

US/EUのIPR動向研究 (第1回報告) (ソフトウェアパテント: その1)

EOLAS社のブラウザソフトパテントの波紋 (1)

これまでの経過とカリフォルニア大学のニューズリリース (03年8月)

日本アイアール株式会社

知的財産活用研究所

US/EUのIPR動向研究会 編

カリフォルニア大学(以下UC)の支援を受けて設立されたエオラ社(以下EOLAS)が、自社のブラウザパテント(保有者はUC)をマイクロソフト社(以下MS社)のIE(インターネットエクスプローラ)が侵害(infringe)していると訴訟し(99年)、昨年(03年)8月、シカゴの連邦地裁(federal district court)での陪審員評決において、五百数十億円という巨額の損害賠償金がMS社に課せられました。

この評決はその金額の大きさだけでなく、ブラウザソフトという根幹の部分のパテントが対象であった為に、大きな反響をよびました。論点の一つは、もちろんMS社のIEが本当にEOLAS社のパテントを侵害しているのかどうかですが、それ以上に大きな問題とみなされたのは、米国政府(その担当が特許商標庁;以下USPTO)が「何でもパテント」の戦略の下に、バカバカ特許を与えている「ソフトウェアパテント」の正当性に絡むものであったところにあります。

世界中で何億という人が日々利用しているブラウザソフトのような基本的なソフトに、はたしてパテントを与えていいものかどうか、既に大きな争点になっている「ソフトウェアパテント問題」という火に油を注ぐことになりました。

評決の結果にあわてたのは、当事者のMS社以上に、ウェブのオープンソースを維持、推進している団体W3C(World Wide Web Consortium)でした。万人の利益のためにと、ライセンス料を請求することなくウェブおよびインターネットの普及に努めてきているのに、ブラウザで第三者にパテントを取られてはたまりません。急遽、自分達の趣旨とはまったく相反してソフトパテントを取り捲っている天敵であるMS社の支援に回らなければならないことになりました。

もともとW3CはEOLAS対MSの訴訟に直接タッチするのではなく、EOLASのpatentは先行技術(prior art)が存在するので無効であるとして、再審査(re-examination)をUSPTOの長官に申し出ました(03年10月)。USPTOでも、さすがにこれはヤバイと思ったのか、すぐさま見直しをかけ、本年(04年)2月に暫定の再審査結果(Office Action)を発表しました。結果は、EOLAS patentのクレームは、すべて先行技術が存在するので無効であるというものです。

もちろん話はこれで終わるわけではなく、5月初旬にUC/EOLASは、上記再審査結果に対する申し立て(response)をUSPTOに提出しました。

一方、MS社は、8月の連邦地裁の判定に不服として、申し立て延期が認められているので予定より遅くなったのですが、控訴審(Court of Appeal)に6月初にアピールする予定になっています。

このように、EOLAS patent劇は多くの登場人物を巻き込み、同時に知的財産権(以下IPR)に関する今日的な課題が多様に現れています。

1) **EOLASとUC (カリフォルニア大学)**: 発端はここからですから主役中の主役です。ここでのUC/EOLASの組合せは、1980年のバйдール法(Bayh-Doh1 Act 正式には:The Patent and Trademark Law Amendments Act)から始まる、大学から民間への技術移転(Technology Transfer)の一つの成果と見る事ができるでしょう。

*バйдール法については、機会があればこの動向研究でも取り上げる予定です。

2) **USPTO**: ソフトウェアpatentという審査の難しい対象が、ここでの主役となってしまう、再審査を始めることになってしまったわけですから、これも主役の一人でしょう。

3) **MS社**: patentを取り捲くっている一人として、また大金持ちとして、IPRの侵害訴訟のよきターゲットになり続けていますが、IPRの熱心な信奉者としては訴訟そのものを否定するわけにもいかず、すべて受けて立たざるをえない立場にあります。

4) **シカゴ連邦地方裁判所**: アメリカ特有の陪審員制によって、しばしば、ギョッとするような評決が出るようです。今回の評決も、あるアメリカの新聞によれば、侵害しているかどうかは判定できないが、とにかく相手がマイクロソフトだからそれだけで「クロ」とした陪審員もいたのではないかと観測もなされています。米国での訴訟裁判となると、この陪審員制は日本企業にとって厄介な問題でしょう。相手が日本企業となると、どう見ても陪審員がひいきしてくれるとは思えませんから。

5) **W3C**: IPRに狂奔する米国にあって、この団体の存在は一服の清涼剤です。今回は、ウェブ(Web)世界のために黙っていられず、素早く出張って来ました。ライセンスフリーのウェブ世界の上で開発したソフトウェア製品で、様々な企

業がIPRを取得している図は、おかしな姿に思えるのですが、世論はどうなっているのでしょうか。

それでは、発端からここまでの経過をザッと見ておくことにします。

経過

1993年： UCSF(サンフランシスコ校)の Innovative Software System Group がインターネットで利用する「高解像度3D医療画像データシステム」を研究。このグループ長が Michael D. Doyle 氏

1994年10月： EOLAS社をDoyle氏設立。UCよりEOLASにライセンス(全世界での商用独占権)供与

同年10月： パテントを出願(発明者はDoyle氏、譲受人(Assignee)はUC)

(4年後の)

1998年11月17日： パテント発効(USP5, 838, 906) *本件では「906パテント」と通称されています。

1999年2月2日： EOLASがシカゴの連邦地裁にMS社を訴訟。同社のIEがEOLASのパテントを侵害していることにより、特定できない損害(unspecified damages)を受けたこと、およびMS社が製造、利用、販売することを差止め(injunction)してくれるようにと。

2001年1月： 地裁はEOLASに有利な裁判官裁定(rule)を出した

2003年8月11日： 12人の陪審員による評決(verdict)。上記のとおり521MUSドルという巨額。これは98年10月から01年9月までの丸3年間における、MS社のIE販売量から算定されたとのことである。

同年8月29日： MS社はW3Cに対して、自社IEの手直しを計画中与伝える。裁判所から差止めを受けた場合、EOLASパテントに触れない別バージョンを出すという作戦。

W3Cがこれにあわてた。IEの一部が変更されると、数多くのプラグインソフトが非互換になる惧れがあるため。

同年9月初： 地裁はMS社の「post-trial claim」を退けた。

同年10月： W3CがUSPTOに再審査を要請する手紙を、先行技術証拠を付して送付。

同年10月30日： USPTOは長官命令(director order)として再審査を下命。*これはUSPTO発足以来過去159件しか行われていない、極めて特別の措置とのこと。

2004年1月： シカゴ地裁の判事(James Zagel 氏)は、陪審員評決を支持することに変わりないことを表明。ただしMS社への差止めは留保しているとのこと。

同年1月29日： MS社はIEの一部修正実施は延期すると発表。*多分、W3Cが提出した先行技術の有効性により、

自社に有利に進むと予測したのであろう。

同年2月25日： USPTOの担当審査官が暫定審査結果 (preliminary findings) 発表。EOLAS特許は無効 (invalid) であり、誤って発効された (wrongly granted) と。

*以上の経過は、主に、米国のCNET社の記事を参考にして作成しました。関連記事は、下記アドレスで「EOLAS」をキーワードにして検索入手できます。 <http://news.com.com/>

特許を出願してから取得まで丸4年。MS社を訴訟してから判決まで3年半。そしてこれから最終決着までまだまだかかる、たとえばUSPTOのスポークスマンによると再審査の決着まで通常21ヶ月、といわれる長丁場です。

それでは、まず、昨年8月の判決を受けて喜んだ、カリフォルニア大学の新聞発表を検討してみます。カリフォルニア大学は、スタンフォード大学について全米第2位で技術ライセンスを稼いでいる大学です。今回のお金が入ってきたら何に使うかまで書かれており、もっとも積極的な技術移転実践者の考え方が分かり、読んで面白いものがあります。大学ではなく、なんだか企業のような感じもします。

*以下のテキストは、英語の学習を兼ねています。

表記の方法などを含め、学習方法は「US特許文章 解体新書」で詳しく説明されています。ぜひ参照してください。(解体新書の案内は、日本アイアールのサイトでご覧いただけます)

原文読解を支援するために、「解体新書」の方式に従って、以下のテキストは、いくつか加工されています：

- 1) モジュール／コンポーネントに分割されています。ただし、文章が平易な場合は、読解上煩雑になるので、「解体新書」で説明されているとおりの厳密な区分けはここではされていません。
- 2) 文章の骨組みであるメインコンポーネントが太字体 (ボールド) で示されています。
- 3) 右欄に、英文に対応する日本語での直訳が、参考までに付されています。英語記述の順序のまま把握していく読解処理作業の妨げにならないように、日本語訳も英語の記述の順序をできるだけ再現するように図られています。そのためコンポーネントの区分に「/」を入れています。

カリフォルニア大学の新聞発表記事

<http://www.universityofcalifornia.edu/news/>

FOR IMMEDIATE RELEASE Monday, August 11, 2003

**UC, Eolas win verdict against Microsoft
in Web browser case;
Federal jury awards \$520.6 million in damages**

カリフォルニア大とエオラは勝ち取る／評決を／MSに対して
ウェブブラウザ訴訟において;
連邦陪審員は裁定／5億2千60万ドルを／損害賠償として

*ここでは、「verdict」を陪審員「評決」、「award」を「裁定」と日本語を当てはめましたが、法務上決まりの訳語があれば教えてください。

**Microsoft Corp. improperly put
patented Web browser technology
into its Internet Explorer,
helping the computer giant
to win critical market share
from rival Netscape Navigator,
according to a verdict
handed down today by a federal jury in Chicago.**

マイクロソフト社は不適切に組み込んだ
特許されているウェブブラウザ技術を
自社のインターネットエクスプローラに
それは促進した／コンピュータ業界の巨人が
獲得することを／決定的な市場占有率を
競争相手のネットスケープナビゲータから、
評決によれば
本日下された／連邦陪審員によって／シカゴの。

In the U.S. District Court
in the Northern District of Illinois, Eastern Division,
**the 12-member jury found
that Microsoft infringed a patent
owned by the University of California
and licensed by Eolas Technologies Inc.,**

連邦地方裁判所において
北部地区／イリノイ州／東部地域の
12人の陪審員は発見した
マイクロソフトは侵害していると／特許を
カリフォルニア大学が所有し
エオラテクノロジー社にライセンスされた、

and
awarded the two \$520.6 million in damages.

“**This verdict is a significant landmark**
in defining and protecting Internet technology
whose benefits literally reach the whole world,”
said James E. Holst, the university’s general counsel.

“As a public institution
that reinvests its licensing revenue
in its larger research mission,
we are gratified by the jury’s recognition
that UC and Eolas must be fairly compensated
for use of its patented technology.”

Eolas and the University of California claimed
that Microsoft infringed
U.S. Patent No. 5,838,906,
which was issued to UC on Nov. 17, 1998
and licensed exclusively to Eolas in October 1994.

Under the terms of the license agreement,
Eolas pays UC for products
it makes under the patent
and for licenses it grants under the patent.

そして
両者に与えた／5億2千60万ドルを／損害賠償として

”この陪審員評決は画期的なできごとである
定義し保護することにおいての／インターネット技術を
(その技術の)恩恵は文字通り及んでいる／全世界に “
ホルスト氏は述べている／大学の評議員であるところの。

“公共の機関として
再投資する／そのライセンス収入を
より大きな研究使命に
われわれは感謝する／陪審員の認識に
UCとエオラが公平に補償されるべきであるとの
利用に対しての／その特許となっている技術の

エオラとカリフォルニア大学は主張した
マイクロソフトは侵害した
USパテント5838906を
発行された／UCに／1998年11月17日付けで
そして独占的にライセンスされた／エオラに／1994年10月

ライセンス契約の約定の下で
エオラは UC に支払う／製品に対して
それが作り出す／その特許の下で
およびライセンスに対して／それが与える／その特許の下で

* 製品を作って販売したときと他者にライセンスしたとき、その両方でエオラはUCに(ロイヤルティを)払う契約になってい

る、と判断できます。

Technology

to deliver and manipulate Web content
was burgeoning in the early 1990s.

Dr. Michael Doyle,

Eolas' president and former UC researcher,
co-invented the patent's technology
to allow interactive applications in Web pages,
which previously was limited
to static information and helper applications.

In 1995,
the patented technology's features
began appearing
in commercial Web browser programs;
and interactivity has become
a hallmark of the Internet ever since.

“Facing competition from Netscape Navigator
in the mid-1990s,
Microsoft updated its Explorer browser
by using Eolas' technology
and subsequently bundled it
with all of its Windows operating systems since 1995,”
said Eolas' lead trial attorney,

技術は

配信し扱うところの／ウェブコンテンツを
芽を出した／1990年代初期に。

マイケル ドイル博士は、
エオラの社長であり以前の UC 研究員である
共同で発明した／特許となった技術を
可能にする／相互作用アプリを／ウェブページでの
(それは)それまでは制限されていた
静止情報と支援アプリケーションに。

1995年、
特許となった技術の機能は
現れるようになった
商用のウェブブラウザプログラムとして
そして相互作用性はなってきた
折り紙付きの機能に／インターネットの／それ以来

”競争に直面して／ネットスケープナビゲータからの
1990年代中期
マイクロソフトは更新した／そのエクスプローラブラウザを
エオラの技術を使って
そして引き続きバンドルしていった／それを
そのウインドウズ OS のすべてに／1995年以来“
と述べた／エオラのチーフ法廷弁護士である

Martin R. Lueck, of Robins, Kaplan, Miller & Ciresi LLP. ルーエック氏は／ロビン等法律事務所の

The patented technology
is a key component of the interactivity
available on the Internet today.

特許となった技術は
キーコンポーネントである／相互作用性の
利用できる場所の／今日のインターネットで。

It allows web page developers
to embed interactive programs
in Web pages.

それは可能にする／ウェブページの開発者をして
組み込むことを／相互作用プログラムを
ウェブページに。

A browser,
equipped
with the University of California's patented technology,
is able to deliver
that interactivity to the user.

ブラウザーは、
装備した
カリフォルニア大の特許となった技術を
可能にする／配信することを
その相互作用性を／ユーザーに。

For example,
the technology is used often
with stock information, video players, games,
virtual real estate tours
and other interactive content on the Web.

例えば
その技術は頻繁に使われる
株式情報に、ビデオプレイヤー、ゲームに、
不動産仮想案内に
およびその他の相互作用コンテンツに／ウェブ上の。

The patent allows the Web
to be a platform
for fully interactive embedded applications.

この特許は可能にする／ウェブが
プラットフォームになることを
十分に相互作用性を持つ組み込みアプリのための

In 1993,

1993年、

as part of UC's Innovative Software Systems Group,
Doyle and his research team were working
to transform
how scientific information
was created, accessed and published.

As part of their research,
they began to explore
the possibility of expanding the sciences
by allowing scientists
to read not only what was published online
but to interact with that data.

While early Web participants struggled
to implement helper applications,
the team was already examining
the potential of the Web
to become a platform
for fully interactive embedded applications.

A powerful engine for economic growth
and a vital resource
in improving the health of people around the country,
the University of California
is the world's premier
public research university system,
with more than 200,000 students,

一員として／UC の創造発明的ソフトシステムグループの
ドイルおよび彼の研究チームは働いていた
形態転移さす事を
どのようにして科学情報が
生み出され、アクセスされ刊行されるか。

彼等の研究の部分として
彼らは始めた／探索することを
可能性を／科学を拡大する事の
科学者をして可能ならしめることによって
読むことを／オンラインで刊行されたものだけでなく
相互作用するために／そこでのデータと。

初期のウェブ参加者が格闘している一方で
組み込むことに／支援アプリケーションを
チームは既に検証していた
ウェブの潜在可能性について
プラットフォームとなると
十分に相互作用性を有した組み込みアプリ向けの。

強力なエンジンとして／経済成長の
また、重要な資源元として
人々の健康改善の／国中の
カリフォルニア大学は
世界のトップレベルの
公共研究大学システムであり
20万人以上の学生と、

150,000 faculty and staff,
10 campuses, three national laboratories
and five medical centers.

The transfer of technology and knowledge
generated at UC campuses
creates a direct pipeline
to California's economy
by providing firms with new technologies
that have commercial potential
and
by generating spin-off and start-up companies.

More than 160 companies have been founded
on the basis of UC technology licensing agreements.

In the last decade,
UC campuses reported more than 2,600 inventions
that led to new technologies and products.

UC has been the nation's leading university
in the number of patents
developed for the past nine consecutive years.

Eolas
(short for
"Embedded Objects Linked Across Systems")

15万人の教職員
10箇所のキャンパス、3国立研究所
および5つの医療センターを有する。

移転／技術と知識の
UC キャンパスで生まれた
作り出す／直接のパイプラインを
カリフォルニアの経済への
提供することで／会社を／新しい技術を持った
(その技術は)持っている／商業可能性を
また、
生み出すことで／スピンオフやスタートアップ会社を。

160社以上の会社がこれまでに設立された
基盤の上に／UC のライセンス契約の。

最近の10年間において
UC キャンパスは報告している／2600以上の発明を
それらは導き出した／新しい技術と製品を。

UC は国のトップ大学であり続けている
特許の数において
生み出された／過去9年間引き続いて。

エオラは
(以下の略
「組込オブジェクト／リンクされた／システムにまたがり」)

was founded in 1994

by Doyle and his research group
to create and market
new technologies and innovative products
that make the Web a more interactive medium.

設立された／1994年に

ドイルと彼の研究グループによって
生み出し販売するために
新しい技術と革新的な製品を
作り出すところの／ウェブをより相互作用的な手段に。

Their focus has broadened since then

to encompass fields
ranging beyond browser technology
to areas
as diverse as advanced applications platforms,
information security systems and bioinformatics.

彼等の対象は幅広くなってきている／そのとき以来

カバーするものとして／分野を
ブラウザ技術を越えて
領域に
以下の如く多様な／革新的なアプリプラットフォームや、
情報セキュリティシステムおよびバイオ情報という。

Robins, Kaplan, Miller & Ciresi LLP, a national law firm
with offices in Atlanta, Boston, Los Angeles,
Minneapolis, Naples (FL), and Washington, DC,
has also been involved
in other large patent decisions.

ロビン等の法律事務所
以下に事務所を持つ

関係してきた
その他の大きな特許関連の判決に。

The firm's litigation team in this case
included
partners Martin R. Lueck, Jan M. Conlin
and Richard M. Martinez.

事務所の訴訟チーム／今回の裁判の
以下である

After attorney fees,
inventor share and other license-related expenses,
UC will have in excess of \$50 million

除いた後に／弁護士費用と、
発明者取り分と、およびその他ライセンスに関する費用を
UC は得ることになる／5千万ドル以上の額を

from the verdict

to use for education and research programs,
with the bulk of these funds
going to the UCSF campus,
where the patented technology was first developed.

評決から

使うために／教育と研究プログラムに
それらの資金はまとめて
UC サンフランシスコ校に充てられるものとして
そこにおいて特許となった技術が最初に開発された。

For background material,
please visit

www.rkmc.com, (ロビン法律事務所)

www.universityofcalifornia.edu (カリフォルニア大学)

and www.eolas.com. (エオラ社)

E O L A S 社のブラウザーソフトの波紋 (その1 終わり)