の訴訟に置き換えた場合の検討である。そもそも、271条(f)とは、構成要素自体が特許発明の実施品でない場合であっても、合衆国外で組み合わせられることによって、アメリカ特許権の効力が及ぶ発明が完成する場合に、当該構成要素を、アメリカ国内において、あるいはアメリカ国内から供給する行為についてもアメリカ特許権侵害を構成するものとして評価するという規定であることから、「いわば、国外における直接侵害行為を前提とした間接侵害行為についてまでも国内特許権の侵害行為として把握する」という趣旨の規定（だからこそ域外的適用規定といえる）として解

22) しかしながら、属地主義なるものをどのように理解するのかに基因することであるかもしれないが、属地主義の原則を徹底するのであれば、この論者が妥当とする範囲さえも超えて、そもそも271条(f)における合衆国内での供給行為以外はすべて認められるべきではないという考え方になるようにも考えられる。

23) もっとも、271条(f)という規定が、立法当時はともかく、もはやイノベーション促進には何の役にも立たないもので、むしろアメリカ国内の特許権者にとっては害悪とさえなりうるとする見解は、他の論者も表明しているところである。

例えば、Sean B. Fernandes, *supra* note 19

24) James R. Farrand, *Territoriality and Incentives Under the Patent Laws : Overreaching Harms U. S. Economic and Technological Interests*, 21 *Berkeley Tech. L. J.* 1215 (2006)

25) Drew J. Koning, *COMMENT : Trying to Understand Software : Why Microsoft Corp. v. AT & T was Mistakenly Decided*, 18 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.* 867 (2008)

することができるものである。そこで、日本特許法において、国外での直接侵害行為を前提とした場合における日本特許権の間接侵害の成否について判断した事例についてみると、既に日本の裁判例としても幾つかの事例がみられるところである。例えば、大阪地裁・平成12年12月21日判決・平成10(ワ)12875号事件では、日本国内で製造されている化学物質について、特許法101条1号該当性が争われた事案であるが、そもそも当該化学物質が業界自主基準により日本国内で使用されることが想定されず、従って日本国内向けに製造、販売するおそれがないものと認められたことから、「本来、日本国外において、日本で特許を受けている発明の技術的範囲に属する物を製造し又は方法を使用してその価値を利用しても、日本の特許権を侵害することにはならない。それは、日本における特許権が、日本の主権の及ぶ日本国内においてのみ効力を有するにすぎないことに伴う内在的な制約によるものであり、一般に属地主義として承認されているところであるが、このような見地からすると、特許法二条三項にいう「生産」、「実施」は、日本国内におけるもののみを意味すると解すべきである。そうすると、外国において発明に係る物の生産や発明に係る方法の使用に供される物についてまで、「その物の生産にのみ使用する物」、「その発明の実施にのみ使用する物」であるとして特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである。したがって、「その物の生産にのみ使用する物」における「生産」、「その発明の実施にのみ使用する物」における「実施」は、日本国内におけるものに限られると解するのが相当であり、このように解することは、前記のような特許法二条三項における「生産」、「実施」の意義にも整合するものというべきである。」ことから、「被告製品は日本国内で製造されてはいるものの、これまですべて外国向けに販売、輸出されており、今後も日本国内向けに販売されるおそれは認められないのであるから、仮に被告製品が乾式混合の過程で必ず本件発明所定の粒径の要件を充足するに至るとしても、それは外国での「生産」や「実施」の過程でのみ生じ

るにすぎないから、被告製品は、一〇一条所定の要件を満たさないというべきである。」と判断している。その他の裁判例²⁶⁾でも、同様の判断をしており、このようなことから、日本特許法の下では、アメリカ特許法271条(f)で規制対象とされている行為自体が、そもそも特許権侵害を構成するものとして評価し得ないものとして解されていることになるといえるであろう。

加えて、平成18年の意匠法等の一部を改正する法律によって、特許法における「実施」概念として新たに「輸出」が追加されたところ、ここでの輸出行為とは、国内で行なわれる行為であることが確認されていると共に、間接侵害を構成する「のみ品」等についての輸出行為については、海外での製造行為の予備的行為を侵害行為ととらえることになることから属地主義の観点からも適切ではないとの立法者の見解²⁷⁾が示されているところである。

第二は、アメリカ特許法271条(f)を根拠として、日本国内における供給行為について日本の裁判所に特許権侵害訴訟が提起された場合の検討である。この場合、あたかもMicrosoft v. AT & T事件がそのまま日本の裁判所で提訴されたような事態のほかにも、カードリーダー事件²⁸⁾のように、当事者がいずれも日本法人という場合も考えられようし、あるいはそれ以外の場合もありうるであろう。したがって、第一次的には国際裁判管轄が問題となることはいうまでもないところであるが、外国特許権侵害訴訟についても、日本の裁判管轄が肯定される余地は十分にある²⁹⁾のであって、その点を是とするのであれば、次なる問題として準拠法選択の問題となる。

カードリーダー事件は、アメリカ特許法271条(b)を根拠として日本国内での

26) 大阪地裁・平成12年10月24日判決・平成08(ワ)12109号事件・判タ1081号241頁、大阪高裁・平成13年8月30日判決・平成13年(ネ)240号事件、東京地判・平成19年2月27日・平成15年(ワ)16924号事件。判タ1253号241頁

27) 平成18年改正産業財産権法の解説110-111頁

28) 最判・平成14年9月26日・民集56巻7号1551頁

29) 飯村敏明、設楽隆一編・知的財産関係訴訟（リーガルプログレッシブシリーズ3）279頁（杉浦正樹執筆部分）

行為の差止め及び廃棄請求、さらに損害賠償を請求した事案であるが、同事件最高裁判決では、準拠法決定については、条理により最密接関係国法としてアメリカ法を選択した上で、アメリカ特許法による差止め及び廃棄請求を日本国内で認めることは属地主義の原則に反するものであり、日本の特許法秩序の基本理念と相容れないことから法例33条の公序に反するとしてアメリカ法の適用を否定し、一方、損害賠償請求については、不法行為として法性決定を行った上で、法例11条1項として、原因たる事実発生地はアメリカ合衆国としながら、アメリカ合衆国におけるアメリカ特許権侵害行為を日本において積極的に誘導する行為を日本法上不法行為と評価できないとして、法例11条2項を併せて適用して、やはりアメリカ法の適用を否定している。

このような最高裁の論理構成については、既に数多くの研究において議論されており、批判的な見解も数多くみられる³⁰⁾ ところであるが、カードリーダー事件最高裁判決の論理を前提として、Microsoft v. AT & T事件のような事実関係に適用した場合の準拠性選択について検討してみよう。

まず、いずれの場合でもアメリカ特許権侵害を根拠とする点では同じであるとしても、根拠となるアメリカ特許法上の規定の内容が大きく異なっている点に注目を要する。271条(b)では積極的侵害誘導行為という抽象的な概念であって、行為地の射程として合衆国外までも含むものか否か条文上は明確ではないのに対して、271条(f)では、条文構造上は、合衆国外（日本）における行為を明らかなる前提としている。（まさに域外的適用規定である！）また、損害賠償請求についても、あくまでも請求の根拠は日本国内における供給行為によって生じた損害ということになる。したがって、271条(f)を根拠とする日本国内における供給行為についての特許権侵害の主張内容とは、本来、日本国内で完結する行為に対するものであって、これに敢えてアメリカ法を根拠として請

30) 例えば、横溝大・判例評釈（カードリーダー事件最高裁判決）法協120巻11号188頁、道垣内正人・判例評釈（カードリーダー事件最高裁判決）・ジュリスト1246号（平成14年度重要判例解説）279頁

求しているに過ぎないものと理解せざるを得ないであろう。

しかしながら、このような場合であっても、カードリーダー事件最高裁判決の論理を前提とするのであれば、一旦はアメリカ法を準拠法として選択し、しかる後に、アメリカ法を根拠として日本国内での差止め・廃棄の請求を認めることが公序違反であるという説明の流れとならざるをえないところ、このような事案の場合には、そもそも、準拠法選択の問題として、アメリカ法とすること自体の妥当性に疑問が生じてくるものと思われる³¹⁾。また、損害賠償請求の準拠法決定に至っては、供給行為の源泉は合衆国にたどり着くことからすれば、なるほど、原因たる事実発生地とは合衆国であるとする考え方はとり得ないことはないとしても、実質的にみるならば、日本国内において供給行為が実現することによって何らかの損害が発生しているにもかかわらず、法例11条2項の考え方を適用するというのは極めて奇妙であるように思われるのであって、271条(b)の場合について判断したカードリーダー事件最高裁判決の論理をそのまま適用すること自体が困難であるように考えられる。

私見としては、仮にもここで前提としているような271条(f)を根拠とした訴訟が日本の裁判所で提訴された場合においては、裁判管轄を肯定して準拠法選択の場面にまで直面したとしても、差止請求及び廃棄請求と損害賠償請求に分かつことなしに³²⁾、準拠法としてはあくまで日本法によるべきものとして考えるほうが適切であるようにも考えられるのである。

31) そもそもカードリーダー事件の事案についても、差止請求の準拠法選択の問題として、果たしてアメリカ法とすることが妥当であったのかという批判も提示されている（石黒一憲・米国特許権に基づく日本国内での行為の差止め等の可否とパリ条約（中-VI）・貿易と関税2004年9月号52-69頁、とりわけ55-63頁）ところであるが、このような立場には私見としては大いに賛同するものである。

32) 元永和彦・特許権の国際的な保護についての一考察・現代企業法学の研究（筑波大学大学院企業法学専攻10周年論集・信山社・2001年）580-581頁では、カードリーダー事件の控訴審判決までの検討として、第一の問題として、差止め及び廃棄請求の可否と損害賠償請求の可否を別々の問題として分かつことに合理的理由があるか疑問としている。極めて示唆に富む指摘と考える。

そして、このような検討からすれば、カードリーダー事件最高裁判決の論理とは、少なくとも当該事案の結論としての妥当性を導く限りにおいては評価されうるものであるとしても、その論理の汎用性・一般性は極めて乏しいものであって、少なくとも 271 条(f)を根拠とした請求が日本の裁判所においてなされた場合について応用し適用すること自体は極めて難しいものであるように考えられるのである。

6 展望

Microsoft v. AT & T 事件は、一見するとアメリカ特許法 271 条(f)の解釈という、ある意味ではマイナーな論点についての判断が下された事案に過ぎないようにも感得できるところであるが、アメリカ特許法における実務としては大きな影響をもたらしたものと推察されると同時に、知的財産法分野と国際私法分野のいずれにとっても、非常に興味深い理論的素材を提供したことは否定の余地はないであろう。

知的財産法の観点から特に注目すべき点としては、第一にアメリカ特許法 271 条(f)の解釈として、ソフトウェア関連発明とその他の発明の相違について連邦最高裁判決が判断を示した点、第二に、そもそも域外的適用規定としての性質を有している 271 条(f)の解釈として、その射程がどこまで及びうるのかという点につき、部分的であったに留まるとしても、連邦最高裁がその限界線を提示した点、第三に、アメリカ特許法における「属地主義の原則」という考え方が連邦最高裁判決としていかなる位置付けがなされているのかを探る上で大きな示唆を与えたと考えられること、といった事柄が指摘できるところである。第一、第二の事項は特許法固有の問題といえる。第三の事項については、国際私法分野からの考察と評価を要するものと考えられるが、私見としては、アメリカ特許法における「属地主義の原則」とは、少なくとも日本特許法の下で捉えられている「属地主義の原則」に比べて、相当に融通無碍なる概念として位置付けられているように思われるのである³³⁾。

アメリカ特許法においては、Microsoft v. AT & T 事件以外にも、特許権の域

外的適用を巡る裁判例が相次いで現れており³⁴⁾、学説上も活発な議論がなされている³⁵⁾状況にあると思われる。特許法の域外的適用を巡る問題については、更なる研究を必要とするものであって、これは国際的な知的財産法制的調和という観点からも重要な意義を有するものと考ええる。今後も更なる発展的研究を試みたい。

（追記）

故元永和彦先生は、私よりも6ヶ月ほど先に企業法学専攻へ着任された。先生の鋭い法的論理力と驚嘆するほどの法的知識そして研究者としての強力なる熱意は、それ以前に石黒一憲先生のゼミにゼミ生の端くれとして参加させていただいていた折に、既に存じ上げていたところであったので、ご縁があって、企業法学専攻にてご一緒させていただくことになったときには、正直身が引き締まる思いをした。とはいえ、先生は、(失礼ながらお見かけによらず)大変気さくな方で、企業法学ラウンジで、他の先生も交え、奇想天外な話、トンデモナイハナシをしては、いつも楽しい時間を過ごさせていただいた。今回の論考で取扱った問題についても稿を進めるにつれて、あるとき、先生にとことん質問をしてご見解を伺っておくものだったと悔やまれてやまない。そして、先生を質問攻めにするほどの十分な力が自分に備わっていなかったことも悔恨の種

33) この点、本件連邦最高裁判決は、議会の対応を期して、271条(f)という属地主義の例外的な規定の適用に際しても敢えて属地主義の原則を重視したものであるという学説上の見方もあるとしても、属地主義なる概念が国内法の域外的適用に対してどこまでの制約原理として機能する「原則」であるのかという観点からみると、日本法における捉え方と比べて、極めて柔軟、悪くいえば曖昧であると考えられるのである。

34) Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc., 340 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2003), NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd. 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005), Eolas Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 399 F.3d 1325 (Fed. Cir., 2005)

35) 例えば、Holbrook, Timothy R., Extraterritoriality in U. S. Patent Law. 49 William & Mary Law Rev 2119 (2008), Wasserman, Melissa Feeney, Divided Infringement : Expanding the Extraterritorial Scope of Patent Law. 82 N. Y. U. Law Rev, 281 (2007)

である。

先生がご逝去され、はや一年余。未だにどこかへお出掛けでもされていて、夜ちょっと遅めの時間にでも、ふらりとラウンジに顔を出されるような気がしてならない。

しかしながら、人間の生涯の長さの違いなど誤差のようなもので、たかが知れている。そう遠くない将来、また先生に再会できることを願いつつ、再会が叶った折には、この極めてお粗末なる論考に対する手厳しいコメントをいただけることを楽しみにしたいと思う。