

## SLN No. 83 2000.3.5

エミュレータ作成目的のリバース・エンジニアリングをフェアユースと判断

PS エミュレータ事件で第9巡回区連邦控訴裁判所は

ソニーを逆転敗訴に

(Sony Computer Entertainment Inc., et al. v. Connectix Corp., 9<sup>th</sup> Cir., No. 99-15852)

2000年2月10日決定

### 1. はじめに

米国第9巡回区連邦控訴裁判所は、2000年2月10日、ソニー対コネクティックス事件で、予備的差止命令を認めた一審の判断を覆し、原審に差し戻した。プレイステーション (PS) のエミュレータ開発において、リバース・エンジニアリングで行った中間的複製をフェアユースであるとしてソニーの著作権侵害の主張を退けた。同控訴裁判所は既にセガ対アコレイド事件 (1992年10月20日 SLN 42号参照) でリバース・エンジニアリングをフェアユースと認めていることから順当な判断と見られる。なお、1998年10月に米国で成立したデジタルミレニアム著作権法 (DMCA) はコピーコントロールを行う技術的手段の回避措置の製造供給等を禁じるが、1201条(f)項では互換性達成のためにプログラムのリバース・エンジニアリングの過程で行われる技術的手段の回避及びその技術の開発は許されるとしており、米国におけるリバース・エンジニアリングに対する政策は固まっていると見ることができよう。

### 2. 事実関係

コネクティックスは"Virtual Game Station" (VGS) というソフトウェアを製造販売している。VGSの目的はPSの機能(ハードとファームウェア)をコンピュータ上にエミュレートし、PS用ゲームソフト(CD)をプレイできるようにすることにある。VGSはPSと同じようにはPS用ゲームソフトをプレイできるわけではない。VGS自体はソニーが著作権保護を受けている素材を少しも含んでいないが、開発の工程でPSの稼働状況を見るためにリバース・エンジニアリングを行い、ソニーのBIOS(ファームウェア)を繰り返し、コピーした。

SOFTIC

© 2000 (財)ソフトウェア情報センター

本誌記事の無断転載を禁じます。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-4 東都ビル4階

TEL. (03)3437-3071 FAX. (03)3437-3398

E-mail: staff@softic.or.jp URL <http://www.softic.or.jp>



この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。

(下記の通り) ソニーは PS を稼働させるプログラムである BIOS に関し著作権を保有している。また、プレイステーションはソニーの登録商標である。ソニーは著作権侵害及び商標侵害であるとして予備的差止命令を求めた。ただし、特許権に基づく請求は行っていない。地裁はコネクティックスの中間的コピーはフェアユースでは保護されないとして VGS の販売並びに他の VGS 開発においてソニーの BIOS をコピーしたり使用することを禁じた。差止当時コネクティックスはマッキントッシュ用の VGS は販売していたが、ウインドウズ用は完成していなかった。

#### <コネクティックスの開発経過>

- ・ 1998 年 7 月 1 日 VGS 開発開始
- ・ 最初は、PS を購入しコンソール内のチップから BIOS を取り出し、コンピュータの RAM にコピーし、ハードエミュレーションソフトとの信号のやりとりを観察した。コンピュータの起動のたび BIOS はコピーされ RAM にロードされた。
- ・ ハードエミュレーションソフトが完成された後はデバッグのために BIOS を使い、繰り返しコピーしそして別々の部分ごとにディスアSEMBルも行った。
- ・ ウインドウズ用 VGS の開発でも毎日 BIOS を RAM にコピーした。
- ・ 開発の初期の段階でインターネットからダウンロードした全部の BIOS について、ディスアSEMBルしたが、これは技術者が作成したディスアSEMBラーをテストするためで、プリント・アウトされたソース・コードは開発に使われなかった。また当初リバース・エンジニアリングに使用したが日本語版であることを知り、止めた。
- ・ 開発の途中でコネクティックスはソニーに VGS 開発の技術的援助を求めたが、1998 年 9 月拒絶された。
- ・ 1998 年 12 月下旬か 99 年 1 月にマッキントッシュ用 VGS を完成させ、1 月 5 日の MacWorld Expo で新製品の発表を行い「プレイステーションエミュレーター」として、「プレイステーションを持っていないとも好きなゲームをコンピュータ上でプレイできる」との広告のもと、販売を開始した。

### 3. 裁判所の判断

予備的差止命令を得るためには、「本案勝訴の可能性及び回復不能の損害」又は「本案に生じる重大な問題の困難さのバランスが申し立て人に著しく有利に傾くこと」を要するが、当裁判所は地裁の予備的差止命令は裁量権の濫用であると判断し差し戻す。

コネクティックスは BIOS のコピーはフェアユースであると主張し、かつプレイステーションの商標を毀損した点を争っているので検討する。

#### A フェアユース

プログラムのオブジェクトコードは表現として著作権で保護されうるが、保護されないアイデアや機能を含む。これらはしばしば著作権保護をうける素材のコピーを要する調査や翻訳なしでは見ることはできない。当裁判所はコネクティックスがソニーの著作権保護を受ける BIOS を中間的に複製し使用したことは保護されない要素へのアクセスを目的と

するフェアユースであったと結論を下す。

**Sega** 事件で既に適用したように、ディスアセンブルがアイデアや機能にアクセスする唯一の方法であるときはディスアセンブルは法律問題としてフェアユースになる。プログラムは機能、効率、外的要因（互換性、産業上の要請）によって制約を受ける要素を含む故、フェアユースドクトリンがプログラムに埋め込まれているアイデアや機能的要素への公衆のアクセスを確保している。

フェアユースの決定要因（107条）

- (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) 著作物全体との関係において、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

#### 1. 著作物の性質（第2の要素）

＜コネクティックスが行ったリバースエンジニアリングの方法はディスアセンブル、エミュレート環境での観察を含め、ソニーの BIOS の機能的要素にアクセスするために必要であった。学習と利用の区別はフェアユースの決定の基準にはならない。＞

ソニーの BIOS は著作権保護の核心からは離れたところにある。なぜならコピーなしには検証できない機能的要素を含んでいるからである。BIOS の機能に関する情報はほとんど公には利用できなかったことはソニーも認めている。コネクティックスは機能的要素のアクセスするためにコンピュータへのコピーを要するリバースエンジニアリングを行っておかなければならなかった。この主張についてソニーは争っていない。

（コネクティックスはコピーを要しない"logic analyzer"による機能へのアクセスを試みたとの証拠を提出しているが、これはチップ間の信号を見ることができただけで、チップ内の信号を見ることができず、限られた意味しかない。ソニーもこの方法による観察だけで機能的要素にアクセスできると言っていない。）

当裁判所はコネクティックスが行ったリバースエンジニアリングの方法はソニーの BIOS の機能的要素にアクセスするために必要であったと結論を下す。**Sega** 判決はディスアセンブルを明確に容認した。エミュレートされたコンピュータ環境における著作権保護のあるソフトウェアの観察を別に扱う理由はない。

地裁では、コネクティックスは **Sega** 判決の範囲を超えて、コンセプトを学習するためにソニーのコードをディスアセンブルしただけでなく、製品開発に利用したとするがこの根拠づけは説得力がない。確かに **Sega** 判決はコンセプトの学習と言う点に言及はしている。しかし、ディスアセンブルされたコードをコンピュータにロードし、インターフェースの仕様を発見するために実験したとしても、コピー、観察、ディスアセンブルはフェアユースであると認定されたのである。**Sega** 判決では学習と使用の区別は支持されていない。その上、リバースエンジニアリングは技術的に複雑でしばしばな反復の過程であり、中間的な侵害請求という限られた文脈内においては学習と使用の区別は不自然であり、フェア

ユース決定の目的に採用することはできない。

(コネクティックスがソニーのコードを徐々に自社用に改変したとの証拠もない。コネクティックスの技術者は BIOS を作成するとき自分自身のコードを記述した。ソニーは最終製品に侵害素材を含むとの主張も行っていない。)

<必要性はリバースエンジニアリングの方法の問題で実施された方法の回数の問題ではない。リバースエンジニアリングがフェアユースとなるために中間的コピー数が最小となることを求められるわけではない。>

ソニーはコネクティックスのリバースエンジニアリングが不必要であったとする根拠としてプログラムの全部のディスアSEMBルした場合と比べ、エミュレート環境での観察のために多くの中間的コピーを行った点を挙げる。しかし、Sega 事件で述べられた必要性はディスアSEMBルなどの方法の必要性であって、その方法が用いられた回数の必要性ではない。コンピュータ立ち上げの度、RAM にコピーがされる一方、観察期間中コンピュータを点けっぱなしにしておけば中間的コピーはずっと少なくなる。しかし、著作権法の適用はエンジニアリング・ソリューションによって変わることはない。ソニーが強調するルールはしばしばもっとも非効率なソリューションを求めさせることになる。このルールは、まさにアイデアや事実に対する著作権を禁止するということが防ごうとした、無駄な努力そのものと言うべきである。そのようなアプローチは、著作権保護を受けるソフトウェアプログラムに含まれるアイデアへの公衆のアクセスに対する不自然なハードルを立てることである。アイデアは議会によって明確に著作権保護を否定された側面である。当裁判所は本件でそのようなハードルを立てることを拒否する。ソニーが、そのソフトウェアの機能的コンセプトに関して独占権を得ることを希望するのであれば、特許法のより厳格な基準を満たさなければならない。ソニーはこれを行っていない。第二の法定要因はコネクティックスに非常に有利である。

## 2. 著作物全体との関係において、使用された部分の量及び実質性（第3の要素）

コネクティックスは、BIOS のいくつかの部分のディスアSEMBルし、全部の BIOS を何度もコピーした。それゆえ、この要因はコネクティックスに不利にはたらく。しかし、当裁判所が Sega 事件において結論を下したように、最終製品が侵害する素材を含まない中間的侵害の場合には、この要因は著しく重要性が低い。

## 3. 使用の目的及び性格（第1の要因）

<PS 用のゲームをパソコン上でプレーできるという新しいプラットフォームを創作したという点で"transformative"である。>

第1の要因ではコネクティックスの VGS が"transformative" (代替ではなく、新しい表現、意味、メッセージなど何かを加えるか) であるか、そしてどの程度そうであるかが問われる。

地裁の「商業目的は不公正の推定を生じさせる」ということは、Sega 判決以来、最高裁 (Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 579, 127 L. Ed. 2d 500, 114 S. Ct. 1164 (1994) SLN 56 号) も第1及び第4の要素を適用するに際して、拒絶してきた。商業目的は

フェアユース認定で不利に働く個別の要因に過ぎない。ソニーが指摘する *Micro Star v. Formgen, Inc.*判決 (154 F.3d 1107 9th Cir. 1998 SLN 80 号)がそのような推定をしていると解することはできないし、*Acuff-Rose* 最高裁判決も確固たる証拠上の推定となることを明確に拒絶している。また *Micro Star v. Formgen* 事件は"transformative"でないケースであり、本件とは異なる。

VGS は控えめに言っても"transformative"である。PS 用のゲームをパソコン上でプレーできるといふ新しいプラットフォームを創作した。使用及び機能は類似しているが VGS 自体新しい製品である。ソニーは VGS 自体がソニーの著作権を侵害するオブジェクトコードを含むとの請求を行っていない。

商業主義を含めフェアユースに不利となる他の要因の重要度に対し VGS の"transformative"の程度を測らなければならない。商業的使用は中間的なものであり、間接的で二次的なものであった。しかも、リバースエンジニアリングは互換製品を作ることが目的であった。当裁判所は、この目的を第 1 の要因として合法的なものであると認め第 1 の要因はコネクティックスに有利であると認定する。

以上の理由で地裁の"transformative"ではないとの判断は誤っている。ソニーが依拠する *Infinity Broadcast Corp. v. Kirkwood* 判決 (150 F.3d 104 (2d Cir. 1998))では、新しい表現は存在しないケースであるので、当裁判所の結論には影響がない。

#### 4. 著作物の潜在的市場又は価値に対する使用の影響 (第 4 の要因)

第 4 の要因もコネクティックスに有利と判断する。ここでは市場における被害の程度だけでなく、オリジナルの著作物の潜在的な市場に実質的に不利な影響を与えるかどうかを検討しなければならない。取って代わるものはオリジナル著作物の潜在的な市場に不利な影響を与える一方、"transformative"な作品はそうなりにくい。

VGS によってソニーは PS の売上げと利益を失うかもしれないが、VGS は"transformative"であり、単なる代替品ではないので PS 用ゲームのプラットフォーム市場での合法的な競争者である。ソニーは装置の市場をコントロールしようとしているが、著作権法はそのような独占を与えない。この要因もコネクティックスに有利となる。

フェアユースの 4 要因は著作権法の目的に照らして、一緒に考慮されなければならない。3 つはコネクティックスに有利に、1 つはソニーに有利であるが著しく重要性が低い。コネクティックスがリバースエンジニアリングの過程で行った BIOS の中間的コピーは、フェアユースであると結論を下す。ソニーは本案勝訴の可能性も困難さのバランスが自らに有利に傾いていることも立証できなかった。当裁判所は著作権侵害に基づき予備的差止命令を認めた地裁の決定を差し戻す。

(当裁判所は、インターネットからの BIOS のダウンロード自体が侵害で差止命令を正当化するとソニーの議論も受け入れない。VSG 開発で極めて小さい役割しか演じていないので仮に侵害があったとしても、差止命令を維持する理由にはならない。また、VGS 自体著作権を侵害していないし、一般公衆の利益のために芸術的創造性を刺激するという著作権法の目的からするとコネクティックスのソフトウェアの発行には合法的な公衆の利益がある。ダウンロードされた BIOS のコピー及び使用を理由に差止命令を維持することは適当ではないと結論を下す。)

## B 商標の毀損

<VGS と PS とは品質が相違するとしても、PS と VGS の帰属を間違えることについて立証されておらず、商標毀損は認められない。>

地裁は、連邦商標法 § 1125(c)(1)に基づき、VGS の販売は、ソニーの「プレイステーション」商標を毀損するとした。しかし、予備的差止命令は著作権にのみ基づいており、商標毀損の事実認定に言及していない。当裁判所は、裁判記録に根拠を求めたが、商標毀損を維持することは拒絶する。ソニーは、毀損の請求の各要素について、勝訴の可能性を示さなかった。

ソニーは (1) プレイステーションという「商標が有名である」こと、(2) コネクティックスが「商標の商業的利用を行っている」こと、(3) コネクティックスの「使用が商標が有名になった後に始まった」こと、(4) コネクティックスの「商標の使用が、商品及びサービスを特定し、識別するための商標の能力を減少させることによって、商標の質を希釈化する」ことを証明しなければならない。コネクティックスは、これらの第 1 及び第 3 の要素について反論しないので第 4 の要素のみ取り上げる。

ソニーはこの第 4 の要素について、ソニーのプレイステーションという商標が、コネクティックスの使用を通じて「否定的な連想を被る」ことを示さなければならない。VGS は PS 対応ゲームを PS コンソールと同じようにはプレイしないことそして VGS のパッケージではこの効果について否認 (disclaimer) していたことを認めていたにも関わらず、「ゲームのプレイヤーはこの区別を理解しない」ので、プレイする消費者の一部による混同のために、ソニーの商標は否定的な連想を受けると地裁は認定した。

証拠によっても、そのように帰属を間違えることは認定できない。地裁の認定は、インターネット上の匿名らしいしかも作成された文脈の明らかでない論評に基づいたものである。市場調査会社の二つの調査は、VGS と PS との質の違いは述べているが、帰属を間違えることについては、何ら解明するところがない。従って、当裁判所は、ソニーのプレイステーションの商標を毀損するとの地裁の事実認定は、明らかに誤っているものとして拒絶する。

二つのプラットフォームの間の質の相違がそれ自体で毀損を認めるに十分であるというソニーの主張も受け入れられない。See *Deere & Co. v. MTD Prods, Inc.*, 41 F.3d 39, 43 (2d Cir. 1994)参照。(毀損は通常見かけ倒し商品に原告の商標が関連づけられたとき生じる。公衆は原告と関係のない商品について品質不足と考えるのでその商標の価値を減じるからである。) 仮に、その主張について決定することなしに、毀損についてのそのコンセプトが適用できるとしたとしても、毀損を認定する証拠は十分でない。

毀損の不可欠の条件は、原告の商標が被告の使用を通じて否定的連想を被るという事実認定である。本件証拠では、VGS 上での稼働によって、ソニーの商標又は製品が否定的に考えられた又は考えられる可能性があったことを、証明できていない。VGS が見かけ倒し商品であることだけでソニーの商標を毀損するという結論を支持するのに本件証拠は不十分である。ソニーの毀損の主張は差止命令を支持しない。

## 結論

コネクティックスが PS を購入し行った BIOS のリバースエンジニアリングは、フェア・ユースとして保護される。他に BIOS の中間的コピーがあり、ソニーの著作権を侵害するとしても、差止命令を正当化しない。これらの理由によって、地裁の差止命令は破棄され、本件は地裁へ差し戻される。また、当裁判所は VGS がソニーのプレイステーションの商標を毀損したという地裁の認定を破棄して差し戻す。

## 4. 若干のコメント

- ・ リバース・エンジニアリングの問題はフェアユース条項を通じて解決されるという **Sega** 判決のアプローチが改めて確認された。当然のことながら注意すべきはリバース・エンジニアリングはどんな場合にもすべてセーフになるわけでない。フェアユースの 4 要因を基本に公正な使用かどうか問われる。
- ・ リバース・エンジニアリングがフェアユースとなるためには、アクセスしようとする情報が公に利用できないことやリバース・エンジニアリングの方法の必要性は要求されるが、中間的コピー数が最小となるように行うことなどと言った厳格な条件（無駄な努力）を要求されるものでないことが明らかにされた。
- ・ 本件では、リバース・エンジニアリングにおいて、学習か使用かとの基準が意味を持たないことも明らかにされた。リバース・エンジニアリングでは、解析を行って保護されない要素（アイデア、機能）を取得することと、取得された保護されない要素を使用して行う開発とが問題となる。しかし、解析の過程でのコピー等がフェアユースと認められるかどうかは本来の問われるべきポイントであって、（リバース・エンジニアリングによって取得されたものであれ）もともと保護されない要素が別の開発に使用されようとされまいとフェアユースの成立には関係ないのではなかろうか。
- ・ 本判決では VGS が "transformative"かを検討し、VGS の PS 市場に対する影響を検討している。つまり本判決のフェアユースの検討では VGS が PS 用 BIOS を含む PS と対比されている。しかし、開発過程に複製があったとしても、最終製品である VGS に複製を含まない場合には、論理的には中間的複製についての差止、損害賠償問題はおきても、最終製品については問題がおきないと言えよう。著作権はアイデアや機能を保護しないのでそれらを最終製品が含んでいても、何ら著作権法上何ら違法とは言えないからである。
- ・ 情報取得手段の違法性が情報の利用の違法性につながるのはトレードシークレットのなアプローチと言える。本来、アイデアだけ利用し、表現を利用していない場合には著作権法上の問題は生じないはずである。**Sega** 判決も本判決も、情報の取得過程に著作権侵害があると他人の表現を含まない最終製品についても著作権侵害問題が生じることを当然の前提としている。しかし、これは著作権法上の問題とトレードシークレットの問題が混同されているようにも見える。
- ・ なお、本判決でソニーは機能的コンセプトを独占したいなら特許権で行うべきであるとされたが、本裁判の直後の本年 2 月 15 日にコネクティックスに対してプレイステーション製造に必要な特許権に基づく新たな訴訟を提起したとの報道がなされている。

(了)