

著作権は契約に優先する：ソフトウェアの使用許諾において著作権法の専占（優先的適用）が果たす役割

Universal Instruments Corp. v. Micro Systems Engineering, Inc., No. 17-2748 (2d Cir. May 8, 2019) の訴訟において合衆国第 2 巡回控訴裁判所が示した所見は、契約条件が合衆国著作権法に抵触する恐れがあるか否かの境界線について説明している。特許や商標の場合と異なり、著作権法には、州法に基づく合法的な請求権が著作権法によって排除される場合を定めた明示的な専占条項が設けられている。上記の *Universal Instruments* 事件において裁判所は、合衆国著作権法が同法第 117 条(a) (17 U.S.C. § 117(a)) に基づくコンピュータ・プログラムの改変を侵害に相当しない使用と認めている以上、ソフトウェア使用許諾契約に関わる契約違反の主張は専占により妨げられるとの判断を示した。

著作権は契約に優先する：ソフトウェアの使用許諾において著作権法の専占（優先的適用）が果たす役割

[記事全文]

著作権法は、州法に基づく合法的な請求権が著作権法の専占によって妨げられるか否かを決定するため、専占に関する明示的な判断基準を定めている。具体的に言えば、専占に関する明示的な判断基準は著作権法第 301 条(a) (17 U.S.C. § 301(a)) に規定されており、その規定は以下のようになっている。

その日付（1978 年 1 月 1 日）よりも前に創作されたか後に創作されたかを問わず、また、刊行されているか否かを問わず……有形の表現媒体に固定され、著作権の適用対象に該当する著作物に対する……著作権の一般的範囲内の排他的権利に相当する普通法上または衡平法上のすべての権利は、本編により排他的に規制される。その後は、いかなる者も、上記の著作物に関してコモン・ローまたは州の制定法に基づく上記の権利またはこれに相当する権利を享受しえない。

第 301 条(a)に示された判断基準によれば、著作権法の専占（優先的適用）が認められる条件は 2 つある。参照：*Briarpatch Ltd. v. Phoenix Pictures, Inc.*, 373 F. 3d 296, 305 (2d Cir. 2004)。第 1 の条件は主題に関する要件で、州法上の合法的な請求権に係る特定の著作物が著作権法により保護されるタイプの著作物に該当するか否かが判断される。この第 1 の条件に関して、裁判所は、そのタイプの著作物が有形の表現媒体に固定され、著作権法第 102 条に列挙された保護対象の著作物（文芸著作物、音楽著作物、演劇著作物等）のいずれかに該当しているか否かに注目する。

さらに、一般的範囲の要件と称される第2の条件があり、この条件は「それ自体として連邦著作権法に規定された排他的権利のいずれかの侵害に相当する行為によって州法上の権利が制限されうる場合にのみ満たされる」。参照：*Briarpatch* at 305。従って、「問題となる州法上の請求権は、複製、翻案、上演、頒布もしくは展示といった行為に関わるものでなければならない。」（前掲判例を参照）。

だが、最近になって合衆国第2巡回控訴裁判所は、*Universal Instruments Corp. v. Micro Systems Engineering, Inc.*, No. 17-2748 (2d Cir. May 8, 2019)の訴訟（以下「*Universal Instruments* 事件」と称する）において、サーバおよび各種の製品試験ステーションに用いられるソフトウェアのソースコード開発に関する使用許諾契約に対し著作権の専占を援用した分析を適用している¹ *Universal Instruments* 事件を担当した法廷は、ライセンシーがソフトウェアのソースコードを改変する権利を有する旨が使用許諾契約に明示的に規定されていないにも拘わらず、この権利の行使については著作権法第117条(a) (17 U.S.C. § 117(a))の規定が州法よりも優先されるとの認識を示したのである。

Universal Instruments 事件の事実関係に目を向けてみると、被控訴人の *Micro Systems Engineering, Inc.*（以下「MSEI」と称する）は、試験処理システム（THS）の開発について入札を募っていた。控訴人の *Universal Instruments Corp.*（以下「UIC」と称する）は THS 開発の第1段階を落札したが、THSの第2段階および第3段階の入札では *Missouri Tooling & Automation, Inc.*（以下「MTA」と称する）に敗れた。UICが第1段階を落札した後で、UICとMSEIは2007年6月に売買契約を締結した。この売買契約の8.2条(d)は以下のように規定している。

[UICが]本契約に係る「既存の知的財産」を使用する場合、[UICは]本契約により、*MSEI*、*MSEI*の下請業者もしくはサプライヤーに対し、専ら *MSEI* の内部的な利用のみを目的として「既存の知的財産」の使用、複製、展示を行うことを認め、非独占的で、ロイヤルティフリーかつ地域無限定の永久的ライセンスを無償で供与する。（強調箇所は引用者による）

¹ *Universal Instruments* 事件では、サーバと製品試験ステーションの両方についてソースコードの使用が争点となったが、MTAが改変したのはサーバのソースコードのみであった。そのため、本論では主としてサーバのソースコードに関する法的争点を扱う。それらの争点は著作権法の専占に関する争点からである。地裁も控訴審も、製品試験ステーションに関するソースコードの使用について契約違反は存在しないと認定している。

上に掲げた売買契約の抜粋に見られるように、MSEIの下請業者とサプライヤーは、UICの既存の知的財産の「使用、複製および展示」を行うための非独占的ライセンスを享受していた。だがTHS開発の第2段階および第3段階では、MTAが各段階の設計仕様書に合わせてサーバのソースコードを修正することが要求された。2010年4月、MSEIはTHS開発第2段階の落札者としてUICではなく、UICの競業者であるMTAを選んだ。その結果、MTAはUICが第1段階のために提供したサーバのソースコードを使ってTHSの第2段階および第3段階を完成させることとなった。

2013年7月、UICはMSEIとMTAを相手どって訴訟を提起し、著作権侵害、営業秘密の不正使用、契約違反、不正競争行為、不当利得および約束手続の禁反言を主張した。地裁は訴答判断に基づき、MSEIに関して約束手続の禁反言、不正競争行為および不当利得に関する請求を棄却した。棄却されなかった著作権侵害、営業秘密の不正使用、契約違反、(MTAに対する)不当利得の主張に関して、地裁は訴訟手続を進め、事実審理が行われた。事実審理の後、地裁は法律問題として以下の判断を示した：(1)UICは、サーバのソースコードに関して保護の対象となる知的財産権を有している；(2)UICは、前記知的財産のコピーをMSEIに提供した；(3)MSEIがサーバのソースコードをMTAに提供したことによって売買契約に基づくMSEIの使用許諾の範囲を逸脱したことを示す証拠を、UICは提供していない。営業秘密の不正使用については、原告の請求は事項により妨げられるとの判断が地裁により示された。

控訴において控訴審は、サーバのソースコードの使用と複製について売買契約への違反は存在しないこと、サーバのソースコードの改変に関する州法上の請求は著作権法第117条(a) (17 U.S.C. § 117(a))に基づく専断によって妨げられることを確認した。契約違反の主張に関して、*Universal Instruments*事件の裁判所は、MTAは売買契約8.2条(d)にいう「サプライヤー」に相当すると認定した。「『サプライヤー』という語の通常の意味には、MTAのような構成要素の製造者が明らかに含まれる」からである。サプライヤーであるMTAは、「専らMSEIの『内部的な利用のみを目的として』既存の知的財産の使用、複製、展示を行うこと」を売買契約により許可されている。「内部的な利用のみ」とは、「再販または他人の使用もしくは利益のためではなく、MSEIの既存の事業によって、または既存の事業のために、既存の知的財産を使用することができる」という意味であると裁判所は解釈した。裁判所はさらに続けて、「MSEIのTHS開発の後続段階においてサーバのソースコードがMSEI以外の者のために使用されたことを示唆する記録が存在しない以上、MSEIがサーバのソースコードをMTAに提供し、MTAがMSEIのためにサーバのソースコードを使用したことは、使用許諾の範囲を逸脱していない」と認定している(下線は引用者による)。それゆえ、MSEIがサーバのソースコードを複製し、MTAがこれを使用したことは売買契約

に基づく「内部的な利用」に相当し、従って著作権法に基づく非・侵害的な使用に該当すると控訴審は判示している。

サーバのソースコードの改変に関する契約違反の主張について言えば、著作権法第 117 条 (a) (17 U.S.C. § 117(a)) は以下のように規定している。

コピーの所有者による追加的コピーまたは翻案物の作成—第 106 条の規定にかかわらず、コンピュータ・プログラムのコピーの所有者が、当該コンピュータ・プログラムの新たなコピーもしくは翻案物を作成またはこれを許諾することは、以下の場合には侵害とならない……かかる新たなコピーもしくは翻案物が、機械によるコンピュータ・プログラムの利用に不可欠な段階として作成され、かつ、他の方法では一切使用されない場合…… (強調箇所は筆者による)

控訴審は *Universal Instruments* 事件の判決意見の中で、MSEI はサーバのソースコードに対する正式な権原を持っていないが、第 117 条(a)に基づきサーバのソースコードのコピーを所有しているとの判断を示した。控訴審は、MSEI が「ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたソリューションに対して 100 万ドルを超える金額」を UIC に支払っており、UIC は「保証が無効となった場合の危険負担を MSEI が引き受けることを唯一の条件として」そのコピー1部を提供した上で、当該ソフトウェアに関して「永久的かつ地域無限定のライセンス」を与えているという事実に基づいて、前記の判断に到達したのである。

控訴審はさらに続けて MTA の行為を分析し、MTA による改変が第 117 条(a)にいう「不可欠の段階」に相当するか否かを判断している。具体的に言えば、控訴審は MTA が作成したサーバのソースコードの翻案物について以下のように認定している：(1) (当該翻案物は) 「[HTS の]ラインの効率性向上に役立っていた」；(2) 「サーバのソフトウェアと『すべての[新規の]ステーションとの通信を……サポート』することを可能にした；(3) 「その本来の制作目的であった業務に利用する際の[サーバのソースコードの]機能性を向上させるべく設計されていた」。それゆえ裁判所は、MTA による翻案物もまた「機械によるコンピュータ・プログラムの利用に不可欠な段階」に相当するとの判断を示した。

最後に、控訴審は MTA の翻案物を分析し、サーバのソースコードが第 117 条(a)にいう「不可欠の段階」以外の「他の方法で使用されていない」か否かを判断しようとした。UIC は MSEI が UIC によって制作された既存のマシンではなく新規のマシンで運用するためにサーバのソフトウェアを修正したことによって、第 117 条(a)による保護を求める MSEI の主張は否定されると主張した。控訴審はこの見解に同意せず、法律問題として次のように指摘した：「MSEI の内部的

な利用のために新規の試験ステーションを処理できるようシステムを適応させるという以外の目的のためにサーバのソースコードが使用されたことを示唆する記録は全く存在しない。」さらに、「控訴人 Universal が MSEI のためにカスタマイズしたサーバのソフトウェアは、多段階から成る MSEI の試験処理システムプロジェクトの第 1 段階の一部」であって、UIC は「当該プロジェクトに後続の段階があること……[および]後続の段階のサプライヤーとして自社が選ばれるという保証はないことを認識していた」と控訴審は強調している。

それゆえ、サーバ用ソースコードのコピーの所有者である MSEI が、MTA が実際に行ったような方法でサーバのソースコードを改変することを MTA に許可したのは、著作権法に基づく MSEI の権利範囲を逸脱する行為ではない。

結論を言えば、契約の能力には *Universal Instruments* 事件に見られるような一定の限界があることに著作権者は注意を払うべきである。契約の規定が著作権法により与えられる権利と類似している場合、それらの規定が想定している対価が本当に保護されるか否かについて、著作権者はとりわけ慎重になるべきである。特にソフトウェアの著作権者は、契約上の権利がフェアユースの法理や消息理論「リバースエンジニアリング」に関する DMCA（デジタルミレニアム著作権法）の規定に抵触する場合に使用許諾について生じる予期せざる問題を知っておくべきである。

知的財産の他の分野についても、それらの知的財産分野について専占に関する明示的な法規が存在しない場合であっても、連邦特許法もしくは連邦商標法に基づいて以上と同様な専占の問題が発生する可能性がある。合衆国憲法の優越条項（Supremacy Clause）に基づき、個々の州法が連邦の規制制度の目的に抵触する場合、連邦法が州法に優越する。それゆえ、連邦裁判所の判例法や合衆国法典の改正に照らして使用許諾契約の規定を分析してることが推奨される。特に知的財産権者は、権利者による特定の権利の行使が連邦法によって妨げられることを重々承知している契約相手の弁護士が、ライセンス契約の交渉過程でそれらの権利を敢えて放棄することもありうる、という点を肝に銘じておくべきである。