

SLN No.66 1996. 1. 22

リバースエンジニアリングをフェアユースとした判例

DSC Communications Corp. v. DGI Technologies, Inc.

テキサス州北部地裁ダラス支部1995年9月1日

1. はじめに

ゲーム用の家庭用コンピュータに関しては、すでに二つの判例がフェアユースの成立の可能性を認めている（セガ対アコレード判決、SLN42号及びアタリ対ニンテンドー判決、SLN41号。但し、後者ではソースコードの違法入手の事実からアンフェアとされた）。本件では、通信用カードにおさめられたファームウェアを互換機製作目的でディスクアSEMBルした行為をフェアユースと認めた。

2. 事実関係

- (1) 原告のDSCは、全世界的通信ネットワーク用に、デジタル交換、伝送、アクセス及び私的ネットワークシステム製品を設計、製造、販売する会社であり、被告のDGIはDSCのシステムと互換性のある製品を製造、販売する会社である。
- (2) DSC及びDGIの製品は、デジタル交換システム、マイクロプロセッサ及びその他のハードウェアからなるファミリー製品である。マイクロプロセッサはカードと呼ばれる基盤上に設置される。カードは、シェルフと呼ばれるインターフェイス・モジュールに挿入され、シェルフはデジタル・トランク・フレームに設置されるカードの最新版はMP-8という名である。MP-8上のチップにはファームウェアがおさめられている。MP-8を動かすには、さらにソフトウェアが必要である。
- (3) DGIは、市場で多数のDSC製MP-8を購入した。その目的は、DGIのデジタル・トランク・フレーム及びOSと互換性のあるマイクロプロセッサを開発する

ために研究をすることにあつた。D G I の契約社員であるジェイ・ジェントリーは、D S C の M P - 8 カードから取り出したファームウェアをディスアSEMBルするためにディスアSEMBリ・プログラムを開発した。ジェントリーはこのプログラムを使ってD S C の M P - 8 上のPROMチップに入っていたC P B O O T プログラムとファームウェアをディスアSEMBルした。ジェントリーは、これをD G I の別のエンジニアであるサンダースに渡し、同人はフローチャートを作成した。ジェントリーは、このフローチャートとディスアSEMBルされたコードを使ってD G I ファームウェアをドラフトしていった。

- (4) D S C のデジタル交換システムを機能させるにはO S が必要であるが、D S C は顧客にプログラム〔複製物〕を保有させずライセンスするだけであり、このO S は市場では入手できなかった。そこで、D G I は、D S C の顧客であるN T S 社に頼んでこのO S にアクセスできる合意をし、対価としてD G I 製品を10パーセント引きとした。D G I (ジェントリー)はこのアクセスを利用してこのO S をコピーし、持ち帰った。
- (5) 1995年4月、D G I の施設内で一方的差押命令が執行された。
- (6) 原告D S C は、D G I がD S C のソフトウェア、ファームウェア、マニュアル、スキマティック・ダイアグラムをコピーないし不正領得したとして、著作権侵害、トレードシークレット侵害、不正競争、ランサム法違反に基づく訴訟を提起した。
- (7) 本判決は、D S C による予備的差止命令の申立、D G I による差押命令解除の申立に対するものである。

3. 裁判所の判断

判決は、ファームウェアに関する判断とO S に関する判断とを分けて論じている。

I. ファームウェアについて

予備的差止命令の4要件は次のごとし

- (a) 本案勝訴の実質的可能性
- (b) 回復不能の損害の実質のおそれ
- (c) 申立人の損害が相手方の損害を上回ること〔比較衡量〕
- (d) 公共の利益

この順に検討する。

(1) 本案勝訴の可能性

著作権侵害の要件は(i)著作権の保有と(ii)創作的要素のコピーである。(i)は、本件ではM P - 8 ファームウェアの著作権証書により推定され、D G I も争わない。(ii)の要件はさらに、(ii)(a)アクセスと推定的証明力のある類似性probative similarity及び(ii)(b)両作品の実質的類似性にわけられる。

比較は、まず、D S C のファームウェアとD G I がディスアSEMBルしたファーム

ムウェアとの間でなされねばならない。これは、「中間的複製」の問題で、セガ事件の第9巡回区（控訴審）の判決と同じく当審も、これは著作権法の禁止する行為〔複製〕にあたると思う。両者はほぼ同一であるから。

次に、DGIのフェアユースの抗弁について検討する。

第107条によると、批評、解説、研究、調査等を目的とする著作物のフェアユースは、著作権侵害とならない。特定の場合に著作物の使用がフェアユースとなるかどうかを判定する場合には、次に掲げる要素を考慮する。

- (1) 使用の目的及び性格（使用が商業性を有するかどうか又は非営利の教育を目的とするかどうかの別を含む。）
- (2) 著作物の性質
- (3) 著作物全体との関連における使用された部分の量及び実質性
- (4) 著作物の潜在的市場又は価値に対する使用の影響

これらの要素は排他的なものではない。フェアユースの法理は本質的に衡平法上の合理の原則である。したがって、DGIがディスアセンブルされたファームウェアをいかに取得したかが関連性を持つのであるが、DGIは、ハードウェアの仕様とMP-8のファームウェアを研究、分析する目的でMP-8チップを購入した。

他方、著作権法は、アイデア、手続、過程、システム、操作方法、概念、原理、発見を保護しない(102条(b))。これらの保護されない事項は、コンピュータ・プログラムにあっては通常オブジェクト・コードの形態であるから、〔他者は〕プログラムの保護されない部分を検討できない。これにアクセスするには、ディスアセンブルを介するほかない。DGIが、市場でDSCと競争する目的でファームウェアの非保護要素にアクセスすることは合法的な権益である。当審も、セガ判決に従って、プログラム著作物の非保護要素を研究、検討するための正当な理由がある時は、研究目的のディスアセンブリやディスアセンブルされたプログラムの検討はフェアユースとなると考える。フェアユースの成否の分析にあたっては、法定の要素を、ケースバイケースで、総合的に判断する必要がある。

① 第1の要素

DGIのディスアセンブリは商業目的ではあるが、そのことに決定的なウェイトをおくことはできない。プリティーウーマン最高裁判決（S L N 56号）の判示するように、もし「商業性により、フェアユースとならないことが推定されるなら、この推定は107条柱書に列挙された例〔批評、解説、ニュース報道、授業、研究、調査等〕のほとんど全部を飲み込んでしまうことになるだろう。DSIが依拠するソニー判決は、プリティーウーマン判決がいうように「強力な証拠上の推定」を要求するものではない。

セガ事件の事実関係と同様、本件で問題となっているコピーは中間的なもので

あり、ディスアSEMBルしたコピーの商業的利用は間接的ないし派生的なものである。DGIの最終目的は互換カードを製造するためにファームウェアの機能要件を研究することにあった。(原脚注：DSCはDGIがクリーンルームを採っていないことを非難しているが、DGIがクリーンルーム手法によりアクセスを否定することができないとしても、DSCはなお実質的類似性を立証しなければならない)。

② 第2の要素

全ての著作物が同レベルの保護を享受できるわけではない。著作権法は、著作物の事実的又は機能的側面を保護するものではない。コンピュータ・プログラムは[従来の]著作物のどのカテゴリーにもびったりあてはまらない。プログラムには創作的な面と機能的な面があり、複合的な性格である(ロータス判決、SLN62号)。第5巡回区は、エンジニアリング・ダイナミクス判決で、第10巡回区が定式化した抽象化—過—比較テスト(A-F-Cテスト)を採用した。しかし、本件では、両当事者が両ファームウェアは実質的に類似性がないことに合意している。

本件で、DSCのファームウェアの機能的要素を理解する唯一の方法はチップ上のオブジェクト・コードをディスアSEMBルすることである。著作物性のあるオブジェクト・コードのディスアSEMBリ自体がアンフェア・ユースであるなら、著作権者は作品の機能的側面…それは議会が明確に保護を否定している…に事実上の独占を取得することになる。裁判所は、ファームウェアには、伝統的な言語や音楽の作品よりも低いレベルの保護しか与えない。

③ 第3の要素

DGIは、DSCのファームウェア全体を数回ディスアSEMBルしている。しかし、全体がコピーされた事実は、フェアユースの認定を排除するものではない。

④ 第4の要素

この判断にあたっては、被告が挑戦した使用が広く[市場に]ゆきわたるものかどうか(そうなら、被告に不利になる)を検討することが必要である。DGIの計画したMP-8は、DSCのMP-8と同じ機能を営むものではなかった。DGI版は、ブートアップしてハードウェアを動かすことしかできず、DSC版のもつ診断、メンテナンス及びシリアル・ポート通信の機能はなかった。DGIの機能限定モデルは、DSCのスーパーデラックスモデルの市場性を害し、不当に市場を奪うという恐れはないと思われる。

まとめると、第3の要素はDGIに不利だが、4つの要素を総合するとDGIのディスアSEMBリはフェアユースであったと認定する。コンピュータ・プログラ

マーに、同人のアイデア、プロセス及び概念をオブジェクト・コード中に隠すことを許すなら、著作権法の基本的な目的 — すなわち、創作者の表現を保護することによってオリジナルな作品を奨励しつつも、アイデア、事実及び機能的概念を自由市場に置き他者がその上に築くこと — を損なうことになる。

以上で、中間複製はフェアユースと認定したので、次にDGIのMP-8ファームウェア製品が著作権侵害となるか否かを検討することになるが、DSCはこれが自社のMP-8ファームウェアと実質的に類似していることの立証をしていない。よって、DSCの本案勝訴の実質的可能性は認定できず、DSCは予備的差止命令を受けられない。

II. OSソフトについて

(OSに関する事実関係の概略については、2(4)を参照)。

(1) 本案勝訴の可能性

OSについても著作権証書があり、DGIは著作権の有効性を争っていない。DGIはフェアユースとミスユースの抗弁をしている。(4月に差押えられたDGIのOSソフトとDSCのソフトとは同一であると認定できる。DGIもこの点争わない。)

先述のとおり、フェアユースに関しては、行為態様が問題となる。DGIは、NSTの役員やマネジャーに通知、相談することなくDSCのOSをダウンロードした。DGIのジェントリーらは通信業界に長年たずさわっており、DSCとNSTとのライセンス契約を知らなかったと言っても信用できない。そのような契約が存在するとしても自社(DGI)は当事者でない、と主張するのも不誠実である。アタリ事件は本件と事実関係が似ており、フェアユースという衡平法上の法理を使うためには、合法的にコピーを保有していなければならない。

DGIはNSTとのアクセス契約を利用し、その契約の範囲をこえてダウンロードした。DGIは、DGIとNST間の契約に違反しただけでなく、NSTにNSTとDSC間のライセンス契約違反をさせたことになる。DGIにはDSCのOSを保有する権限はなかったのだから、これをコピーするなどはフェアユースに当たらない。DSCは、本案勝訴の可能性を立証した。

ミスユースについては、DGIの立証がない。

(2) 回復不能の損害の実質のおそれ

もしDGIがこのソフトを使いつづけるなら、不当なアドバンテージを得つづけることになる。DGIが第三者にこれを開示することを防ぐものはなくなってしまう。

(3) 被害のバランス

DGIがこのソフトを分析、ディスアサンプルすることを禁じられると、DGI

はMP-8カードの互換品を開発するのに一定の不便が招来されるが、これは無許諾のコピーによってDSCが受ける現実のおそれを上回るものではない。

(4) 公共の利益

[註：ほとんど結論だけだが] 差止を認めることが、著作権法の統一性を守ることになり、公共の利益に仕えることになると判断する。

III. 差押命令解除の申立について

ファームウェアについては、フェアユースであるから差押命令を解除する。OSについては、著作権侵害であるから解除は認めない。DSCのMP-8ボードの[DG Iによる] 修正版も差押の対象となることは明らかであり、解除は認めない。

IV. 結 論

- (1) DSCのOSに関する予備的差止命令を認める。
- (2) ファームウェアについては、DSCは差押させたDG IのファームウェアをDG Iに返還せよ。ファームウェアについてのDSCによる予備的差止命令は認めない。

4. コメント

- (1) リバースエンジニアリングがフェアユースにあたるか否かについては、ビデオゲームに関するセガ判決とアタリ判決しかなかった。本判決は地裁判決ではあるが、通信プログラムについて同様の理を認めた点で注目される。
- (2) 本判決は、ファームウェアにつき、102条(b)のアイデア等の不保護を根拠にこれを知るためのディスアセンブルによる中間的複製をフェアユースにあたると判断した。また、互換製品の制作という目的は正当なものと判断している点も評価できる。
- (3) OSに関しては本件事情下でフェアユースを否定しているが、OSのダウンロードひいては分析等を行なわなくとも互換製品の開発が可能であると判断したのであろうか。もし、互換製品開発のためにダウンロードが不可避であったなら、(OSについては市場で入手できないから) ファームウェアの解析だけ合法としても意味がなくなってしまう。本裁判所は、ファームウェアだけフェアユースとし、OSはフェアユースとしないことによりバランスをとろうとしたようにも思える。DG I側の証人の証言がいささか厚かましすぎたことが裁判所のOSに関する判断に影響を与えた — 少なくとも裁判所に和解的判断をさせる口実を与えた — ように思われる。

以 上