

SLN No.68 1996. 7. 9

## リバースエンジニアリングと著作権ミスユース

DSC COMMUNICATIONS CORP. V. DGI TECHNOLOGIES, INC. 控訴審判決

第5巡回区連邦控訴裁判所 1996年4月30日

(No.95-10850)

### 1 はじめに

1996年4月30日、第5巡回区連邦控訴裁判所は、電話のスイッチングシステム用の互換ソフトウェア開発のためになされたリバースエンジニアリングについて、互換ソフトウェア開発業者の著作権ミスユースの抗弁を新たに認め、フェアユースであるとして原告の著作権侵害の請求を認容しなかった第1審（1995年9月1日テキサス州北部地区連邦地方裁判所ダラス支部（3:94-CV-1047-X）SLN第66号参照）の判断を維持した。

### 2 事件の概要

1) 原告DSCは、電話スイッチングシステムを製造販売している。電話スイッチは、長距離電話の呼び出し先の経路を決定するもので次の三つの要素から構成される。

- ① スイッチマトリックス（電話呼び出し経路を決定）
- ② 中継回線/電話線インターフェースシステム（電話信号をスイッチマトリックス取扱可能な形態配列に変える。）
- ③ 大容量記憶フレーム（電話スイッチングシステム全体をオペレートするソフトウェアを含む。）

- 2) フレーム中には複数のマイクロプロセッサカードがあり、メモリーチップに埋め込まれたソフトウェア（ファームウェア）を含んでいる。パソコンのブートアップ（起動）の場合と同様にマイクロプロセッサカードも電話スイッチで使用されるときには、オペレーティングシステム（OS）をRAM上にダウンロードしなければならない。
- 3) DSCは、電話スイッチングシステムの全体を製造しており、その中で使用されるソフトウェアについて著作権を有している。DSCは、電話スイッチは販売しているが、ソフトウェアは販売せずに、ライセンスしている。
- 4) DSCは、その顧客NTSとのライセンス契約でソフトウェアの複製を禁止するとともに、DSCから購入した電話スイッチとともに利用することのみ認めていた。
- 5) 被告DGIは、DSCの互換製品を開発製造販売する会社で、DSCのマイクロプロセッサカード（MP-8）と互換性のあるマイクロプロセッサカードを開発しようとした。MP-8は一般市場で販売されており、DGIは、一般市場からこれを入手し、ディス・アセンブルしてDGIのマイクロプロセッサカードを開発した。しかしDSCのOSは一般の市場で販売されていなかったため、DGIは、DSCのOSにアクセスする必要があった。
- 6) DGIはDSCの顧客であり自社の顧客でもあるNTSから開発中のマイクロプロセッサカードをテストするためDSCの電話スイッチへのアクセスの許可を得た。しかし、DGIはテストに止まらず、NTSに無断でDSCのOSを複製し、NTSの構内から持ち出した。
- 7) DGIがDSCのOSの複製を行ったとき既に両者間は係争中であった。DSCは、DGIに対しトレードシークレット、不正競争法、ランサム法などに基づき訴え、DGIは、反訴で、反トラスト法、トレードシークレット、不正競争などに基づき主張を行った。後にDSCはDGIがDSCのソフトウェアを複製していることを知ると訴えを変更し、著作権侵害を主張して複製禁止等の予備的差止命令を求めた。

### 3 第1審判決（1995年9月1日 テキサス州北部地区連邦地方裁判所ダラス支部）

- 1) 連邦地方裁判所では、二つの局面で著作権侵害が問題となった。まず第1は、DGIがMP-8の互換マイクロプロセッサカードを開発する過程で行った中間的複製（リバースエンジニアリング）の問題で、第2にDGIがNTSに無断で行ったDSCのOSの複製の問題である。
- 2) 第1のMP-8の複製に関しては、（第5巡回区では中間的複製についての判断がない

ため) 第9巡回区のSEGA判決 (Sega Enter. Ltd. v. Accolade, 977 F. 2d 1510 (9<sup>th</sup> Cir. 1992) S L N第42号参照) を検討しこれに同意し従いフェアユースとして著作権侵害は認めなかった。またDSCとDGIの製品間には実質的同一性がないと認定した。

- 3) 第2のOSに関する著作権侵害ではフェアユースと著作権ミスユースが問題となった。裁判所は、フェアユースに関してアタリ対ニンテンド事件 (Atari Games Corp. v. Nintendo of America, 975 F. 2d 832 (Fed. Cir. 1992) S L N第41号参照) を引用し、DGIのコピーはNTSとの契約に違反するばかりでなく、NTSにDSCとの契約を違反させたもので、コピーの保有は許諾されておらず、フェアユースの資格がないとした。また著作権ミスユースについてDGIは十分な証拠を出していないとされた。結局裁判所はDSCのOSについてNTSの構内から取り外し可能な複製物の作成を禁じる予備的差止命令を認めた。しかし、顧客の場所から取り外し可能性がない限りマイクロプロセッサのダイナミックRAMへの複製や互換のマイクロプロセッサカードのテストや稼働に伴って行われるダウンロードの差止は認めなかった。言い換えると、DGIは、持ち帰るためのコピーはできないが、自分のマイクロプロセッサカードにDSCのOSをダウンロードすることも含め、NTSの電話スイッチでテストすることはできることになった。

#### 4 第5巡回区控訴裁判所の判断

- 1) 「DSCは本案に関して勝訴の可能性がないと判断したことについて地方裁判所はその裁量を濫用していないと判断するので、当裁判所は差止命令を維持する。」というのが結論である。この判断の前提として控訴裁判所には「地方裁判所は取り外し可能な複製物を作成した場合については著作権侵害と明確に判断したが、取り外し不可能な複製物を作成する際著作権を侵害したかどうかの争点は、検討しなかった。しかし、地方裁判所は、テストに伴う取り外し不可能な複製物作成の禁止命令は拒絶したので暗にそのような複製の予備的差止命令の権限がないと判断したものとして扱う。」との理解がある。
- 2) DSCは、DGIのマイクロプロセッサカードを電話スイッチ上にブートアップするたびにDSCの著作権を侵害すると主張した。すなわちDGIのマイクロプロセッサカードをブートアップするとDSCのOSはDGIのマイクロプロセッサカードにダウンロードさ

れる。このダウンロードが複製物作成にあたるというものである。

- 3) 著作権侵害請求に勝訴するためには、著作権ミスユースの積極的抗弁にも打ち勝たねばならない。
- 4) DSCがOSの著作権を有していることは両者同意している。しかし、DGIのマイクロプロセッサカードをブートアップすることが無許諾複製を構成するかについて意見を異にする。DSCはNTSとのライセンス契約では、ソフトウェアをDSCの機器にブートアップすることだけ許しているので（DGIの）マイクロプロセッサカードへのブートアップは、著作権を侵害するものであると主張する。
- 5) DGIはマイクロプロセッサカードをブートアップするとき複製がなされることは争っていないが、そのかわり著作権ミスユースの抗弁を主張している。
- 6) 地方裁判所は、DSCに本案に関して勝訴の可能性がないと暗に判断したことについて誤っていなかった。DGIは、著作権ミスユースの積極抗弁に関して十分勝訴の可能性がある。
- 7) 控訴裁判所は、レーザーコム事件判例（(Lasercomb Am., Inc. v. Reynolds, 911 F. 2d 970, 972 (4<sup>th</sup> Cir. 1990) S L N第22号参照「付与された独占力は、・・・著作権によりカバーされない範囲まで拡大することはない。」「公共政策は・・・付与されなかった独占権・・・を確保するために著作権を利用することを・・・禁じている。）」や特許ミスユース判例を引用しつつ著作権ミスユースの法理を一般的に説明にする。
- 8) 「DGIは著作権ミスユースの抗弁に関して十分勝訴の可能性がある。なぜなら、DSCは、特許されていないマイクロプロセッサカードに関して特許のような独占を得るため、その著作権の利用を試みているからである。DSC電話スイッチ上で使用のため開発されるいずれの競合マイクロプロセッサカードもDSCの著作権あるOSと互換可能でなければならない。そのカードが互換可能であることを確実にするため、DGIのような競合者はDSC電話スイッチ上でそのカードをテストしなければならない。このようなテストは、DSCの著作権のあるOSの複製物を作成することに必然的に関わり、そのコピーはカードがブートアップするときカードのメモリーにダウンロードされる。DSCに係る複製行為の防止が認められるのであれば、その場合、DSCは、たとえそのカードに特許を得なくとも競合するマイクロプロセッサカードの開発を禁ずることができる。著作権ミスユースの抗弁は、著作権局によって付与されない独占権や一定の独占を確

保するために行う著作権の利用を禁じる。従ってDGIの著作権ミスユースの抗弁はDSCによる勝訴の可能性に重大な影を投げかける。

## 5 コメント

- 1) アタリ対ニンテンドーの判決によれば、リバースエンジニアリング（RE）の過程での中間的複製その他の複製がフェアユースとされるためには、REの対象となるコピーが正当に取得されていなければならない。DGIがREを行ったMP-8は一般市場で手に入れたものであったからフェアユース認定には何ら障害とはならなかった。

しかし、DSCのOSは一般市場では入手できず、DSCからライセンスしてもらわない限り正当なコピーの保有者にはなりえない。本件のように他社の機器への複製を禁じられているDSCの顧客をいわば騙してOSのコピーを取ると途端にフェアユースを主張できなくなる。そうするとライセンサーが各顧客と複製禁止の契約を結ぶ場合には、競合者が著作権で保護されないアイデアにREによってアクセスしようとしても、正当なコピーの保有者にはならないのでフェアユースを主張できない。結果としてライセンサーは、著作権プラス複製禁止契約によりアイデア保護を受け得るようになる。

これが公共政策に合致するのだろうかというのが実は本件事件の大きな論点であろう。この場合の複製禁止条項の内容として、禁止される複製からフェアユースに該当する複製は除外されていると読むこともできよう。この場合、NTSが事情を知った上、自らの意思でRE目的の複製をDGIに許諾したのであればフェアユースは成立することになる。第一審判決がDGIがOSの複製物に関し正当な保有者でないとするのは、NTSとDSCとの間に契約違反の問題があるからなのか、DGIがNTSをいわば騙したからなのか必ずしも明確でない。

- 2) RAM上への蓄積も複製と評価するのが欧米を中心に世界的傾向となっている。図式的に言うなら、RAM上への無断蓄積を複製侵害というのは著作権の独占権の中心的内容を主張しているだけであり、著作権を利用して他の独占権を主張しているわけではない。従って、この文脈では、RAMへの蓄積がフェアユースか否かで判断すべきであり、著作権ミスユースが出てくる場面ではないように思える。
- 3) 本件判決（第5巡回区）の解りづらいところは、著作権の内容以外にDSCが著作権を利用してどのような（著作権でカバーされない）独占権を主張したのかという点であ

る。DSCとNTS間のライセンス契約では「ソフトウェアの全部又は一部の複製又は、コピー行為をNTSに禁じている。またNTSはDSCの事前書面同意なく従業員以外の何人に対しても、ソフトウェアまたはその一部の提供、開示又は郵送を禁じられている。」(地裁判決)という。ポイントは本件の場面で著作権侵害を認めると、マイクロプロセッサカードに特許を得なくとも、競合するマイクロプロセッサカードの開発を禁ずることができるというところにあるようである。しかしそうであるなら、すなわち、競合するマイクロプロセッサカードを開発するのにDSCのOSのREが必要であり、そのREは妨害されるべきではないというのが公共政策ならRAM上での蓄積だけに止まらず、取り外し可能なコピーの作成もフェアユースとして認められるべきであろう。

4) こじつけると、フェアユースを否定するような著作権の行使は著作権のミスユースと言えなくないかも知れないが、そうすると結局フェアユースの問題になりそうである。