

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

日本大学知財ジャーナル

(旧：日本大学法学部知財ジャーナル)

Journal of Intellectual Property

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

日本大学知財ジャーナル

(旧：日本大学法学部知財ジャーナル)

Journal of Intellectual Property

Vol.4 | 2011.3

知財ジャーナル(第4号)の発行に寄せて

平成23年3月

「日本大学法学部知財ジャーナル」は、日本大学法学部国際知的財産研究所の紀要として、平成20年3月の創刊号以来、毎年1回、発行され、本研究所における知的財産に関する研究成果を発表してまいりました。

平成22年4月、知的財産のプロフェッショナル人材の育成を目的とする日本大学大学院知的財産研究科(日本大学知的財産専門職大学院)が開設されました。本研究科は知財分野の学術・実務に関わる教育・研究の機関ですが、研究におきましては、法学部国際知的財産研究所と連携して、これを推進してまいります。

知的財産専門職大学院の開設に伴い、「日本大学法学部知財ジャーナル」は本号より「日本大学知財ジャーナル」に改称し、知的財産専門職大学院の紀要も兼ねて、その研究成果も掲載することと致しました。

今回の「日本大学知財ジャーナル」第4号は、日本大学知的財産専門職大学院の研究紀要としては初号ということになりますが、これまでの「日本大学法学部知財ジャーナル」の継続号として発行します。すなわち、本号以降の「日本大学知財ジャーナル」は、第1号～第3号の「日本大学法学部知財ジャーナル」から継続して発行されるものと位置づけられます。

今後とも、日本大学法学部国際知的財産研究所、及び、日本大学大学院知的財産研究科(日本大学知的財産専門職大学院)における学術・実務に関わる研究成果の発表の場として、「日本大学知財ジャーナル」が有効に活用されることを期待しております。

日本大学法学部 学部長

日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 研究科長

杉 本 稔

目 次

巻頭言	……………杉 本 稔 ……	3
【特別寄稿】 日本大学知的財産専門職大学院開設に寄せて		
・ 日本大学・知的財産史	……………小 川 宗 一 ……	7
【論説】		
・ 職務発明制度の発明奨励インセンティブに関する一考察	……………光 田 賢 ……	15
・ 知的創造サイクルにおける特許出願書類の付加価値評価基準と発明の特徴の抽出	……………河 合 信 明 ……	25
・ 米国著作権法におけるパロディとフェア・ユース/差止め請求 ーパロディに関する裁判例と、小説の続編出版が問題とされた最近の事例からー	……………矢 野 敏 樹 ……	37
・ 電子書籍時代における出版者と著作隣接権	……………鈴 木 香 織 ……	51
・ 米国関税法 337 条における国内産業要件の現状とその考察	……………鈴 木 信 也 ……	63
【判例研究】		
・ 「商品の販売に関する情報の提供」が商標権の使用にあたりとされた事例 (知財高裁平成 21 年 3 月 24 日判決, 平成 20 年(行ケ)第 10414 号)	……………三 嶋 景 治 ……	75
・ 着うた配信事業にかかる原盤権の利用許諾を拒絶することが共同の取引拒絶にあたりとした事例 (東京高裁平成 22 年 1 月 29 日判決, 平成 20 年(行ケ)第 19 号, 第 20 号, 第 35 号及び第 36 号, 審決取消請求事件)	……………安 田 和 史 ……	83
【資料】		
・ 世界トップクラスの大学・研究所はどこが違うか? ~文理融合型研究と教育のすすめ~	……………佐久田 昌 治 ……	89

日本大学・知的財産史

小川 宗一^(*)

明治 22 年に日本大学の前身である日本法律学校が創立され、平成 21 年に日本大学は創立 120 周年(すなわち、法学部の創設 120 周年でもある)を迎えた。この記念すべき年に、日本大学に、法学部を基盤とする知的財産専門職大学院の設置が認可され、翌平成 22 年(この年は奇しくも、我が国で近代的特許制度が始まって 125 年目という節目の年である。)に開設の運びとなった。

日本大学は、全国の大学における知的財産教育の先駆けとなっていること、多くの知的財産人材(弁理士等)を輩出してきたこと、さらには、日本大学から知的財産法領域で法学博士の学位を取得された先達が多数出ていること等、他大学に勝るとも劣らない知的財産の歴史がある。

本稿は、昔から知財研究のメッカと称されている日本大学(法学部を中心とする)の知的財産史の一端を紹介するものである。

目次

- I. はじめに
- II. 全国の大学に先がけて、知的財産法の講座開設
 - 1. 昭和 15 年に「工業所有権法」
 - 2. 昭和 22 年に「著作権法」関連
- III. 弁理士試験合格者、全国一も度々
 - 1. 弁理士になるなら日大へ(昭和 30 年代後半以降の昭和時代)
 - 2. この時期の先達
- IV. 日大知財のこれから
 - 1. 平成 22 年に知的財産専門職大学院開設
 - 2. 知的財産専門職大学院開設の周辺
 - (1) 法学部の知的財産教育の充実化
 - (2) 国際知的財産研究所の設立
 - (3) 産官学連携知財センターによる産官学連携強化
- V. おわりに

I. はじめに

明治 22(1889)年 10 月 4 日に、学祖山田顕義先生主導の下で日本大学の前身である日本法律学校が創立され、幾星霜を経て昨年(平成 21 年)、日本大学は創立 120 周年(すなわち、法学部の創設 120 周年でもある)を迎えた。

この記念すべき年の 10 月 1 日に、文部科学大臣よ

り日本大学に大学院知的財産研究科(専門職)、いわゆる知的財産専門職大学院の設置が認可され、本年(平成 22 年) 4 月 1 日に開設の運びとなった。

知的財産専門職大学院開設は、約 40 年前に本学法学部で恩師杉林信義先生の師事を仰ぎ知的財産法の手解きを受け、その後も特許庁で知的財産行政に身を置きつつ日本大学の知財教育等にも直接・間接に関与させていただいてきた私にとって、まさに、「知財日大・復活へ」の思いを強くするものである。

振り返れば、日本大学には、他大学に勝るとも劣らない知的財産の歴史(教育の実績、知的財産法研究の多くの先達等)がある。

本稿は、私が知り得ている日本大学(法学部を中心とする)の知的財産史の一端を御紹介するものである。

II. 全国の大学に先がけて、知的財産法の講座開設

1. 昭和 15 年に「工業所有権法」

我が国の大学で、初めて知的財産法の講座を導入したのは、日本大学法学部(当時は法文学部)であり、今から 70 年前の昭和 15 年 4 月のことである⁽¹⁾。この年は、我が国における近代的特許制度のさきがけといふべき専売特許条例が明治 18 年に施行されてから 55 年目に当たる。当時の講座名は「工業所有権法」である。ちなみに、この「工業所有権法」の用語は、現在では

(*) 日本大学法学部、大学院知的財産研究科(専門職) 教授、日本大学法学部国際知的財産研究所 所長

(1) 日本大学法学研究所「日本大学法学部史稿」(日本大学法学会 1959 年)205 頁には、その目的について、「新時代に即応した科目を加えた」と記述されている。

「産業財産(権)法」と称することとされており⁽²⁾、時代の流れを感じさせるものがある。

この講座の導入に心血を注がれたのは、民法学の泰斗であり工業所有権法学の権威として学界に貢献され、学究として偉大な業績を残された永田菊四郎先生〔(1895～1969)日本大学教授、法文学部長、理事、学長を経て、第五代総長、名誉総長。弁護士。日本学術会議会員。〕であり、みずから直接に講義を担当された。一部(昼)・二部(夜)隔年開講という形でスタートしたようである⁽³⁾。また、この講義の他に、昭和22年からは法文学部にゼミナール制度が実施されることになったことに伴い、「工業所有権法」のゼミナールについても永田先生が担当された⁽⁴⁾。この当時は、工業所有権法は旧法である大正10年法施行時(現行法は昭和34年法)である。

今や知的財産は時代の寵児であり、法学系・理工系を問わず、「知的財産法」の講座を設ける大学は当たり前ようになってきているが⁽⁵⁾、この時代に、すでに知的財産法の重要性を見抜いていたのであるから、まさに慧眼と言う他ない。

この慧眼ぶりは、他大学と比較してみるとよくわかる。中央大学法学部で、工業所有権法の講座〔担当講師：瀧野文三(1901～1979)法学博士・弁理士会会長・駒澤大学法学部長〕が開講されたのは昭和25年4月のようである⁽⁶⁾。また、東京大学法学部における知的財産法の講座は、現行法施行後の昭和41年に「無体財産権法」という名で設けられたものの、講座の専任者不在であったため講義は行われず、非常勤講師〔豊崎光衛(1908～1980)法学博士・学習院大学法学部長/名誉教授もその一人で、昭和43年度に担当。当時は学習院大学法学部教授。⁽⁷⁾〕によるゼミナールだけが行われたという。東京大学で、無体財産法の講義が開始されたのは、昭和49年のことである(担当：中

山信弘東京大学名誉教授、当時は助教授)。昭和40年代に、このような知的財産法の講座を持っていた国立大学は他には存在しなかったようである⁽⁸⁾。また、学習院大学の名前が出たので、併せて紹介すると、同大学法学部で「無体財産法」の講座(担当：前出の豊崎光衛教授)が新設されたのは、昭和39年のことである⁽⁹⁾。

日本大学法学部に知的財産法の講座が設けられたのは、なんとこれらの大学の一昔も二昔も前のことなのである。

なお、永田菊四郎先生は、ドイツ留学(大正12年～昭和5年)で民法と共に工業所有権法を専攻し、昭和4(1929)年にハンブルグ大学よりドクトル・ユリス(法学博士)の学位を受けている。その論文は、“Das Grundbuch und die Rollen des gewerblichen Rechtsschutzes im deutschen und Japanischen Recht”〔ドイツおよび日本法における無体財産権の保護に関する登記および登録制度の研究〕と題するものである⁽¹⁰⁾。また、昭和19年には、日本大学より法学博士の学位を受けている。この学位論文をまとめた著書「工業所有権論」(富山房、昭和25年)⁽¹¹⁾は、名著の誉れが高いものである。この本は、私の研究室の書棚にもある。学生時代に神田の古書店で購入したものであるが、これを繙く度に、古い歴史の香りと先人の熱い思いが伝わってくる。

2. 昭和22年に「著作権法」関連

「工業所有権法」の他に、知的財産法の一つである「著作権法」関連の授業科目が、日本大学に設置されたのは昭和22年に法学部(当時は法文学部)に新聞学科が増設された際のものである。同年に同学科の授業科目として「出版法規」(著作権法は、出版者の営業保護に出発したものである)が置かれている⁽¹²⁾。この授業科目名が「著作権法」に変わったのはいつからか、他の

(2) 物を対象とした所有権法とは異なり、情報を対象とした独自の法体系であることが認識されるよう、「知的所有権」という用語を「知的財産(権)」に統一することとし、また、明治以来使用されている「工業所有権」という用語も、主として特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を指すものとして用いられているが、これらの中には、農業・鉱業・商業等の工業以外の産業に関する知的財産も含まれているので、「工業所有権」に替えて「産業財産(権)」という用語を使用することとされている。(『知的財産戦略大綱』(2002.7.3 知的財産戦略会議)第3章4.(2)①)

(3) 杉林信義「師を乗り越えて独創の論文を」『永田菊四郎先生思い出の記』(テイハン1981年)213頁

(4) 前掲『日本大学法学部史稿』359～366頁

(5) 現在、日本大学でも、法学部以外に、理工学部、生産工学部、工学部等の理系学部にも知的財産法の講座が設置されている。

(6) 『国際工業所有権法研究—瀧野文三博士喜寿記念論文集—』(中央大学出版部1978年)序言、555頁

(7) 「豊崎光衛先生略歴」『豊崎先生を偲んで』(追悼論文集刊行発起人1992年)131頁

(8) 中山信弘「知的財産法研究の回顧と将来への課題」『東京大学ビジネスローセンター公開講座』(商事法務2009年)360頁、中山信弘「豊崎先生との邂逅」前掲『豊崎先生を偲んで』52頁～。

(9) 豊崎光衛「私の略歴」前掲『豊崎先生を偲んで』3頁。

(10) 「永田菊四郎先生略歴」前掲『永田菊四郎先生思い出の記』505～506頁

(11) 前掲『日本大学法学部史稿』290頁

(12) 同376頁

学科でも授業科目とされたのはいつからかについては定かではない⁽¹³⁾。また、当初の担当教員が誰だったのかについても明らかではないが、少なくとも昭和20年代後半から昭和33年までは、城戸芳彦先生〔(1900-1973)日本大学商科出身者。東京弁護士会所属弁護士，最高裁判事(1963-1970)。昭26(1951)年に日本大学より「音楽著作権の研究」によって法学博士の学位を受けている⁽¹⁴⁾。〕が著作権法の講座を担当されていたようである⁽¹⁵⁾。

なお、昭和34年以降は、伊藤信男先生〔(1911-1990)弁護士，著作権法学会顧問。「綜合近代著作権文化史年表」(日本著作権協会1960年)、「著作権事件100話-側面より見た著作権発達史-」(著作権資料協会1976年)等の著作がある。〕がしばらくの間、講師として著作権法の講座を担当されている⁽¹⁶⁾。

このように、日本大学では、著作権法の講座も、早い時期に導入されている。この当時は、著作権法は旧法である明治32年法施行時(現行法は昭和45年法)である。これは、日大知財の先駆けというべき時期に、著作権法で名を馳せた次のような先達がいたことが、直接・間接に影響をしている。水野鍊太郎先生であり、東季彦先生である。

水野鍊太郎先生(1868-1949)は、大正3年-昭和8年まで20年の長きに亘って日本大学理事を務められており⁽¹⁷⁾、この間において、貴族院議員、内務大臣、文部大臣を歴任している。知的財産法との関わりも深く、若き内務官僚時代に欧州各国の著作権制度を調査し(明治30年)、日本最初の著作権法(明治32年(1899)の旧著作権法)を起草するなど、我が国著作権法の生みの親と称されている。氏の「著作権法要義全」(明法堂・有斐閣書房明治32年)は、我が国著作権制度の立案者による最初でかつ唯一の書籍として、その意義は高く評価されている。在官中の明治36年に「著作権の基礎及性質」「著作権保護に関する模範的法案と日本」の二論文により、東京帝国大学から法学博士の学位を受けている⁽¹⁸⁾。なお、理事を務められ

る前の明治32年-36年には、日本大学の前身である日本法律学校を含めた数校で、破産法や著作権法等の講師もされていたとされている⁽¹⁹⁾。

東季彦先生(1886-1979)は、日本大学法文学部教授、法文学部長・法学部長、理事、学長等を務めている。商法の権威であったが、大学では、民法、著作権法等の講義も担当された。昭和14年、日本大学より「出版契約論」によって法学博士の学位を授与された⁽²⁰⁾。

東先生は、欧米諸国に後れをとっていた我が国著作権法にも格別の関心と情熱を傾けられ、後に、著作権法学会の創設・推進をはじめ、学会活動を通じて旧著作権法改正にも大きな役割を果たした⁽²¹⁾。この著作権法学会は昭和37年(1962)に設立されたのであるが、東先生が初代会長(1962-1970)を務められ、事務局は日本大学法学部に置かれたのである。

私の学生時代に法学部で、東先生が著作権法の講座を担当されていた記憶がある(当時、80代半ばのご高齢であったはずなのであるが、東先生は90歳を過ぎても矍鑠として法学部の教壇に立たれていたということなので⁽²²⁾、この記憶には間違いのないと思われる)。しかしながら、現在と違って当時の弁理士試験の試験科目には著作権法が入っていなかったという理由で受講しなかったことが、今になって何とも口惜しく思われてならない。

私事はともかく、以上のように、日本大学には、著作権法の研究・教育にかくも深いかわりを持った先達がおられたのである。

Ⅲ. 弁理士試験合格者、全国一も度々

1. 弁理士になるなら日大へ(昭和30年代後半以降の昭和時代)

永田菊四郎先生が開設した「工業所有権法」の講座を受け継いだのが、永田門下の杉林信義先生〔(1915-2003)特許庁審査官・審判官・抗告審判官。日本大学法学部・大学院教授。秋田経済法科大学副学長・法

(13) 昭和32年度の「法律学科」の授業科目には「著作権法」が置かれている(前掲『日本大学法学部史稿』446-447頁)。

(14) 前掲『日本大学法学部史稿』419頁、野村二郎「最高裁全裁判官一人と判決-」(三省堂1986年)112-114頁

(15) 城戸芳彦「著作権法と著作権条約」(全音楽譜出版社 昭和29年)の序に「日本大学法学部新聞学科で講義したその講義案をまとめたものである」との記述があり、城戸先生が昭和33年に著作権法の論文(日本大学法学会刊の沼義雄教授古希祝賀論文集「私法学の諸問題」)及び東季彦博士古稀記念論文「民事法学の諸問題(二)」に掲載)を発表した際の肩書が「日本大学講師」となっている。

(16) 前掲『日本大学法学部史稿』491頁

(17) 同159頁

(18) 大家重夫「著作権を確立した人々(第二版)」(成文堂平成17年)116頁

(19) 「水野鍊太郎先生御年譜」『水野鍊太郎資料館』
(<http://book.geocities.jp/keiun22/index.html>)

(20) 前掲『日本大学法学部史稿』201頁

(21) 東季彦「創刊の辞」『著作権研究1』(著作権法学会1967年)

(22) 『日本法学(東季彦博士追悼号)』46巻2号(日本大学法学会1981年)2, 4頁

学部長。弁理士，弁護士。弁理士会副会長。)である。昭和26年から，特許庁で現行の昭和34年工業所有権法の制定作業に従事(当時，工業所有権制度改正審議室員)されながら非常勤講師として永田先生に代わって講座を担当され，昭和27年からは専任講師として母校・日本大学法学部に移られた⁽²³⁾。隔年おきであった講座もほどなくして毎年開講となった⁽²⁴⁾。杉林先生は日本大学では，主として工業所有権法及び国際私法の講義・ゼミナールを担当された。工業所有権法ゼミナールを開設されたのは助教就任の昭和37年であり，私は，このゼミナールの9期生である。

杉林先生は，実務によって鍛え上げられた比較法的研究手法，そこから生ずる批判的洞察に立脚する数多くの優れた研究業績を残されており，昭和52年に日本大学から法学博士の学位を授与された⁽²⁵⁾。その際の論文は，「特許の起源とその発達過程における特許行政の史的研究」と題するものである。平成15年に御逝去され，その翌年にご遺族が杉林先生の生前のご意思に基づき，同論文を論文名を題号とする書籍として出版された。この本も，私の研究室の書棚にあり，目に触れる度に深く厚かった師恩を思い出すとともに，身の引き締まる思いがしている。

さらに，この時期の特筆すべきは，杉林先生が，その情熱の一半を割いて，弁理士試験の指導にも熱心に当たられたことである。私自身，その熱血指導を受けた一人であり，現在，日本弁理士会で指導的立場におられる日本大学出身者の多くは杉林先生の指導を受けて今日あるものである。

昭和34年(1958)4月に，日本大学法学研究所に，特別研究室司法科及び行政科に並んで，特別研究室弁理士科(現在の「弁理士科研究室」)が発足(日大法学部出身の特許事務所を開所する弁理士諸兄の発議等)に基づき，昭和33年2月に弁理士科設置要望書が法学部長に提出され，併せて図書購入費が寄付されたことを契機とする)⁽²⁶⁾，弁理士試験受験者のための本格的な受験指導が杉林先生を中心として開始された。以来，杉林先生及び弁理士科出身の先輩弁理士の熱心な指導

により，毎年のように多数の合格者を輩出したのである。

出身校別弁理士試験合格者数は，公表されているもので私が確認できたのは，残念ながら昭和44年度以降である⁽²⁷⁾。これによると，昭和44年度以降だけでも，日本大学は，昭和45年度，昭和47年度，昭和53年度の3回，全国一位になっている。ベスト10入りは，昭和44年～平成元年，平成3年～6年，9年，11年，20年，22年の29回を数えており，これらだけでも，かつては，日本大学は，法学部弁理士科研究室出身者を中心として弁理士試験合格者上位校の常連であったことが伺えるのであるが，実は，先に「残念ながら」としたのは，公開の資料だけでは出身校別合格者数が確認できなかった昭和43年度以前において，とりわけ昭和34年度に弁理士科研究室での指導開始以降，数多く全国一位の座を占めたであろうことを容易に推認させるほどの合格者を輩出していた時代があるのである。

前出の「法学紀要」には，昭和30年度以降の日本大学の合格者が報告されているところ，それによると，昭和30年度1名，31年度1名，32年度3名，33年度1名の合格者を出しているが，昭和34年度に弁理士科研究室が始動してからは，飛躍的に多くの合格者を輩出するという業績を残している。すなわち，昭和34年度6名，昭和35年度9名，昭和36年度3名，昭和37年度12名(3名)，38年度13名(6名)，39年度13名(7名)，40年度10名(7名)，41年度5名(1名)，42年度5名(3名)，43年度6名(1名)という合格者を出しているのである〔()は内数で在学学生。昭和34～36年度も在学学生合格者が存するも，その正確な数は不明〕。全国の合格者の総数が，昨今とは違ってわずか50名余程度の時代のことであり，全合格者数に対する割合からみて⁽²⁸⁾，日本大学が群を抜いていたことは容易に想到できよう。

日本大学が弁理士試験合格者を毎年多数輩出するという実績の下で，杉林先生執筆の弁理士試験受験対策用の解説書が好評を博していたこともあって，「弁理

(23) 前掲杉林信義「永田菊四郎先生思い出の記」213～214頁

(24) 杉林信義「永田町の交響楽」『杉山逸男先生の思い出』(杉山逸男先生追悼文集刊行委員会昭和62年)116～117頁

(25) 高梨公之「古稀致事せず」『法学博士杉林信義先生古稀記念論文集 知的所有権論攷』(富山房昭60)4～5頁

(26) 『法学紀要』第17巻(日本大学法学研究所昭和50年)544頁

(27) 出身校別弁理士試験合格者数については，昭和44年度分は吉村公一「昭和44年度弁理士試験に対する所感」(『パテント』1969.12 29頁)に，昭和45年度分は杉林信義「弁理士への道」(富山房，昭46，62頁)に，昭和47年度分は『同書(改訂版)』(昭48，62頁)に，昭和49年度分は『同書(改訂版)』(昭50，62頁)に，昭和50～平成元年度分は『同書(第3版)』(平2，678～683頁)に，昭和46，47，49～平成20年度分は「特許ニュース」(通商産業調査会，現在は経済産業調査会)に，平成13～22年度分は特許庁ホームページ(http://www.jpo.go.jp/index/benrishi_shiken.html)にそれぞれ掲載されている。

(28) 昭和44年以降に日本大学が全国一位になった際の「日本大学合格者数/全国の合格者総数」は，昭和45年度は11名/49名，昭和47年度8名/84名，昭和53年度は8名/87名であった。

士になりたいなら杉林先生のいる日本大学法学部へ」とも言われた時代である。事実、杉林ゼミナール同期の私の友人には、弁理士になりたいという理由で日本大学法学部、そして杉林ゼミナールに入り、その目的を果たした者がいる。

日本大学法学部法学研究所「法学紀要」(第1巻・昭和34年～第50巻・平成21年)によれば、昭和30年以降、法学部出身者の弁理士試験合格者は大学側で把握し得た者だけで200名を超えており、このほとんどが弁理士科研究室の出身者である。(近年は、「行政機関の保有する個人情報に関する法律」により、合格者情報が制限されているため、とりわけ卒業生の場合、本人から大学側への連絡がないと合格者が把握できなくなっている。特許庁からは大学別合格者数だけは発表されるものの、法文系・理工系の出身別等も不明である。)

日本大学出身の弁理士は、日本弁理士会においても、多方面で活躍中である。日本弁理士会には、現在、会派(日本弁理士会への役員・委員の送出、会員相互の研鑽・親睦等を目的とする)が8つあるが、日本大学出身の弁理士の多くは、その一つである「弁理士同友会」に所属している。この弁理士同友会は、昭和39年4月に日本大学出身弁理士で創設された「桜門弁理士クラブ」がその前身であり、平成6年に日本大学出身者以外の弁理士にも門戸を開放し組織の拡大・活性化を図るために改称したものである⁽²⁹⁾。

かつては、日本大学出身者だけで一大勢力を有していたということである。桜門弁理士クラブの創設以後だけでも、日本弁理士会の副会長の一人には毎年のように会員が選出されており、また、同会長にはこれまで2人が選出された実績(平成元年度：田中武文先生、平成13年度：小池晃先生)を有している。

2. この時期の先達

知的財産法においても権威と称される先生方が、この時期において、日本大学法学部において、知的財産法ではないが、講座を担当されている。蓼優美先生、三宅正雄先生、染野義信先生である。いずれの先生方も、知的財産法関係の著書・論文を数多く残されていることもあり、知的財産法を学ぶ者にとって知らない

者はいないといってよく、直接・間接に日大知財を支えていただいた方々である。

蓼優美先生(1900～1991)は、日本大学法文学部出身者であり、特許局審判長・出願課長等を歴任し、その後弁理士業務に従事された。特許庁在職中の昭和4～7年には日本大学法学部で非常勤講師として英法及び商法の講座を担当されている⁽³⁰⁾。私達が学生時代に、先生が主宰する蓼工業所有権研究所・特許管理アカデミーの弁理士試験答案練習会に参加をし、先生から講評とともに、熱い激励をいただいた思い出がある。

三宅正雄先生(1909～1999)は、東京地方裁判所・東京高等裁判所総括判事(工業所有権部)等を歴任した後、大東文化大学大学院法学研究科教授、弁護士業務に従事された。稀代の名裁判官であり、随筆家でもあり、達意の名文家であった。裁判官任官中の昭和33年より約20数年間、日本大学法学部で非常勤講師として民事訴訟法等の講座を担当された⁽³¹⁾。

なお、日本大学で講師をされていた間において、前出の弁理士科研究室で約10年間、多くの学生が「考える特許法」⁽³²⁾の指導を受けた。私もその一人であるが、個人的には、大学卒業後も長きに亘って、多大なご指導を賜った。とりわけ、私が特許庁審判官になった際には、審判官の心得を教えていただき、さらには、審決取消訴訟への対応のために先生の法律事務所定期的に民事訴訟法のゼミナールまで開催していただいた。畏敬の師のお一人である。

染野義信先生(1918～2007)は、日本大学法文学部出身者であり、当初は特許庁に任官し現行の昭和34年工業所有権法制定の準備にも関与されている。昭和30年からは専任講師として母校・日本大学法学部に移られ、その後、日本大学法学部・大学院教授、法学部長、理事等を務められた。昭和37年に東京大学より論文「裁判制度の研究—近代国家におけるその成立過程について—」について法学博士の学位を授与されている⁽³³⁾。

民事訴訟法の大家であり、日本大学では専ら民事訴訟法の講義・ゼミナールを担当されたが、工業所有権法学界の重鎮でもあった。日本工業所有権法学会(昭和49(1974)年設立、前出の豊崎光衛学習院大学教授が初代理事長)の第2代理事長(1980～1986)も務めら

(29) 弁理士同友会ホームページ(<http://www.douyukai.com/category/1316816.html>)

(30) 前掲『日本大学法学部史稿』134, 141, 145頁

(31) 「三宅正雄先生略歴」『特許争訟の諸問題 三宅正雄先生喜寿記念』(発明協会昭和61年)791頁

(32) 「覚える特許法から考える特許法へ」という三宅先生の寸言の一つ、三宅正雄『特許法講義』(大学書房昭和51年)1頁

(33) 「染野義信博士年譜・著作一覧」『染野義信博士古稀記念論文集 法と現代司法』(勁草書房1989年)391頁～

れており、その間は、同学会事務局は日本大学法学部に置かれていた⁽³⁴⁾。染野先生は、多くの大学で工業所有権法の講師をされており⁽³⁵⁾、私は学生時代に、日本大学の近隣にある専修大学で、何度か先生の工業所有権法の講義を聴講させていただいたことがある。

なお、平成20年に、ご遺族から、日本大学法学部に先生の蔵書寄贈の申し出があり、貴重なものの多くは、法学部図書館に寄贈され、残余は教員・教え子達に形見分けとなり、私も数冊お分けいただく幸運を得た。

IV. 日大知財のこれから

1. 平成22年に知的財産専門職大学院開設

平成14年に、情報化時代の中であって知的財産立国を目指す我が国の基本政策を描いた知的財産戦略大綱が発表され、さらにはその後毎年のように知的財産推進計画が出されているところ、これらの中で、知的財産の創造、保護及び活用という知的創造サイクルの好循環に貢献する高度な知的財産専門人材の養成の重要性が強調され、そのための知的財産専門職大学院の設置についても必要な施策の一つとされている⁽³⁶⁾。

このような状況を背景にして、日本大学では、平成16年に知的財産専門職大学院開設を目指すという動きもあったのであるが、時期を同じくして大学院法務研究科(専門職)、いわゆる法科大学院の設立の動きと重なったため、まずは、平成16年に既存の大学院法学研究科私法学専攻に知的財産コースを開設し、法律系の科目の他に先端技術系の科目を設置して行った文理融合教育に基づく知的財産人材育成を行ってきたところ、大きな評価を得た。この6年間に亘る実績に基づき、本年(平成22年)4月に日本大学大学院知的財産研究科(専門職)知的財産専攻、いわゆる知的財産専門職大学院が、上記したような知的財産法教育に伝統を有する日本大学法学部を基盤として開設された。奇しくも、大学初の知的財産法講座開設70年(日本大学法学部に全国の大学に先がけて「工業所有権法」の講座が昭和15年に開設)、さらには、産業財産制度125周年(我が国の近代的特許制度として専売特許条例が明治18年に制定)という節目の年である。

知的財産専門職大学院としては、東京理科大学大学院総合科学技術経営研究科知的財産戦略専攻、大阪工

業大学大学院知的財産研究科知的財産専攻(いずれも平成17年4月開設)に次いで三つ目であるが、先行の二大学院が理系を基盤とするのに対して、法学系の領域に基盤を置くものとしては我が国初のものであり、高度なリーガルマインドを身につけ、知的財産の法務処理等の専門スキル修得等の面でも期待され、その注目度も高いものとなっている。

日本大学知的財産専門職大学院は、知的財産法等の法律分野をはじめとして経営経済分野、科学技術分野等の知識及び実践スキルを教育研究し、経済社会において高度な知的財産実務能力を発揮できる人材を養成することを目的としており、知的財産に関する法理論科目と実践科目(政策、ビジネス、実務、産業技術)を密接に連携させた総合的かつ体系的文理融合教育を展開し、高度なリーガルマインド、ビジネスマインド及びサイエンスマインドの修得を基礎として、知的財産ビジネスを多方面で支援できる知的財産を専門とする人材を養成する本格的な知的財産専門職大学院であり、今後の大いなる飛躍が期待されている。

2. 知的財産専門職大学院開設の周辺

(1) 法学部の知的財産教育の充実化

日本大学では、知的財産教育の重要性に鑑みて、法学部での知的財産教育についての実績も積み上げてきている。現在、法学部には、知的財産関連の授業科目〔知的財産権法(特許法・実用新案法、意匠法・商標法・不正競争防止法、著作権法、知的財産関連条約)、産業技術と知財(情報通信、機械・ロボット工学、バイオ・環境化学、コンテンツ、医療、都市工学、エレクトロニクス)、知的財産政策、産学連携、イノベーション、知的財産英語〕が設けられており、充実した知的財産法の基礎教育が行われてきている。法学部に技術系の授業科目が含まれていることなどは前例がないことである。

また、法学部の経営法学科においては、平成21年度から「知的財産コース」を設定し、徹底した基本的知的財産教育を行うこととしている。日本大学には、知的財産専門職大学院が設置されているので、文理融合の知識とスキルを身につけた知的財産人材を育成する6年間一貫教育も可能となっているのである。

さらに、法学部には従前より、知的財産法ゼミナールが置かれてきているところ、平成6年からは2つと

(34) 日本工業所有権法学会年報第5号(有斐閣1982年)242, 247頁

(35) 前掲「染野義信博士年譜・著作一覧」『染野義信博士古稀記念論文集 法と現代司法』391頁～

(36) 前掲『知的財産戦略大綱』第3章 4.(1)②i., 『知的財産推進計画2009』(2009.6.24知的財産戦略本部)施策一覧79, 88, 90

なり、平成 22 年度からは 3 つに増えた。このように、法学部では、学部を挙げて知的財産教育のための環境の整備・充実を図って来ている。

(2) 国際知的財産研究所の設立

法学部に、平成 19 年 4 月 1 日、国際知的財産研究所が設立された。学術講演会や判例研究会の定期的開催、研究所紀要「日本大学法学部知財ジャーナル」の発行等により、知的財産情報を発信してきており、知的財産領域の研究活動範囲を拡大させつつある。

さらには、今後、知的財産専門職大学院との相互協力により、日本大学からの知的財産情報の発信強化が期待されている。本年(平成 22)年 9 月には、知的財産専門職大学院の専任教員も、同研究所の所員として参加することとなり、また、上記研究所紀要も、同研究所及び知的財産専門職大学院の共同発行による研究紀要「日本大学知財ジャーナル」として、さらなる充実を図っていくこととなった。

なお、本年(平成 22)年 10 月に、杉林信義先生のご遺族から日本大学法学部に先生の知的財産法関連の学術的価値の高い蔵書が多数寄贈された。それらは、国際知的財産研究所の所長室に新たに設置された「杉林信義記念文庫」に納められ、広く知的財産を研究する者の利用に供することとなった。

(3) 産官学連携知財センターによる産官学連携強化

「産官学連携」とは企業(産)が技術シーズや高度な専門知識を持つ大学等(学)や公設試験研究機関等(官)と連携して新製品開発や新事業創出を図ることをいうが、この活動を大学の立場から見た場合には、大学の研究成果を社会・産業界に発信することによる社会貢献、大学の教育・研究力の向上等に資する活動といえる。

平成 20 年に施行された「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(いわゆる TLO 法)に基づいて日本大学に設立した「国際産業技術・ビジネス育成センター」は、TLO(技術移転機関：Technology Licensing Organization)として承認され(平成 10 年、我が国承認 TLO 第 1 号)、さらに、文部科学省の「大学知的財産本部整備事業」を実施する機関として採択された(平成 15 年)。

その後、同機関は、「日本大学産官学連携知財センター(NUBIC：Nihon University Business, Research and Intellectual Property Center)」と改称し、経済産業省の「特定分野重点技術移転事業(スーパー TLO 事

業)」を実施する機関としての採択も受けた(平成 16 年、私立大学の承認 TLO としては唯一)。また、文部科学省の「産学官連携戦略展開事業(戦略展開プログラム)」における「特色ある優れた産学官連携活動の推進」の実施機関にも採択され(平成 20 年)、地域連携による知的財産の活用体制、事業化支援体制の強化などを推進している⁽³⁷⁾。

NUBIC は、全学的な知的財産本部と技術移転機関(TLO)の機能を併せ持っており、総合大学として広範囲な専門分野の研究者を擁する日本大学の知的財産管理の強化と組織の充実を図るとともに、各学部・大学院の研究成果を特許権等の知的財産権として権利化し企業への技術移転を図るなど社会へ貢献することにより、日本大学への評価を上げ、教育・研究の活性化を図るとともに経済的にも寄与するという役割を果たしてきており、今後の産官学連携強化のもとでの活動に対する期待は大きい。

将来的には、知的財産専門職大学院や国際知的財産研究所との協力・連携も視野に入ってくる⁽³⁸⁾。

V. おわりに

私の知り得ている事実に、可能な限り公刊されている資料からの裏付けを心掛けたつもりであるが、必ずしも十分なものとは言えないばかりか、私の個人的な思い入れも入った内容になってしまったが、日本大学・知的財産史の礎の一端でもご理解いただければ幸いである。

いずれにしても、日本大学は、全国の大学における知的財産教育の先駆けとなっていること、多くの知的財産人材(弁理士等)を輩出してきたこと、さらには、日本大学より知的財産法領域で法学博士の学位を取得された方が 4 人(取得順に、東季彦先生、永田菊四郎先生、城戸芳彦先生、杉林信義先生)も出ていること等、いずれをとっても、知財日大の伝統の重みを感じざるを得ないものである。日本大学が「昔から知財研究のメッカ」⁽³⁹⁾と称される所以である。

この知財日大の伝統を継承すべく、今後私達は、知的財産専門職大学院を中心に、法学部の経営法学科知的財産コース、国際知的財産研究所、弁理士科研究室等との連携の下で、知的財産人材の育成、知的財産領域の研究、知的財産情報の発信を進めていかなければ

(37) 「日本大学の産官学連携機関 NUBIC 10 年の歩みとこれから」[NUBIC NEWS](日本大学産官学連携知財センター 2009June) 1～2 頁

(38) 前掲『知的財産推進計画 2009』施策一覧 35 には、産学共同研究等について知的財産専門職大学院との連携促進が謳われている。

(39) 土肥一史教授談「土肥教授が経産大臣表彰」[日本大学広報](日本大学広報部広報課平成 22 年 11 月 15 日発行) 2 頁

ならない。

かつては、弁理士試験合格者数も、長い間出身校別で常に上位を占めていたが、直近の10年間を見ても、20年度の8位、22年度の10位を除き、ベスト10には入っていない状況となっている。その原因としては、知的財産立国を目指す我が国の知的財産専門人材養成施策の一環として弁理士試験合格者の数が増加してきていること(直近5年間の平均合格者総数は約680人/年)に伴い、国立系・大手私大等が、時代にマッチした国家資格であるという認識を高めて大幅に受験者数を増加させてきている(日本大学はかつては受験者数も一位・二位を占めていた時代もあったのであるが、これを上回る大学が多数出てきている)こと、受験者数も合格者数も理工系の割合が圧倒的に多くなってきている(直近5年間の平均は、理工系がいずれも8割を上回っている)中で、日本大学はこれまで主として法学部の弁理士科研究室出身者を中心とする法文系合格者を出してきたこと等が考えられる。

そのような中で、本格的な知的財産専門職大学院を立ち上げ、法文系であると理工系であるとを問わず、あらゆる領域からの学生を受け入れて、知的財産専門人材を養成することとしており、弁理士資格取得を希望する者への支援体制も整えているところ、実績を有する弁理士科研究室との連携をも図りながら、今後は弁理士試験合格者も従前に増して多数輩出していけるものとの期待も大きい。冒頭で述べた「知財日大・復活への思い」の一つでもある。

なお、本稿で掲げさせていただいた先生方は、私が直接・間接に知り得た方々のみであることをお断りしておきたい。また、現在、本学で知的財産関連科目の教員をされ知的財産教育に尽力いただいている先生方は多数いらっしゃるが、本稿は、日大知財の礎、及びこれを築きあげた泉下の先達を紹介するのが目的であるため、これについては割愛させていただいた。

最後に、余談を少々。

私が日本大学法学部に入学したのが昭和43年であり、その年から未曾有の大学紛争が吹きすさび、ほぼ2年間は正常な授業が行われない異常な状況が続いたのであるが、一般の学生としては為す術もなかった。この時期から紛争収拾期にかけて、当時の総長永田菊四郎先生、理事のお一人であった東季彦先生、法学部学監(後に法学部長)の染野義信先生、法学部次長の杉林信義先生という知的財産法の権威も、それぞれの立

場でその苦難に対応された。秀でた学問的業績を遂げ、大学内外における定評を得ると必然的に大学行政の遂行にもその精力の大半を投じなければならなくなる時期が来る私立大学教員の宿命ではある。永田先生は、昭和44年に亡くなられたのであるが、さぞかしそのご心労も大きかったものと察せられる。

話は変わるが、私は、恩師・杉林信義先生が、椅子に腰をおろして授業をされている姿を見たことがない。教壇では、常に姿勢正しく立たれ、学生達とアイコンタクトを取られながらの授業であったのであるが、そのことについて先生は、永田菊四郎先生からの「講義は直立でなすものだ。腰をおろしては誠が入らない。」との教えを守っていると伺ったことがある⁽⁴⁰⁾。この教えは、昭和15年以来の日大知財の伝統の一つとして、私も引き継がせていただいている。

以上

(40) このエピソードは、前掲杉林信義『永田菊四郎先生思い出の記』214頁にも残されている。

職務発明制度の発明奨励インセンティブに関する一考察

光田 賢^(*)

特許法 35 条に基づく職務発明制度の目的の一つは「発明の奨励」であると解され、同条に規定される「相当の対価」には発明奨励インセンティブとしての機能が期待される。2000 年頃から職務発明の「相当の対価」の支払い請求事件は増加し、高額な「相当の対価」を認めたケースも多い。一方で、同じく 2000 年頃に、わが国の企業の多くが新たな人事評価制度として、従業者の職務成果の評価を直接的に賃金に反映させることを制度の柱とする成果主義を導入した。しかし、このような金銭的報酬は期待された労働インセンティブとしての効果をあげられず、成果主義は人事評価制度として成功しなかった。本稿では、35 条に規定される「相当の対価」であるところの金銭的報酬が、果たして発明奨励インセンティブとして機能しうるのかという点について、成果主義における労働インセンティブに対するこれまでの議論を参考としながら考察し、望ましい発明奨励インセンティブの在り様について論じた。

I. はじめに

1990 年台半ばにわが国の大手企業を中心に新たな人事制度として成果主義の導入が相次いで行われた⁽¹⁾。しかし、2000 年頃から、成果主義は人事制度としては必ずしも有効に機能するものではなく、むしろ従業者の労働意欲の向上や労働による満足感を得る上ではマイナスの効果をもたらすものであったとの認識が広まり、成果主義のあり方を見直す機運が高まってきた。

一方、職務発明に係る訴訟件数の推移をみると、そのほとんどは特許法 35 条に規定される職務発明制度に基づいて発明者である従業者が相当の対価を請求する事件であるが、2000 年以後に大きく増加した⁽²⁾。

成果主義も職務発明制度も従業者の処遇に影響する制度である。成果主義が台頭してきた時期と職務発明の対価請求訴訟が増加した時期がほぼ重なることは決して偶然の一致ではなく、その時代背景に経済社会の変化とそれに呼応した従業者処遇の変化があったと考えられる。そして、上述のような成果主義に対する後の評価は、職務発明制度の意義とあり方について教訓を示唆しているものと思われる。本稿では、成果主義と職務発明制度の関係を論じ、研究や技術開発に関わる従業者の処遇制度としての職務発明制度のあり方を

考察したい。

II. 職務発明制度の変遷

わが国の職務発明制度は特許法 35 条にその規定があり、平成 16 年に大きな改正⁽³⁾が成立し、現行法⁽⁴⁾に至っている。(以後、本稿においては、平成 16 年改正前の特許法を「旧特許法」という)本条は、従業者等のした発明の取扱い、とりわけ特許を受ける権利の帰属関係及び使用者等からの従業者への「相当の対価」の支払について規定したものである⁽⁵⁾。

特許法 35 条の立法趣旨は、「使用者等が組織として行う研究開発活動が我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることに鑑み、使用者等が研究開発投資を積極的に行い得るよう安定した環境を提供するとともに、職務発明の直接的な担い手である個々の従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障することによって、発明のインセンティブを喚起しようとするものである。つまり、全体として我が国の研究開発活動の奨励、研究開発投資の増大を目指す産業政策的側面を持つ制度であり、その手段として、従業者等と使用者等との間の利益調整を図ることを制度趣旨としている」と解説されている⁽⁶⁾。そし

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

(1) 阿部正浩「成果主義導入の背景とその功罪」日本労働研究雑誌 No.554(2006 年)18-19 頁

(2) 菅本紘規「職務発明対価訴訟の動向調査」監査法人トーマツ(2008 年)http://www.tohmatsum.com/view/ja_JP/jp/article/ce4c8e4e37460210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm

(3) 平成 16 年法律第 79 号(2004 年)において、35 条が現行の規定に改正された。

(4) 平成 20 年法律第 16 号(2008 年)

(5) 『工業所有権法逐条解説』111 頁(社団法人発明協会、第 18 版、2010 年)

(6) 「職務発明制度の概要」<http://www.jpo.go.jp/seido/shokumu/shokumu.htm>(経済産業省特許庁ホームページ)

て、この制度趣旨の要点は、①発明の奨励、②発明者たる従業者等の保護、③使用者等と従業者等との利益分配の調整、の三点にあるとされる⁽⁷⁾。

職務発明制度の歴史をさらに遡ってみると、明治42年法においては職務発明の特許を受ける権利は原則として使用者に帰属させるとする使用者主義の立場をとっており、発明者主義への移行は大正10年法からである⁽⁸⁾。当時の時代背景は、前者が国際社会への参入を目的とした殖産興業政策の時代であり、後者はいわゆる大正デモクラシー運動を代表する思想として知られる民本主義の時代であった。

Ⅲ. 成果主義について

1. 成果主義とは何か

成果主義とは何かと問われても、その具体的な内容を一律に示すことは容易ではなく、実際に各企業で運用された成果主義制度は多様である。これは、各企業が成果主義の導入にあたって、企業風土や企業内の慣習や従来の人事制度との摺り合せを行って、自社に適合するように制度を規整したためである。しかし、成果主義の最大公約数としての要素は挙げられている。1996年秋の日本労働法学会のシンポジウムにおいては、「労働者と使用者間の合意により設定された目標の達成度の評価を通して成果をはかる賃金制度」と理解され、次の3つの特色を有するものとされた⁽⁹⁾。

- ① 潜在的能力ではなく、顕在化し、実現された能力を重視する賃金制度であること。
- ② 賃金と労働時間の対応を切断ないし希薄化させ、また生活給の要素または年功的要素を縮減させるものであること。
- ③ 従来の集団的・画一的な賃金制度ではなく、個別なものとなることから、目標管理制度が採用されていること。

また、成果主義を次の共通要素を有する人事制度とする説もある⁽¹⁰⁾。

- ① 評価に当たって「顕在化された能力」や「短期的な

成果」などを重視し、査定に個人差をつける。

- ② 査定の結果を賃金決定方式に反映させることによって、賃金格差を広げ従業員の労働意欲を高める。

これらの成果主義たる要点に基づいて、成果主義を端的に表現すれば、「短期の成果を評価し、その成果の大きさに応じた賃金を支給する制度」といえよう。ここでいう「短期」は、一般に直近の一年間以内と認識される。(成果主義の適用対象者はいわゆるホワイトカラーの労働者である。職務が単純・機械的で裁量に乏しい従業員については、成果主義の適用は必ずしも適当ではないとされる⁽¹¹⁾。)

成果主義は、従来のわが国の慣行的な人事制度である年功制度に替わる新たな人事制度として、当時は注目された。成果主義導入が盛んとなった90年代半ばは、いわゆるバブル経済が終焉し、未曾有の不景気に見舞われた時期であった。そのこともあって、成果主義は、年功制度のもとでは必然的に増大していく従業員の賃金を抑制する効果を期待して導入された制度であるとの見方もなされた。

成果主義においては、業績の評価が賃金決定の重大な要素となる。多くの場合、業績評価は、目標管理制度とコンピテンシー評価制度の二本立てで行われる。前者は、被評価者の職階において期待される業務上の成果目標が設定され、その目標に対する達成度をもって成果評価を行うものである。また、後者は、被評価者が業務遂行の過程において、どのように行動して能力を発揮したかを評価するものである。

従来の年功的といわれる人事制度での賃金体系は、定期昇給や生活関連手当を重視したものであったが、業績評価が賃金等に反映されていなかったわけではなく、賃金(賞与を含む)や昇格において、従業員の業績や能力が考慮され、差が付けられていた⁽¹²⁾。成果主義においては、職務行動・業績を基準とする人事考課、昇格・降格管理がシビアになされ、賞与における業績連動部分が増大された。さらに成果主義を徹底させると、定期昇給や生活関連手当が縮小・廃止された。徹底した成果主義の下での賃金制度では、具体的労働の

(7) 中山信弘編著『註解特許法』335頁(青林書院、第3版上巻、2000年)

(8) 江夏弘『わが国における被用者発明制度の沿革とその法的解釈』31頁(第一法規出版、1990年)：明治42年法においては、「第一条 新規ナル工業的発明ヲ為シタル者ハ其ノ発明ニ付本法ニ依リ特許ヲ受クルコトヲ得」として原則として発明者主義を採りつつ、職務発明については「第三条 職務上又ハ契約上為シタル発明ニ付特許ヲ受クル権利ハ勤務規定又ハ契約ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ職務ヲ執行セシムル者又ハ使用者ニ属ス」という使用者主義を採る例外規定が置かれた。

(9) 石井保雄「成果主義賃金制度と労働法(学)の10年」日本労働研究雑誌 No.554(2006年)6頁

(10) 中島哲夫「成果主義は日本の賃金制度を変えたか」日本労働研究雑誌 No.573(2008年)46頁

(11) 土田道夫「成果主義徹底型賃金制度と労働法」季刊労働法、207号(2004年)28頁

(12) 高橋伸夫「虚妄の成果主義」24-27頁(日経BP社、2004年)

対価としての賃金の性格が強まると指摘されている⁽¹³⁾。すなわち、成果に対する報酬という意味合いである。

成果主義においては、業績評価が賃金に大きく影響することから、客観的で公平・公正な評価が望まれる。

ここでいう成果とは企業への貢献であり、もっとも理解しやすいものは売上や利益への貢献、すなわちキャッシュフローで表される貢献である。このことから、営業業務の従事者などは、成果主義の評価対象になりやすいといえよう。一方、研究や技術開発のように成果を出すまでに時間を要する職務の従業者を短期的に評価することは困難である。研究・技術開発で期待される結果を出すまでには中長期の時間を要し、さらにその成果が事業に結びついて売上や利益に貢献するに至るまでには、相当期間を要するためである。例えば、医薬品の研究開発においては、研究者が新規な生理活性物質の発明を行った時から製品化に至るまで少なくとも十年近くを要する。従って、研究者の人事評価は短期的な成果だけに拠るのではなく、中長期的な視点からの評価が求められる。

2. 成果主義のその後

成果主義の導入によって期待された効果は企業の活性化である。90年台初頭からわが国経済は急速に悪化し、各社が早急な経営体制の見直しを迫られていた時代において、90年台半ばに企業各社が競うようにして成果主義を導入した。成果主義導入の時代背景を中島は次のように分析している⁽¹⁴⁾。

- ① 職能資格制度が年功的な人事に繋がったことへの対策
 - ② 人件費の高位安定に対する対策
 - ③ 従業員の高学歴化、高齢化、労働の内容の情報化の同時進行によって個人の生産性差と賃金差の間に公正さを欠くという従業員の潜在的不満への対策
- それは従業者の成果を公平公正に評価し、成果に応じた金銭的報酬を賃金に反映させることによって、従業者の労働意欲が向上し、その結果として企業の経営状態の改善がもたらされるという論理である。しかし、一方で、成果主義の導入がバブル経済崩壊後の不景気の時期であったため、労務費の縮減すなわち平均的な賃金コストを下げる、あるいはいわゆるリストラと呼ばれる経営合理化を行うことが真の目的ではないかと

みる向きもあった。

2000年代に入って、成果主義は企業の活性化につながらなかったという認識が広まってきた。それは、従業者の労働意欲を向上させる人事制度であるはずの成果主義の導入によって、却って多くの従業者の労働意欲を減退させ、人事的な処遇に対する不満を拡大する結果を招いたというものである。

高橋⁽¹⁵⁾は、早くから成果主義の問題を指摘し、警鐘をならしたひとりである。指摘された成果主義の問題は、二点が挙げられる。一つは、目標管理制度の下で短期の成果を求めると、目標と成果が矮小化するという点である。予め設定した目標の達成度が評価となるため、従業者は達成可能な目標を設定するようになり、意欲的な目標設定がなされず、その結果、成果も大きなものが望めないということである。二つには、持続的な労働意欲は内発的動機づけによってもたらされるものであって、金銭的報酬は必ずしも労働のインセンティブにならないという点である。すなわち、成果主義は、仕事を金銭的報酬の獲得手段に化してしまい、達成感などの職務満足感を得るために仕事をするという意識を減退させるという主張である⁽¹⁶⁾。

成果主義を導入した企業の多くにおいて、これらの問題が顕在化し、成果主義を見直す機運が高まった。現在は、成果主義と従来の年功制度の利点を取り入れた制度の模索が為されている状況にある。

IV. 職務発明制度の意義について

職務発明制度の意義について、「相当の対価」は従業者等にとって「発明奨励のインセンティブ」として有効に機能するののかという点と「発明者たる従業者等の保護」を目的として、實際上「個々の従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障する」制度として適正に機能しうるののかという点を前述の成果主義導入の結果の教訓に照らして検討を試みる。

職務発明制度の一義的な目的は発明の奨励にあると解されている。ここで、特許法35条に表われる「発明の奨励」につながる「インセンティブ」とは、使用者等あるいは従業者等にとって具体的にどのようなものであるかを考えてみたい。(なお、わが国の経済活動を担う主体の多くが企業であることから、以後は特に断

(13) 土田道夫「成果主義徹底型賃金制度と労働法」25頁(前出)

(14) 中島哲夫「成果主義は日本の賃金制度を変えたか」46頁(前出)

(15) 高橋伸夫「虚妄の成果主義」(前出)

(16) 高橋伸夫「虚妄の成果主義」158-173頁(前出)

わりのない限り、使用者等は企業を指し、従業者等は企業の従業員を指すものとする。

1. 発明の奨励(「相当の対価」の発明奨励インセンティブ機能)

(1) 使用者等にとってのインセンティブ

使用者等にとっては、従業者等が「貢献発明」(以後、事業化により企業に経済的利益をもたらした発明を「貢献発明」と称する)を為すことは事業の発展と利益をもたらすものであるから、発明の奨励に使用者等が消極的になる理由は見当たらない。しかし、発明を生む過程である研究・技術開発は、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」と言われる資本の投下を要する。発明をなす過程、すなわち研究・技術開発という業務自体は利益を生むことはなく、投資である。発明が事業化できるかどうかは、発明の技術的内容の優劣だけで決定されるものではなく、企業における様々な内的要因(例えば、経営方針、労働力、設備、資材など)ならびに経済や社会の情勢などの外的要因に左右される。これらの要因に基づく様々な課題・問題をクリアできてこそ「貢献発明」になるのであって、それは企業内で生み出される発明のごく一部に過ぎない。使用者たる企業は多くの研究・技術開発を行うなかで、その一部でも「貢献発明」となることを期待して研究投資を行う。

「特許権制度は、リスクを負って発明の生産(経済活動としての技術開発)にコミットする経済主体に発明の生産に投下した資本の回収機会を確保させるための制度」とされる⁽¹⁷⁾。発明の多くが「貢献発明」に至らないにも関わらず、使用者が研究・技術開発に投資を継続するのは、「貢献発明」によって、研究開発投資が回収でき、利益を享受できることを期待するためである。このことが使用者にとって発明奨励のインセンティブとして働く。特に発明を排他独占的に実施できること、すなわち特許権を行使できることは事業競争力を増すことから強いインセンティブになる。ここで、経済主体たる企業にとっては、他の成功しなかった技術開発への投下資本も含めて、「貢献発明」によって回収される必要がある。従って、「貢献発明」の技術開発に限って投下資本と利益の関係をみることは不足である。「使用者等が研究開発投資を積極的に追い得

よう安定した環境を提供する」ためには、企業(すなわち使用者等)が、成功しないリスクをも視野に入れて、「貢献発明」による投下資本の回収機会を確保させる制度であることが必要である。特許制度において、企業に投下資本の回収機会を最大化させるものは特許権もしくは専用実施権という排他的独占権である。然るに35条1項は従業者発明者に権原を認める規定であり、企業が排他的独占権を確保するためには、「相当の対価」の支払いを伴う承継を受ける必要がある。35条が使用者等に対して「研究開発投資を積極的に行い得よう安定した環境」を提供する制度といえることは、35条2項の反対解釈である予約承継であろう。

使用者への権利帰属こそが経済社会の活性化につながるにも係らず、原始的に従業者発明者に権利を認める制度であることの意義として、「受ける権利の段階では観念的な技術的思想であって、そのような発明思想について、財産権を当初から使用者に配分すると従業者との間で権利の客体について事後的な紛争が生じるおそれがあるため」との説明が試みられている⁽¹⁸⁾。しかし、特許となりうる発明は産業上利用可能な発明すなわち技術的に実施可能なものであり、受ける権利の段階で発明は実施可能な技術となっているべきものであるから、権利の客体は従業者・使用者の双方にとって明視できる筈である。原始的に従業者発明者に権利を認める制度であることの説明としては弱いと言わざるを得ない。

一方で、職務発明に基づく特許権によって使用者が得ることができる効果について、ポートフォリオ効果とシグナル効果も挙げられている⁽¹⁹⁾。ポートフォリオ効果は、ある事業を為すに必要な要素技術や周辺技術の特許群を持つことにより権利者(すなわち企業)の価値増大や当該事業分野における競争力強化をもたらすものである。シグナル効果は、特許の存在が広く知られることにより、重複投資の回避や実施権許諾の促進などの効果が期待できるとするものである⁽²⁰⁾。

以上のような実質的な経済的な効果は、使用者に権利が帰属することによって生まれうるものであり、このことが社会の活性化・産業発達につながる。換言すれば、使用者に原始的な権利帰属を認めることは、使用者の発明奨励すなわち研究開発投資のインセンティブとなり、延いては社会全体の発明奨励インセンティブ

(17) 永野周志『職務発明の理論と実務』4頁(株ぎょうせい、2004年)

(18) 島並良『職務発明に関する権利の配分と帰属』(『知的財産法の理論と現代的課題』120-121頁(弘文堂2005年))

(19) 島並良『職務発明に関する権利の配分と帰属』114頁(前出)

(20) 中山一郎『大学からの技術移転における特許の役割について』季刊企業と法創造、1巻2号(2004年)166頁

ブに繋がるといえよう。

(2) 従業者等にとってのインセンティブ

従業者等にとっての発明のインセンティブとしては、従業者発明者に認められる二つの権利、すなわち特許を受ける権利あるいは権利の承継や専用実施権設定に対する相当の対価の支払いを受ける権利が挙げられる。現実には、職務発明はほとんどすべてが使用者等に承継されている⁽²¹⁾。従業者は製造設備や事業資金などの事業化に必要な要素を持たない。さらには多くの場合、事業展開に必要なビジネス上の知識やスキルも持たないことから、自らが業として発明を実施して経済的な利益を生むことは困難である。結局、実際上の従業者の「発明のインセンティブ」とは、使用者への権利承継の補償としての「相当の対価」であり、その大きさは使用者がその発明から経済的価値を生みだしうるかに懸かっている。

(3) 相当の対価の性格について

企業等においては、「相当の対価」に、補償金や報償金の語が用いられてきた。「相当の対価」に発明の奨励の意を込めるのであれば、報奨金や褒賞金の語が用いられることが適当であろう。特許法上は「対価」と定められているにも係らず、企業も官も補償や報償を使い続けた理由として、「特許を受ける権利にドライに値段をつけることをためらう気持ちから、恩恵的なニュアンスのある語を使ってきた」と指摘されている⁽²²⁾。このことは、「相当の対価」の意義・性格が実際は不明瞭なものであったことを示している。「相当の対価」は、文言上は特許を受ける権利の譲渡対価と解されるべきであろうし、そうであれば、その額は特許の経済的価値に基づいて譲渡者と被譲渡者の間で決定されるものであろう。近年の対価支払い請求事件での判決においては、相当の対価を一義的には譲渡対価と解し、発明の奨励は二義的に捉えられている。しかし、実際には企業等は相当の対価の意義を奨励と捉えてきた。35条にいう相当の対価の性格を捉えなおす必要があると思われる。

紋谷⁽²³⁾は職務発明について次のように解説する。「職務発明等に関しては、他の職務上の創作が、創作自体が職務であるのとは異なり、発明等が職務である必要はなく、その創作するにいたった行為、例えば研究、指導等が職務であれば足りる。これらの職務は通

常給与の対象とされる。」また、職務発明の予約承継について、「使用者等は、職務発明等については、あらかじめ契約または勤務規則等で別段の定めをしておけば、特許権等あるいは、特許等を受ける権利の承継、あるいは専用実施権の設定が可能である。しかし、この場合は従業者等は通常給与の対象とされる職務以外の行為であることから、相当の対価の支払請求ができることになっている。」と解説する。発明に係る権利の譲渡対価と発明を為す行為に支払われる通常給与を区別する解釈が示されている。そこには、職務発明は労働成果物とは異なるものとし、職務発明を為す行為である労働と分離する解釈と認められる。しかし、実際には、発明とその発明を為す行為は分離不可分のものである。

永野⁽²⁴⁾は、発明の創作を①従来技術の限界の認識、②解決されるべき技術課題の設定、③特定の自然法則利用の着想、④特定の自然法則利用による具体的解決方法の考案という思考プロセスを辿り、④において発明が生まれるとする。

この説明は発明に至る思考プロセスを観念的に説明したものであるが、実際の発明は発明者の頭脳での思考だけで為されるものではない。③特定の自然法則利用の着想と④具体的解決方法の考案は発明者の思考プロセスにおいては同時期の場合も時間差を生じることありうるが、④の考案が実際に技術として成立するか否かの検証プロセスと同期しなければ、特許法2条1項ならびに29条1項に規定される発明とはならない。すなわち、考案の後に技術的成立の検証という行為(いわゆる試験・研究と呼ばれる行為)が行われ、その結果が発明者の思考に情報としてフィードバックされ、さらに③着想と④考案を繰り返すループがある。この試験・研究という行為と思考が接続・一体化したループこそが知的創造活動であって、そのことによって発明が完成する。この行為と思考が一体化された知的創造活動がなければ、単なる想いつきであって発明とはならない。発明とそれを為す行為を分離して捉えようとすることは、現実の発明の為される様からはかけ離れた抽象論に過ぎない。

飯田⁽²⁵⁾は、「職務発明は、従業者発明者が研究者あるいは技術者としてその企業で職務に従事した労働の成果物の一形態であり、企業にとっては自社の研究開

(21) 竹田和彦『特許はだれのものか』25-29頁(ダイヤモンド社、2002年)

(22) 竹田和彦『特許はだれのものか』42-45頁(前出)

(23) 紋谷暢男『知的財産権法概論』97頁(有斐閣、2006年)

(24) 永野周志『職務発明の理論と実務』134頁(前出)

(25) 飯田隆『特許法35条の改正と職務発明規程』『パテント』Vol.57 No.8(2004年)4頁

発成果そのものである」とするが、研究者あるいは技術者においては、発明とその発明を為す行為は分離不可分であるという現実即してみれば、首肯できる。

発明は従業者の労働(研究・技術開発という職務)の成果物であると捉えれば、職務発明は労働成果の一部として賃金(ここでいう賃金は、基本給や諸手当のほかに、労働成果に対する評価によって決定される賞与を含むものとする)や人事制度上の処遇で報いられるべきものとされるであろう。しかし、特許法は発明者に権原を与える発明者主義を建前とすることから、発明が為される職務の実際の有り様と乖離が生じる。

「発明は、一般の労働の給付と異なり、発明者の精神的な創作物であり、その個人的な資質や能力に負うところが大きいため、発明の創作を奨励するには、発明者たる従業者に権利を認め、その経済的な利益を特に保護する必要がある」と説明される⁽²⁶⁾。戦前のわが国の製造業現場労働者の半数近くが、出来高給など仕事量を単位として決定される奨励給の適用を受けていた⁽²⁷⁾。これは当時の労働の多くは仕事の量を労働時間や製品の出来高などの物理的な量で測ることが可能な質のものであったためである。しかし、労働の質は戦前と現代では大きく異なってきており、現代では労働全般の内容が知的創造活動を要するものとなっている⁽²⁸⁾。知的創造活動を伴う労働が一般化し、多くの職域において個人的な資質や能力が問われている現代社会において、発明だけを旧来通りに特別扱いすることの理由は見出しがたい。

発明を為す行為は職務の範囲であり、発明を職務遂行の成果と捉えるならば、「相当の対価」は労働の対償を構成するものとするのが適当であろう。もし「相当の対価」を報酬と捉えるならば、それは利益をもたらす発明を成果物とする成功報酬と考える説も一理あるであろう⁽²⁹⁾。しかし、研究や技術開発における成功率は高くないという実態からして、成功報酬制度の適用を多くの研究者・技術者が望むことは考えにくい。

前述した成果主義は労働の対償に成功報酬の要素を

大きく反映させたものといえようが、金銭的報酬が従業者の労働意欲を高めることにはならないと認識されるにいたっている現状から、発明が成功したときに受けることができる成功報酬としての「相当の対価」が従業者の発明意欲の増進につながると見ることは無理がある。

(4) 近年の相当の対価請求事件とその背景について

わが国での近年の相当対価請求事件では、高額を支払いを認める事例が相次いでいる。裁判で示される相当の対価の算出はある程度一定の方法によっているが、合理的な根拠に基づいているとは認めがたく、原審と控訴審で相当の対価の額が倍以上も異なるケースは少なくない。このように算定根拠が必ずしも明確ではない中で高額の相当の対価が認められる背景には、戦前からの封建的な企業風土の下で従業者発明者は十分に報いられていないという認識があったことに加えて、近年においても理系出身の研究者・技術者の生涯給料が文系出身者に比して低いという報告⁽³⁰⁾が広く流布し、社会全体においてその状況は変わっていないと信じられてきたことがあるように思われる。しかし、最近の調査⁽³¹⁾では、むしろ理系出身者のほうが文系出身者よりも年収が多いことが報告されている。

現代においては、従業者発明者に裁判を通じて高額「相当の対価」が認められることが従業者発明者の発明のインセンティブになると考えることは適切ではないといえよう。発明を為す職務の従業者(研究者)の多くは、発明のインセンティブとなるものは、会社の業績アップや研究者としての評価を挙げ、研究成果の評価は、報奨金、賞与、昇進等が好ましいとしている⁽³²⁾。

これまで多数の「相当の対価」の支払いを求める訴訟が起こされてきたが、提訴に至った背景は、発明に至る研究や技術開発などの労働とその成果に対して対応の金銭的報酬を求めるということではなく、企業内における処遇や人事評価等に十分な満足が得られなかったことが要因であったことが窺える。すなわち 35 条に基づく相当対価請求権は、企業に対する従業者発明

(26) 横山久芳「職務発明制度の行方」ジュリスト 1248 号(2003 年)37 頁

(27) 水野勇一郎「労働法」220 頁(有斐閣、第 2 版、2008 年)

(28) P.F.ドラッカー(上田惇生訳)『断絶の時代』287-331 頁(ダイヤモンド社 1999 年):本書では、技能労働者によって支えられてきた産業・社会が、現代においては知識労働者が主体となる知識社会に変化していることを論じている。なお、ここでいう知識とはたんなる情報を指すのではなく、情報を活用して価値あるものを生み出すものとされる。これは、取りも直さず知的創造と解することができる。

(29) 大竹文雄「職務発明に宝くじ型報酬制度」産政研フォーラム(財団法人・中部産業労働政策研究会)No.66(2005 年)30-33 頁

(30) 毎日新聞科学環境部「理系白書」18-21 頁(講談社文庫、2006 年(原本は 2003 年発行))

(31) 2010 年 8 月 25 日 読売新聞朝刊記事。『大学の理系学部卒業生の平均年収は、文系学部卒業者に比べて約 100 万円高く、年齢が上がるにつれて所得差が広がるという結果が、京大、同志社大などによるインターネット調査で明らかになった。京大経済研究所の西村和雄・特任教授は「文系卒の方が高所得だとの説が一部にあったが、異なる結果になった。理系は技術を身につけることで、より広い範囲の職業を選べるのが理由の一つでは」としている。』同内容の記事は、同日付けの朝日新聞と毎日新聞の朝刊にも掲載されている。

(32) 財団法人知的財産研究所事務局「職務発明制度の在り方に関する調査研究」知財研紀要(財団法人知的財産研究所)(2003 年)15 頁

者の個人的な労働問題上の不満足を解消する術の代替手段として利用されたとみられる。代表的な例として、高額の特許請求事件としてよく知られる日亜化学事件において、原告の発明者たる元従業員は、提訴に至った理由は「相当の特許」という金銭的報酬のためではなかったことを明らかにしている⁽³³⁾。当該従業員にとっての特許インセンティブは、発明を為す行為すなわち研究に係る労働条件や労働環境の適正化にあったと言える。このような実情を鑑みれば、職務発明制度が、その目的とする発明の奨励や発明者たる従業員等の保護を実現しているとは認めがたい。

さらに訴訟の結果、従業員発明者(原告の多くは退職者である)に高額の特許の支払いが認められたとして、そのことがこれからのわが国の産業発達を担う現職あるいは次世代の若手従業員発明者にとって、発明意欲の喚起につながるかという点も甚だ疑問である。原告の多くが退職者である点について、永野⁽³⁴⁾は、研究者の多くは年齢が上がるにつれて人事制度の主流から外されること、発明が十分に評価されなかったことへの不満によると述べ、現職の研究者は処遇等に不満があっても提訴に踏み切ることが困難であるためと説明する。前述の成果主義の導入が高年齢研究者にとって人事上の不満を高める効果をもたらしたことは想像に難くない。現職の従業員にとって必要な特許インセンティブは、発明に専心できる適正な労働条件や労働環境、人事的処遇であって、将来に得られるかもしれない「相当の特許」ではない。発明を研究あるいは技術開発などの職務の成果として認め、その成果の評価を従業員発明者の労働条件(例えば通常給与)や労働環境の向上で報いることである。そうすると、職務発明の扱いは、本来的に使用者等と従業員等との労働契約上の扱いに委ねるべきとの意見⁽³⁵⁾⁽³⁶⁾も傾聴に値する。

(5) 発明奨励のインセンティブ

多くの研究者・技術者は発明を為すことはできたとしても「貢献発明」を実現するに至るとは限らない。しかし、それは研究者・技術者の能力や努力の不足・欠如が原因ということではない。「貢献発明」の実現

過程において発明そのものは要素の一つであり、他の従業員や使用者の事業化貢献があってこそ実現するものである。永野⁽³⁷⁾は、企業としては発明者のみならず発明の完成までの過程でサポートする従業員(労働役務提供者)にも公平・均等にインセンティブを与えることが必要であると指摘している。

企業等においては、すべての研究者・技術者に対して公平にその発明意欲を維持・向上させることが必要であろうし、さらには他職域の従業員にも発明奨励を支援する意識を喚起することも重要であろう。その点で、35条の規定は発明者を偏重した制度といえよう。

ところで、特許を受ける権利を承継した使用者が、発明の内容が公開されることを回避したいがゆえに特許出願を見送り、営業秘密(不正競争防止法2条6項にいう事業活動に有用な技術上の情報)として秘匿したい場合がある⁽³⁸⁾。特許制度は出願公開制度(特許法64条)を採用するため、特許発明の公開が第三者に対してその改良技術の開発あるいはその特許を回避する新技術の開発の契機を提供する可能性がある。また、侵害の発見が容易ではない製造技術などは公開によって悪意ある第三者に模倣・盗用される可能性も否定できない。事業を行ううえでは、特許出願に伴うデメリットあるいはリスクと特許を得ることのメリットを考量して、発明の特許出願すべきかどうかを判断することは知的財産を活用した経営戦略のうえで重要である。特許出願して権利化することは常に最善の方策ということではなく、技術のブラックボックス化によって秘匿することも知的財産の保護・活用のあり方のひとつである。

35条3項の規定は特許出願するあるいは特許出願できることが前提とされるから、発明の奨励というよりは、特許出願の奨励が潜在的目的とも受け取れる。「従業員発明制度の問題は、特許能力ある発明に限定されるものではない。特許出願せずに企業内にノウハウとして蓄積する場合、特許能力のない改良提案や営業上の提案の場合、さらにはコンピュータ・ソフトウェアのように著作権が関係する場合においても類似

(33) 中村修二「怒りのブレイクスルー」27頁(集英社、2004年)：「私は別にお金欲しいわけではないのです」、「私が欲しかったのは、学問研究の自由であり、静かに自分の研究や思索に没頭できる環境だったのです。私がこうした裁判に身を投じるようになった背景には、研究に対する妨害を排除し、自分の研究に集中できる環境を勝ち取りたいというはっきりとした動機があったのです」と提訴に至った理由が述べられている。

(34) 永野秀雄「知的財産法と労働法 職務発明(1)」季刊労働法205号(2004年)169頁

(35) 安念潤司「職務発明制度の在り方について」報告書(案)に対する意見「民間研究団体知的財産国家戦略フォーラム(2003年) http://www.smips.jp/IP_forum/ShokumuHatsumeIkenSho031127.pdf

(36) 玉井克哉「特許法の相当対価規定を撤廃し、当事者間の契約の主体性を重視すべき理由」法律文化(2004年6月号)24-27頁

(37) 永野周志「職務発明の理論と実務」40頁(前出)

(38) 石田正泰「知的財産としての営業秘密」特許研究No42(2006年)2-4頁

の事態は生じうる。」との指摘がなされている⁽³⁹⁾。

使用者にとって(延いては産業発達のうえで)特許出願は必ずしも一義的な要素ではないところ、特許出願を前提としない発明も含めた発明全般の奨励につながるインセンティブの有り方を考える必要がある。

職務発明が営業秘密とされる可能性がある場合においては、当該職務発明が事業面に寄与した程度に応じて人事的処遇がなされた場合の対価を推定し、「相当の対価」のガイドライン上の一基準とし、この合意を労働協約によって締結することが提案されている⁽⁴⁰⁾。「相当の対価」の規定が存する現状においては、この提案は職務発明を営業秘密化した場合の対価請求問題の解消に寄与しうると考えられる。しかし、本来希求されるべきことは、職務発明の奨励と発明が事業面に寄与した程度の適切な評価を賃金等の労働条件や人事的処遇に反映させうる制度の構築であろう。

2. 従業者発明者の保護

特許法 35 条の趣旨のひとつは「職務発明の直接的な担い手である個々の従業者等が使用者等によって適切に評価され報いられることを保障すること」にあるとされる。

従業者の公平公正な評価は経営側である使用者にとっては永遠の課題といっても過言ではない。経済社会が激動する中であって、社会全体の労働意識は常に変化するうえ、従業者といえども世代によって意識は異なる。前述の成果主義も当初は時代に適合した新たな評価制度として期待されたものであった。従業者の適切な評価は、成果主義制度の眼目であり、そのために目標管理制度が設けられたが、結果は満足できるものではなかった。

「適切に評価され報いられること」とは、相当の対価の支払いによって実現されることを意味していると解されるが、すでに述べたように成功報酬的な相当の対価は多くの発明者が望むところではない。公平で公正な労働条件の確保こそが従業者発明者の保護であろう。一般従業者の適切な労働条件の確保は労働協約等に委ねられていることからすると、従業者発明者の保護も一般従業者と同等の保護の枠の中で可能であろう。

36 条 1 項は特許出願の願書に発明者の氏名及び住所又は居所を明記すべきことを定める。これは発明者

にとっては、氏名表示権という人格権であり、職務発明であっても発明は自然人たる従業者によるものであるから、従業者発明者には氏名表示権が認められる。職務発明が使用者に帰属したとしても、従業者発明者は、発明者として公表され、社会から認知される荣誉を得ることができる。発明者の適切な認定と公表は、従業者発明者の保護と発明奨励インセンティブとして機能するものといえる。

V. おわりに

これまでの相当の対価請求事件の判決において、職務発明制度が本来、「使用者等が研究開発投資を積極的にに行い得るよう安定した環境を提供する制度」であるべきとの言及はほとんど見られない。特許出願人の大半が企業等の法人であるという現状からみれば、むしろ使用者に発明奨励のインセンティブを持たせることが研究開発への積極投資を促進することにつながる。職務発明について使用者等に認められる権利は法定の通常実施権である(35 条 1 項)。その発明が使用者の業務に係り、従業者が発明を完成させるまでの行為が職務の範囲であること、その従業者の職務労働への対価は通常給与として支払われていることからすれば、その成果である発明の実施権を使用者に認めることは当然の補償であって、「積極的な」意義を有するものとはいえない。グローバルなビジネス競争が激化しつつある現代においては企業等にとっては排他的独占権である特許権を確保することは重要であり、通常実施権のみでは不十分である。権利の予約承継は認められるが、それに伴って支払われるべきとされる「相当の対価」の額の予測可能性が低いことは使用者にとっては経営戦略上から好ましいことではない。発明者貢献度及び使用者貢献度の算定について、裁判所は明確な根拠を示していないと指摘される⁽⁴¹⁾。

予測可能性の低さという問題に関連して、職務発明の内容が特許としての要件を満たさず無効理由を内包するケースを紹介しておきたい。平成 18(ワ)23550 号職務発明譲渡対価等請求事件⁽⁴²⁾において、原告側は次のような主張を行った。「旧特許法 35 条 3 項に照らせば、相当対価請求権は、職務発明の承継があったことのみをもって発生し、また、同条 4 項には、「特

(39) 中山信弘「工業所有権法(上巻)特許法」65 頁(弘文堂、第二版増補版、2000 年)

(40) 永野秀雄「知的財産法と労働法(第 2 回)職務発明」季刊労働法 206 号(2004 年)209-210 頁

(41) 牧山皓一「職務発明における相当の対価」パテント Vol.63 No.4(2010 年)98 頁

(42) 東京地方裁判所 平成 22 年 06 月 23 日判決(平成 18(ワ)23550 号 職務発明譲渡対価等請求事件、<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100723155807.pdf>)

許権による法律上の排他的地位にあったこと」を要件とする文言が存在しないから、同条3項の相当対価請求権は、特許権による法律上の排他的地位にあったことにより使用者等が利益を受けることを要件としていないと解される。したがって、他社技術が当該職務発明に係る特許権に抵触するか否か、また、当該特許権に無効原因があるか否かにかかわらず、使用者等が承継した発明により事実上の排他的利益を得たのであれば、当該使用者等は、当該事実上の排他的利益のうち、旧特許法35条4項を考慮して算出される従業員発明者への分配額を従業員発明者に支払わなければならないと解される。』

35条は特許を受ける権利の承継だけでも「相当の対価」請求権が発生すること、「相当の対価」は使用者等が受けるべき利益の額に基づくことと定める。判例では、「受けるべき利益の額」は、使用者等が独占的に実施することができることによる利益の額とする。特許にならない発明は使用者等の独占の実施を保障するものではないが、出願段階からの「相当の対価」請求権も認める35条によると、特許無効原因を有する職務発明の承継にも相当の対価の支払いを要することとなり、實際上、法定の通常実施権を行使しているに過ぎない場合も使用者は対価請求を受ける可能性があり、使用者にとっての不利益につながる虞がある。

青色LED事件の原告側弁護士は「本当の知財戦略とは「発明」と「活用」の両輪だと思う。日本では知財の活用に議論が偏っており、価値ある発明を生み出すための議論が必要だ。(青色LED訴訟などの結果)日本企業には世界でも最高水準の発明報奨ルールが根付いた。今後は技術者らが奮起し、富を生む発明を創造できるかにかかっている。』との意見を述べている。この意見について二つの指摘をしておきたい。一つは、現在の日本は技術力で勝るのに事業で負けるということが問題とされており⁽⁴³⁾、わが国における知財の活用はまだ質的量的に不十分であるという認識が広がっていることである。二つは、技術者らはこれまでも「貢献発明」を目指して研究・技術開発に勤しんできたのであり、富を生む発明(「貢献発明」)の成否は一義的に技術者の問題であるとされてはならないことで

ある。発明を「富を生む発明」に成すためには、事業を興しその発展に関わる様々な部署の従業員と使用者の総力の結集が必要である。良い技術であることだけで価値が生まれるとは限らない現代においては、発明者主義のあり方も問い直す必要がある。

旧35条の3項と4項の相当の対価の決定に係る事項が改正されて現行35条に至っているが、対症療法的な改正である印象を否めない。職務発明に係る問題の根源は、あらゆる発明について、特許を受ける権利は原始的に発明者に帰属するとする発明者主義にある。特に企業等にとって研究・技術開発はどのような目的の業務であるのか、企業は研究・技術開発の職務のために雇用する労働する従業員等(研究者・技術者等)の職務上の成果は何であるべきかという議論がなされぬままに、発明者主義の堅持が図られているように感じられる。

最後に主要先進国の職務発明制度に触れておくと⁽⁴⁴⁾、米国とドイツが職務発明は原始的に発明者に帰属する発明者主義としており、英国とフランスは使用者に原始帰属する使用者主義としている。また、これらの国においては職務発明に対する報奨(あるいは補償)の規定も置かれている。ただし、米国では額の決定は使用者と従業員の契約に委ねられており、また英国では使用者が著しい利益を得た場合に支払いの請求ができるとしている。報奨の額は、昨今のわが国における裁判で認定された相当の対価の額に比べると控えめである。一方、中国の専利法は、職務発明に係る権利は使用者等に帰属するものとし、従業員発明者には奨励金請求権と実施後の合理的な報酬請求権が認められている⁽⁴⁵⁾。

先述したようにわが国の特許制度においてもかつては職務発明には使用者主義を適用しており、後に発明者主義に転換した歴史がある。そして現代のわが国のほとんどの企業等において、職務発明の出願権は使用者に承継されるという事実上の使用者主義となっていることならびに権利は使用者に帰属されてこそ経済的価値を生み経済社会に還元されうることが勘案すると、権利は使用者に帰属することを発明者主義の例外規定として認め、「相当の対価」よりむしろ奨励金・報奨金などを重視した発明奨励インセンティブ制度によって、

(43) 妹尾堅一郎「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか」(ダイヤモンド社、2009年):本書では、現代の経済社会は「技術だけで勝つ時代ではない」ことが縷々説かれている。

(44) 財団法人知的財産研究所事務局「職務発明制度の在り方に関する調査研究」16-18頁(前出)

(45) 資料「中華人民共和国専利法(第三次改正)」特許研究No.47(2009年)91-92頁:職務発明に関わる権利は所属組織に帰属する(第6条)としたうえで、「第16条 専利権を付与された組織は、職務発明創造の発明者又は設計者に対し奨励金を与えなければならない。発明創造の実施後には、その普及及び応用の範囲並びにその経済上の効果に応じて発明者又は設計者に合理的な報酬を与えなければならない」と規定されている。

発明の奨励と経済社会の発展に寄与させることは可能であると思われる。あるいは、発明者主義を維持するのであれば、米国のように権利の最終的な帰属については契約の自由に委ねることが経済社会の発展に望ましいのではないだろうか。現行法の35条は、使用者と従業者との間での予約承継手続に合理性を求める規定を取り入れたことにより、現実に即した形に一步近づいたように思われるが、職務発明制度の在り方については更なる議論と検討が必要であろう。

知的創造サイクルにおける特許出願書類の付加価値評価基準と発明の特徴の抽出

河合 信明^(*)

特許出願書類は、発注元での受入検査がされてこなかった。発注元が多忙か、専門性が高くて評価するために他の外部弁理士に依頼しないとできなかつたためといわれている。特許出願書類の発注元が「明細書作成仕様」を提示し、この作成仕様に基づき特許出願書類の評価基準を作成し、発注先に明示することが望ましい姿であることを提案し、評価基準のうち、特許出願書類の完成度を評価する基準について検討してきた。これに引き続き、本稿では特許出願書類に対して付加された付加価値をどのように評価するかという評価基準を検討するとともに、併せて先行技術調査の実態およびこの先行技術調査により得られる発明の特徴の抽出について検討する。

目次

- I. はじめに
- II. 特許出願書類の付加価値の評価基準
 - 1 特許出願書類作成プロセスの事例
 - 2 特許出願書類作成の役割分担
 - 3 試作品完成前後における発明の把握
 - 4 発明の把握・伝達に必要なツール
 - 5 付加価値の評価基準
- III. 発明の特徴の抽出
 - 1 先行技術による発明の特徴の把握
 - 2 先行技術調査
 - 3 先行技術による発明の特徴の抽出・表現
- IV. おわりに

I. はじめに

平成 18(2006)年 6 月 8 日首相官邸知的財産戦略本部から発行された「知的財産推進計画 2006」で「知財の創造、保護、活用の好循環」(「知的創造サイクル」)の加速が提案された。この「知的創造サイクル」において「創造」された発明が「保護」・「活用」されるためには、知的創造サイクルで加速される対象の一つである発明が特許出願書類に客観的に表現されなければならない。特許出願書類は、特許庁長官に提出された(特許法 36 条)後、出願審査請求により特許庁審査官の実体審査の対象とされ、発明が「保護」される(特許法 48 条の 2・47 条)。実体審査終了後発生される特許権は、特許発明の技術的範囲に基づいた権利の範囲の中で「活用」される(特許法 70 条)。すなわち、特許出願書類は、「創造」された抽象的な技術的思想の創作である発明が

具現化された表現され、この表現された範囲内で「保護」・「活用」される重要な書類である。

しかし、発明者が創作した抽象的な発明を、第三者に客観的・具体的に伝えることは、しばしば困難な作業を伴う。特許出願書類の評価は、書類のできばえを評価する書類完成度の評価の他、この発明者の表現から「保護」・「活用」に必要な情報をどれだけ客観的に表現したかという付加価値の評価がされなければならない。

本稿は、この付加価値の評価についての検討が第 1 の研究目的である。

発明が「創造」された後、「保護」するために、特許出願書類作成者にその発明を伝えなければならない。多くの場合、発明が何であるかをメモにして、発明を伝えるときそのメモを補助材料として活用する。この「創造」された発明の第三者への伝え方は、細かくいえば様々な方法がある。しかし、いくつかのパターンに分類することができる。

また、発明の着想直後で、具体的な構成が明確でないときには、抽象的な着想を具体化していく中で発明を把握することができる。しかし、具体的な試作品から発明が何であるかを認識するためには、従来技術と本発明との差分を明らかにすることで可能になる。この差分の明確化により発明の特徴を抽出することができる。本稿の第 2 の研究目的は、この発明の特徴の抽出の検討である。

本稿の第 1 の研究目的である付加価値の評価と第 2 の研究目的である発明の特徴の抽出の検討は、別個独立に行われるよりは、そのプロセスの中で相互関連される。

(*) 日本大学生産工学部、大学院知的財産研究科(専門職) 教授

問題は、従来技術が客観的に最新のものであるか否かであり、最新のものであるとの断定は、実際には極めて困難である。データベースの検索精度も問題であるが、発明そのものがまだ完全に固まっていないことの方が問題を大きくしている。特許庁の審査官は、特許請求の範囲の記載から、発明の要旨を認定することができる⁽¹⁾。しかし、特許請求の範囲をこれから確定していこうとする明細書作成前であれば、発明の要旨はどこから認定できるか？この問題を解き明かすために、特許出願作成プロセスにはどのようなタイプがあるのか、そのモデルを想定し、そのモデル分析から検討を開始したい。

II. 特許出願書類の付加価値の評価基準

1 特許出願書類作成プロセスのモデル

「創造」された発明を特許出願書類作成者にどのように伝えていくかという問題に着目するとき、その伝え方に様々なプロセスがあるが、このプロセスをいくつかのモデルに集約して検討する。発明が技術的思想という抽象的なものであるため、いきなり文書で表現するよりは、「図面」でその要旨を表現する方が便利であり有益である。この図面で抽象的なアイデアが具体的に表現されることにより、その図面を見ながら説明を聞いた方が発明の理解が容易になる。この「図面」を利用した説明の文書化が次のステップになる。これを前提と仮定して作成過程の付加価値がどこにあるか、以下のモデルで検討する。

(1) 米国企業の米国内研究所のモデル

米国大手企業の研究所内で創造された発明を特許出願書類に表現していくあるモデルを想定する。米国に存在する研究所におけるこのモデルでは、特許出願書類作成プロセスを以下のように仮定する。米国は、先発明主義を採用した国である⁽²⁾。発明者は「ラボノート」に勤務日の研究内容を記録し、その日考えたことをラボノートにまとめる⁽³⁾。そのラボノートの毎日の記述の最後の部分には、その日までの記録であることがサインで公証人により証明されている。社内の指定された米国弁理士は、そのラボノートを閲覧でき、研究所内の研究に関するミーティングに参加することのできる権限を有する。その社内弁理士は、そのラボ

ノートを閲覧しながらミーティングに参加し、研究が完成したと認識した段階で、ラボノートの内容やミーティングの報告・討議に基づいて「出願明細書」をドラフトする。社内弁理士にとって発明の理解できない部分があるときには、ティータイム等のような休憩時間に発明者をつかまえ、その発明の技術を理解するための質疑応答をする。これを繰り返してドラフトされた「出願明細書」は発明者により査読され、了承されれば、出願前に「発明者による宣誓書(oath)」または「宣言書(declaration)」(米国特許法規則 1.68)に自らが最先の発明者である旨を信じる事が署名作成される⁽⁴⁾。このモデルでは、発明者の記載したラボノートの内容と、社内弁理士の活動によりもたらされた「出願明細書」に代表される出願書類の内容の差分を、付加価値として認識できる。

(2) 日本企業A社のモデル

上述(1)のモデルで示された米国における特許出願書類作成プロセスを取り入れた、日本に存在する日本企業A社の特許出願明細書作成のための環境をモデルとして想定する。米国に存在する研究所内の社内弁理士の代わりに、日本に存在するA社のモデルでは「リエゾンマン」制度を採用する。このリエゾンマンは、発明者と代理人弁理士とを仲介する役割を果たす。A社のモデルでは、特許出願書類のうち、「明細書」および「図面」は、発明者とリエゾンマンがドラフトする。ドラフトされた「明細書」と「図面」に基づいて弁理士は「特許請求の範囲」をドラフトし、他の書類と併せて特許出願書類を完成させ、特許出願する。この出願を委任された弁理士は、原則として発明者とコンタクトをしないが、「明細書」および「図面」の内容に疑義が生じたり、補充訂正が必要なときは、発明者とコンタクトする。付加価値は、この「特許請求の範囲」の作成過程で付加される。

(3) 日本企業B社のモデル

日本に存在する日本企業B社の特許出願書類作成のためのモデルでは、A社モデルのような「リエゾンマン」は配置していない。発明者と出願を委任された弁理士またはB社の知的財産関連部署の特許出願書類作成担当者(以下弁理士等)との打ち合わせに基づいて、弁理士等が「特許出願書類」を作成する。発明者は「創造」された発明を発明説明書に記載する。発明説明書、

(1) 特許庁「特許審査基準」第Ⅳ部審査の進め方 第1節概論 2. 審査手順の概要(特許庁ホームページ)

(2) 中山信弘「工業所有権法上特許法第2版増補版」38頁((株)弘文堂, 2000年)

(3) 伊東国際特許事務所「改訂5版特許明細書の書き方」18~19頁(経済産業調査会, 2000年)

(4) 高岡亮一「アメリカ特許法実務ハンドブック」45頁(中央経済社, 2002年)

または発明提案書と称する書きもの(以下「発明説明書」)は、1頁または数頁の書面と、この発明を説明するための1頁の図面から構成される。発明説明書には、発明の創造時点から時間が経過していない時点で作成されるためか、発明のエッセンスが書かれていることが多い。この発明説明書を頼りに、発明者と面談をして、発明のコンセプトが何であるか?実施化された具体例があるのか?等を具体的な形にしていく。会議室やミーティングコーナーにある、または他から持ち込んだホワイトボードを使用して図を描きながら、発明者の説明から発明者の「創造」した発明を弁理士は理解し、理解した発明を図や言語で表現していく。場合によっては発明の背景技術を理解するためには、発明に関連する開発担当者から聴取した内容等を合わせて、整理された発明を表現された図や原稿は発明者によって確認される。これら発明者や開発担当者等との作業、または聴取から、「発明説明書」と「出願明細書」との間にできた差分に付加価値を認めることができる。

(4) 日本企業C社のモデル

日本に存在する日本企業C社の特許出願書類作成のモデルでは、その企業内の伝統として、発明者が出願明細書と図面の原稿、場合によっては特許請求の範囲の原稿も書いていたと仮定する。時代の変化と共に、発明者は発明説明書を書くに留め、弁理士等はこの発明説明書に基づき特許出願書類を作成するように変形される。しかしながら、最先端技術を研究開発する研究者の発明を発明説明書で記述したとき、その最先端分野の研究者でない弁理士等に、最先端技術に関する発明を正しく記述し発明の本質を伝えられるか?という疑問がわいてくる。これは、その研究所の研究を専門にみてきた米国国内研究所のモデル又は日本企業A社のモデルの「リエゾンマン」に近い社内出願明細書作成者が作成した特許出願案件につき、特許庁審判部で発明内容の理解に1年以上かかった経験からわいた疑問である。明細書作成者が研究者レベルに達したとき、研究者レベルでない特許庁審査官・審判官のような当業者レベルに理解できる内容に書き下ろす注意を払わなければならないという付加価値も認める必要がある。

C社のモデルでは、「発明説明書」は「出願明細書」原稿に近く、その付加価値は「出願明細書」との差分で見ることができる。とはいえ、発明の本質を描く記述に見られる記述内容の技術水準を研究者レベルの論理展開から、当業者レベルにするため、「出願明細書」原稿の行間を埋めた分を付加価値として認める必要がある。

さらに発明を理解してもらうためのストーリーの作成、その論理的展開が特許庁審査官等に理解されるか否かを検討の上、そのわかりやすさに付加価値を認めることもできる。

最近の若い発明者は、第三者に伝えられる日本語で表現できるか?これは、最近疑問に思うところである。マークシート方式の大学入試センター試験で育ち、国語教育、特に作文に関する高校教育が不十分な高校生が大学に入学してきていると大学教育関係者に思われている。特に理科系の学生の国語文章表現力の低下が、学界参加の大学教員間でささやかれる。文科系の大学学部では、専門教育課程で文章を書く機会が多いせいも、教養課程で作文の訓練がなされているともきく。理科系では、技術内容を数式で表現することも多い。一方、特許出願明細書のように、審査・審判および裁判において数式表現よりも文章表現を好まれる現実がある。このような状況で、若い理科系の発明者が、自分の発明を「発明説明書」に表現できるかが問題となろう。図面を書かせて、弁理士等が発明者と直接面談して、発明を把握せざるを得なくなる場合もあろう。数十年前の発明者も、日本語の苦手な発明者は存在した。しかし、上司や先輩の技術者が、「発明者草稿」の原稿を推敲し、書き直させて原稿を完成させたという現実もあり、その訓練は技術部内でも行われていた。

(5) 日本企業D社のモデル

このD社のモデルは中小企業やベンチャー企業にみられる例である。D社モデルでは、「発明説明書」に相当するものはない。社長が発明者であり、次から次に試作品や図面を作り出す。その試作品や図面の説明を受けている時、社長の頭には新たなアイデアが浮かぶ。このときのない発明の具体例の説明から、何を単位として「特許出願」するかは観点が付加価値として重要になる。特許出願書類作成者は、「実施化」された具体例から抽象化した発明や「着想」を抽出しなければならない。この抽出が付加価値となる。

2 特許出願書類の役割分担

発明の「創造」は「着想(Conception)」と「実施化(Reduction to Practice)」とに分けることができる。「着想」は、発明が実施可能状態にあり第三者により確認できればよい(米国特許審査手続マニュアル2138.04)。実務感覚ではこの中に発明のエッセンスが概念として形成されている場合が多い。この「着想」は、「従来技術」、「その問題点」、「解決課題」および「解決手段」の項目で第三者に伝えることができる。次に、

米国の「実施化」は、実施例を製造または使用し、その実施例が動作することが要求される(米国特許審査手続マニュアル 2138.05)⁽⁵⁾。日本の特許法では、「その発明の属する技術の分野」において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る「発明を実施できる程度に明確かつ十分に」(特許法 36 条 4 項 1 号)発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する実施可能要件を満足できる内容が明確になっていなければならない。また委任省令要件を満足するため(特許法 36 条 4 項 1 号;特許法施行規則 24 条の 2)に、発明者は明細書作成者に、当業者が「発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を」伝える必要がある⁽⁶⁾。

完成された発明は、発明者により「図面」に示される必要がある。「実施の形態」は、この「図面」と必要な説明に基づいて、明細書作成者等により作成できる。「実施の形態」から得られる技術上の効果は、発明者が検証・説明する責任がある。

それ以外の「願書」、「特許請求の範囲」、および「要約書」は、明細書作成者等が分担するのが相応しい。

明細書作成担当者は、発明説明書や発明者からの発明の説明により発明を理解し、特許法の記載要件を満足するとともにより広い範囲の特許権を得られるように、特許出願書類を作成する。必要に応じて発明者に発明を確認しながら、補充訂正をする。先行技術調査の検索結果を受けて、発明の特徴が別にあると認識されたときは、明細書のストーリーを作り直す必要もある。

3 試作品完成前後における発明の把握

発明に関連する技術開発のプロセスにおいて、発明をどのように把握すればよいか。

(1) 試作品完成前の発明の把握

発明の着想前、発明者は現在の技術の欠点を克服するため、長時間の継続的思想が求められる。研究に熱中して、研究所や技術開発の現場から帰宅後も研究や技術開発の課題が頭から離れず、何日も考え続けることがある。煮詰まった欠点解決の思考において、発明の技術とは直接関係しない何かのきっかけが着想を産み出す。多くは、考え続けている現在の技術の要素と、

この技術と直接関係しない別の要素を組み合わせることにより、発明が生まれるケースが多い。この感覚を、発明の把握の現場で経験してきた。1970 年代から 80 年代、多くの技術者は長時間、継続的に思考をしていた。2000 年前後になり、勤務時間が終了すると、思考を停止する技術者が多くなってきた。翌朝、思考再開時の思考レベルを、昨日の終了時の思考レベルに持ち上げるまで少し時間を必要とする。優秀な技術者でありながら、この習慣が一般の風潮となってくるに従って、驚きの着想が出にくくなってきた。技術の発達とともに技術開発初期時より多くの発明が創作されるが、特異な発想に出会わなくなることが多い。これは、課題技術の欠点克服のため、技術者が長時間継続的思考をしなくなったことが、その主な要因の一つではないかと筆者は考える。

いま、現在の技術の欠点を克服した課題の解決手段、いわゆる発明の構成のもととなる着想を得たと仮定する。この着想に対して、実現可能性の観点から、着想の具体化が検討される。実現可能な構成を創出した後、創出されたオリジナルの構成に基づいて、性能や品質やコスト等様々な観点から改良が加えられる。改良を加えられた構成に基づいて従来では実現できなかった一定の技術的效果を検証できれば、発明は一応完成する。この過程はさまざまであり、オリジナルの構成である発明が完成する場合もある。またこのオリジナルの構成を改良することによって初めて発明が完成する場合もある。設計レベルで、計算上では発明が完成した場合でも、詳細設計をしてさらに具体的モデルを詰める段階で問題を発見する場合もある。さらにこの問題を解決して試作品を作成する段階で、別の問題にぶつかる場合もある。実施の形態が形成され、技術的效果が確認できて特許出願の発明が一応完成したと認定できる場合が多い。

(2) 試作品完成後の発明の把握

次に、試作品完成時またはその後、発明をどのようにして把握すればよいか。

試作品完成時の発明の構成と、その完成時点における最新の一般技術で実現される構成との差を探す。この構成の差を抽象化し技術として捉え、従来にない技術があれば、その差から生まれる発明の特徴としてその技術を把握する。発明の特徴を実現するためのシカケとなる具体的解決手段の必要不可欠な要素群の結合

(5) 高岡亮一「アメリカ特許法実務ハンドブック」115～116 頁(中央経済社、2002 年)

(6) 特許庁「特許審査基準」第 1 部第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件(特許庁ホームページ)

を発明の構成として認識する。この発明の構成からある因果関係でもたらされる、発明の技術的效果を把握・検証できれば、発明の効果を把握できる。この発明の効果の、技術の延長線上に発明の目的を把握できる。新しい着想が完成し、そこから自明でない具体化を実現性、他の観点で検討する。実施の形態や、実施例の素材が完成する。この過程で試作や実験が行われる。この具体化のレベルは技術分野によりかなり異なる。例えば、コンピュータ・ソフトウェア関連発明では、フローチャートのレベルが具体化のレベルとして十分な場合も多い。これに対し、化学関連の発明では、実験とその結果の記載が必要であり、その実験の条件等の記載も求められる。いずれにしても、この実施の形態や、実施例は、審査官・審判官のみならず、裁判関係者に発明が理解されるために必要な内容である。創造された発明を十分に保護し、保護された権利を活用できるようにするために必要な内容は記述せざるを得ない。

特許出願の内容が出願公開され、その公開された技術により、競合他社が研究開発時間を短縮化でき、研究開発費用も節約できる場合がある⁽⁷⁾。特許出願書類における記載は、創造された発明の保護・活用に十分な情報を開示する必要がある。この開示により競合他社の追随を許すとすれば、どの発明の特許出願し、どの発明の特許出願せず、企業内の営業秘密として機密を保持するかという選別の問題である。

最高裁昭和61年10月3日第2小法廷判決、昭和61年(オ)第454号によれば、発明である「技術的思想の創作」は、「新しい着想の提供」であり、さらに「着想の自明でない具体化」が必要である。「一定の技術的課題」である発明の目的が設定される。次に、その「技術的課題」を解決するための「技術的手段」である発明の構成が採用される。さらに、その「技術的手段」により所期の目的を達成しうる「技術的效果」である発明の効果把握できる⁽⁸⁾。これら「発明の目的」、「発明の構成」および「発明の効果」の3点セットがそろって「技術的思想の創作」がなされ、発明が完成されると解される。

発明の技術的課題である「発明の目的」、発明の技術的課題解決のための具体的解決手段である「発明の構成」及びこの具体的解決手段によりもたらされる技術的メリットである「発明の効果」からなる発明の3点

セットは、発明の把握のみならず、発明を第三者に伝えるために必要不可欠な情報でもある。

4 発明の把握・伝達に必要なツール

発明の把握・伝達に必要な最小限の情報は、発明の「目的」、「構成」および「効果」の3点セットである。もしそうであるならば、この情報を発明者から弁理士等に伝達するツール、すなわち発明の把握・伝達に必要なツールは何かについて検討する。

(1) 図面

発明者にとって表現しやすいもので、弁理士等にとっても理解、修正に便利なツールが図面である。「着想」を表現し、理解するためには、何か具体的なものがなければ、そのコンセプトを図解する必要がある。「実施化」できた詳細設計以降の具体例があればその具体例の図示も、発明の把握・伝達に便利である。上述したように、若い発明者の文章表現力が疑わしい状態において、発明を「図面」に描くことは、若い発明者と弁理士等のコミュニケーションツールとして必須となる。これを紙に表現するか、電子データにするかはともかく、開発現場での「ホワイトボード」がその図面の表現手段として、便利である。というのは、発明を図示し、発明の概念や「構成」他を関係者で共有し、理解・伝達し、議論の中で発明のコンセプトや発明の「構成」に修正を加えていくことができるためである。

(2) 発明説明書

図面が便利であるとしても、発明の「目的」、「構成」および「効果」を図のみで表現することは難しい。それでは、発明の「目的」、「構成」および「効果」を文章のみで理解させることもさらに難しい。ここに図面と文章の説明の結合が必要になる。

発明の「構成」および「効果」の対は、比較的客観的である。しかし、その「構成」をどの観点から見ると発明の「目的」が変化する。例えば、ある構成を「性能」という観点から見れば「高速化」という目的となり、同じ構成を「品質」という観点から見れば「高信頼化」という目的となる。その意味で、発明の「目的」は主観的である。「高速化」という目的で「構成」を見たとき、従来の技術より「高速化」が達成できれば「高速化」という技術的效果を主張できる。同じ「構成」で「品質」という観点から、従来の技術と変わらない「品質」であれば「高信頼化」は達成できない。ある発明の「構成」で複数の技

(7) 長谷川曉司「御社の特許戦略がダメな理由」22～66頁((株)中経出版2010年)

(8) 最高裁判所昭和61年10月3日第2小法廷判決、昭和61年(オ)第454号

術的効果をもたらす場合もある。発明説明書や図面に、発明がどこまで記載されているかが、これら発明説明書や図面から抽出できる発明を修正し、さらにどのような別の発明を抽出し、特許出願書類に記載できたかは、この特許出願書類に関する付加価値の評価の出発点になる。

5 付加価値の評価基準

特許出願書類の評価基準は、特許出願書類の完成度を評価する完成度評価基準と、付加価値評価基準とから構成される。この付加価値評価基準は、出願書類作成者が、発明説明書からどれだけの付加価値を特許出願書類に盛り込んだかを評価する基準である。書類作成者により付加価値をどれだけ付加したかは、発明説明書の記載の程度(記載度)を併せて評価しなければ、総合的な評価はできない。

(1) 発明説明書の記載度の評価

第1に、発明の本質についての発明説明書への記載に対する評価が必要になる。

この「発明の本質」は、発明者が主観的に考えている発明の特徴、または特許権を取得したい部分をいい、これらが発明説明書に明確に理解できるように記載されているか?が評価の基準となる。

第2に、発明の背景に加え、発明と従来技術との差異(差分)についての発明説明書への記載に対する評価が必要になる。発明の背景および課題を適切に捉え、発明が従来技術に対して、構成の面でどのように相違し、また効果の面でどのような優位が認められるか書類作成者に理解しやすいように記載されているか?が評価の対象となる。

第3に発明の具体例の図面や書面への記載に対する評価が必要になる。すなわち、発明の具体例が、図面や書面に明細書作成者が理解できるように記載されているか?が評価基準になる。

以上の発明評価は、「発明説明書」が存在することを前提とする。しかし、上述Ⅱ. 1(5)に示した日本企業D社のモデルにみられるような「発明説明書」が存在しない場合もある。この場合は、「発明説明書」は例えば図面のみ記載されていると評価する方法がある。

このような評価基準と併せて、以下の付加価値の評価が行われる。

(2) 書類作成者による付加価値の評価

発明説明書に基づいて出願明細書にどれだけの付加価値が付加されたかを評価する。

第1に、発明自体がどれだけ理解困難な発明である

かを評価する。すなわち、明細書作成者が発明を理解する段階において、発明の属する技術分野における専門的知識等をどれだけ必要とする発明であるか?が評価基準となる。

第2に、権利強化のため発明説明書をどれだけ改訂したか(発明説明書への改訂度)を評価する。強く広い権利の取得を目的として、明細書作成者が発明説明書の記載をどれだけ補充し、ブラッシュアップしたか?が評価の基準となる。

第3に、発明説明書の記載不備への対処、記載の不足部分への補充の程度を評価する。

すなわち、発明説明書記載の発明を理解し、出願明細書を作成するにあたって、発明説明書に発明が十分に記載されておらず、明細書作成者が発明の基本的な理解をするために労力を要したか?が付加価値評価の基準となる。

発明説明書がない場合には、上述の第1の基準を共通として発明者との面接時間や明細書作成時間を考慮する必要も出てくる。

Ⅲ. 発明の特徴の抽出

1 先行技術による発明の特徴の把握

発明の特徴は、従来技術にない新しい部分であり、その部分を含む具体的なシカケにより従来技術では実現できなかった技術的な事項を実現できるようにしたものという。

この発明の特徴は、発明に近い先行技術の技術水準に依存する。すなわち、従来技術では存在しない新たな部分を含むシカケが何かにより、そのシカケから生じる技術的効果に大きな相違が生じる。したがって、この先行技術の技術水準がどこにあるかの客観的な認定は、実際には、先行技術の検索精度に依存する。

一方、先行技術、すなわち従来技術が与えられたとき、その従来技術から発明の特徴を抽出する作業は、発明のシカケを特定し、そのシカケから技術的効果を認定する作業である。この作業は、発明者と明細書作成者の共同作業となる。この作業を主導するのは、明細書作成者であり、これを発明者が技術的に内容を補う場合が多い。

2 先行技術調査

特許出願前に特許出願書類を作成する。先行技術調査は、この書類作成前になされなければならない。この先行技術調査の結果により、書類に記載する発明の

特徴を抽出し、いわゆる発明の目的、構成、および効果を明確にするために必要な作業であるからである。

この先行技術調査の精度により、把握される発明も変化する。

(1) 特許庁審査官による先行技術調査

特許庁長官に提出され、審査請求に応じて特許庁審査官の審査において、審査官がどのような先行技術調査をしているかについて調査した。この実態の把握のための調査では、独立行政法人工業所有権情報・研修館が発行した調査業務実施者育成研修テキスト「検索の考え方と検索報告書の作成」が有用であった。

特許庁審査官は、実体審査において請求項記載の発明を認定後、自ら、または工業所有権協力センター(IPCC)の専門のサーチャーにより先行技術の調査を行う。このとき、Fターム(File forming Term)が使用される。一定の技術分野を限定して、国際特許分類(IPC)の分類箇所の所定範囲を対象としたテーマコードとテーマ名のリストを設定して検索を行うシステムで、特許庁審査官が審査のために利用しており、同じ技術を効率よく検索して参照するのに用いられている。国際特許分類(IPC)は、国際的に統一され利用される目的で作成されている。日本は、独自に識別記号、分冊識別記号等を作成して、この国際特許分類記号に付加して技術内容をさらに細分化している。この細分化して使われるツールとして、上述のFタームと組み合わせるFI(File Index)がある。このFIは、特許庁内のサーチファイルの編成に用いられる分類であり、多くの特許文献が集中する国際特許分類の分類箇所に、技術を細分化して識別できる記号体系が加えられる⁽⁹⁾。

「FIは、古い文献から新しい文献まで一貫通貫で、最新のFIにより検索できる点が特徴であり、これは新しいFIができると過去に遡り、必要な文献に新しいFIが付与されるためである。

FI検索は、展開記号部分までは階層検索が可能だが、分別識別記号部分までのFIは階層検索ができないので、下位のFIも含めて検索するときは注意が必要である。」

「類似した技術のまとまりであって、下位検索が効率的にできる一定の範囲のFIの集合をテーマと称している。各テーマには、その技術を代表する名称が付けられると共に、テーマコードと称される番号が付さ

れている。」⁽¹⁰⁾FIとFタームは、特許出願から平均6ヶ月で登録調査機関により付与される。この結果、特許公報には、このFIとFタームの両方が記載され、データベースに蓄積されているから、FIおよびFタームを検索キーとして使えば、共通の技術情報が記載された文献の集合を機械的に形成することができる。これをFターム検索という。このFターム検索は、複数の観点で技術および発明の特徴を捉えることができる複数のFタームを掛け合わせるにより、これら複数のFタームに共通に関係する技術情報が記載された文献の集合を機械的に形成して、その集合の中から、必要な文献を選択するようになっている。このように複数の観点で検索ができるようにFタームが付与されたテーマを、FM型と称している。これに対して、単一の観点でのみ検索できるようにFタームが付与されたテーマを、FS型と称している。なお、Fタームの付与されていないテーマもあるが、これをFIテーマと称する。

Fタームは、各テーマに属する特許文献に記載された技術や発明の特徴を区別できるように目的、構成および効果等を細分化して表現したものが多く、その他、Fタームに付加記号を付けて、そのFタームを更に再展開したものもある。

Fターム解説、またはFターム付与マニュアルで代用するものは、Fタームがどのような約束で付与されているのかを示したものである。細かい取り決め、注意点がある場合もあるので、必ずよく読み、全体を把握することが必要である。

Fタームを理解するためには、先ずテーマの理解が必要である。「自分の担当するテーマコード、テーマ名を確認する。」FタームリストおよびFタームマニュアルをできるだけ詳細に読む。「注意点には気をつけ」「どのような観点があり、タームはいくつぐらいあるのか確認する。大きいテーマで約1000テーマ程度ある。一般的にテーマに蓄積されている文献数が多いテーマはターム数も多い。」第2ステップでは、「テーマに蓄積している文献数(データ)の理解」が必要である。すなわち、「テーマに蓄積されている文献数は、全観点の最上位のタームを足したものとなる。大きいテーマで10万件、小さいテーマで数千件程度である。」第3ステップでは、「Fタームを使った一次検索を行う。」Fタームは、単一の観点でのみ検索できる

(9) 経済産業省；特許庁「産業財産権標準テキスト〔特許編〕」109～111頁(独立行政法人工業所有権情報・研修館(人材育成部)、2009年)

(10) 調査業務実施者育成研修テキスト「検索の考え方と検索報告書の作成」(独立行政法人工業所有権情報・研修館(人材育成部)、第3版、2007年)

ようになっている[F S型を除き、FタームとFタームを掛け合わせて文献数を絞っていくことを目的で作成されている。1つのタームにたくさんの文献がある場合、全部の文献を読みながら必要な文献を選択していくことは、現実的でないことが多い。Fターム検索では、Fターム検索では、Fターム同士を掛け合わせるにより、両方の特徴をもった文献が抽出できる。]「Fタームの階層はドット「・」で示される。ドットの多いものほど下位の階層となり、その上位のドットを更に詳しい観点で解析したものである。上位の階層のタームで検索すると、下位のタームが付与された文献も含まれてくる。」「Fターム検索では、サーチ期間を指定する方法として2つの方法が用意されている。

・全文献指定

サーチ期間を、本願の「公開基準日」により指定する方法である。

この方法によれば、分割出願等の(出願日が遡及する)特殊な出願であっても、漏れなく先行技術文献を検索することができる。ただし、登録調査機関では、非公開の出願明細書についてはみることができないので、公報が公開されていることが前提である。

・公開後指定

サーチ期間を、公報の発行年、発行月、発行日により指定する方法である。

分割出願等の特殊な出願でもない限り、本願が公開された年月日を指定すれば良いが、通常は出願日から1年6ヶ月経過後に公開されるので、事情により公報の公開が遅れる場合があるので、3ヶ月ほど余裕を持たせて指定することが必要である。]

「探したい技術について特徴があると思われ、その技術で一般的でない用語(フリーワード)を選んで利用すると相当程度絞り込むことができる。

フリーワードには、パトリスフリーワード、審査官が審査時に付与したり、Fターム付与の時に付与された審査官フリーワード、及び、検索に際して付与されたしおりフリーワードの3種類がある。パトリスフリーワードは、特許文献の抄録から機械的に切り出した特徴用語を統制化して付与したものである。例えば、文献に「エネルギー」との用語が記載されていた場合でも、エネルギーという用語で統一してフリーワード付与されている。これは検索者が検索時にいろいろな用語を使用しなくても、統一的な用語を用いれば検索できるようにするためである。また、どのようなフリーワードが付いているかは、出願毎に付与されている検索キーを「文献関連情報表示」機能を用いて参照すればわ

かる。通常、フリーワードにて検索を行う場合「??フリーワード」のように、フリーワードの前に記号「??」を入れる。」「探したいフリーワードの前後のどちらかに何らの文字がついている場合であっても抽出してくれる。」すなわち、中間一致以外、前方一致、後方一致の場合、抽出してくれる。

「フルテキスト検索による一次検索

明細書に記載された用語(文字列)を用いて検索する方法をフルテキスト検索という。昭和61年以降に発行された特許文献についてフルテキスト検索ができる。フルテキスト検索をする場合には、出願明細書に記載されたとおりの用語(文字列)しか検索できない。例えば「エネルギー/TX」と入力すると「エネルギー」と記載された文献を検索できない。一方、「エネルギー/TX」と入力すると「エネルギー」と記載された文献を検索することができる。このことは、フルテキスト検索で入力する用語に十分注意しなければ、漏れやノイズが多くなるということの意味する。

なお、「エネルギー」と「エネルギー」のような関係を異表記という。カタカナの大小、ひらがなの大小の違い、伸び「ー」に起因する違いがその例である。

「バイオリン」と「ヴァイオリン」もその例である。

その他にも同じ技術内容をいろいろな用語で表現している場合、シソーラス(同義語)もある。例えば、「樹脂」、「高分子」、「ポリマー」「プラスチック」は、シソーラスに相当する。特定技術を表現する用語の集合を知らないと、検索した結果に漏れが出てしまうから、注意を要する。

二次検索

二次検索とは、一次検索の検索結果をさらに絞り込むもので、フリーワード二次検索と、全文二次検索とがある。

二次検索は、一時検索で3000件以下に絞れない場合には利用できない。

その場合は、以下の方法がある。

- i) 調査年範囲を分けて3000件以下にして二次検索をする。
- ii) フリーワードを掛けて絞る
- iii) 一次検索の検索式を立て直す。

・フリーワード二次検索

二次検索で「エネルギー」とフリーワード検索をすると、フリーワードのどこにこの用語があっても検索できる。

上記の例でいえば、「熱エネルギー+エネルギー効率+熱エネルギー効率」のすべてが検索できる。二次

検索の利点はここにある。

・全文二次文献

使い方は、基本的に一次文献のフルテキスト検索と同じである。

ただし、用語を入力する際に「/TX」の付与の必要がない。⁽¹¹⁾

(2) 出願人による特許出願書類作成前の先行技術調査

特許出願人である会社等の組織で、明細書作成前の先行技術調査をしようとするとき、特許出願書類の特許請求の範囲記載の「請求項」はない。特許出願書類作成前の発明は、「発明説明書」と「図面」等から把握するほかない。把握された発明に近い先行技術を調査するために、特許庁審査官の行うFタームを中心としたサーチをするのが理想である。しかしながら、このFタームの活用に関しては、きわめて狭い範囲の技術を理解し、多くの技術テーマの中から自分が望むFタームを探り出すのが困難なこと、さらに多観点の技術コードであるFタームがどの観点で見られてどのように付与されているかを深く理解し、使いこなせない実務上の難点が存在する。このため、国際特許分類とフリーキーワードの組合せが実用的である。

1971年6月設立された(財)日本特許情報センターでは、特許文献サービス用の検索システムの開発と公開特許公報の抄録誌の作成販売を行っていた。特許庁は、従来からファセット分類方式の技術テーマを増加させる計画をもっていたが、開発に時間がかかり、蓄積にもその分野の専門家を多数必要とするので、短期間に検索サービスを開始できなかった。そこで、(財)日本特許情報センターでは、技術問題に関する諮問機関である技術委員会の採択を得て、広域検索システムの開発が進んだ⁽¹²⁾。この開発の作業チームで検索の実験に参加する機会を得た筆者は、この当時、日本特許庁分類(JPC)とフリーキーワードの組合せで十分実用にたえる高さの検索精度を得られていた記憶がある。

筆者の経験では、機械検索で100件以内に検索対象を絞り込み、抄録を読んで数件に絞り込み、明細書全文を読んで先行技術を決定する。(財)日本特許情報センターの作成する公開公報の抄録誌は、いわゆるサーチャーの観点で満足できるキーワードがちりばめられていた。したがって、広域検索のデータベースの抄録データが良質なものであったことも検索精度を高める

要因となり、抄録としても十分機能するものであった。

1990年後半になると、コンピュータ関連メーカーが最新技術として高速検索エンジンを開発した。このため、データベースには、抄録を使わず、特許出願書類の「明細書」や「特許請求の範囲」の全文をサーチ対象にできるようになり、抄録は検索結果の選別で活用されることになる。

特許出願書類での「要約書」は、特許出願書類作成者が作成する場合が多く、データベース検索のツールとしては、適切なキーワードが詰め込まれておらず、この「要約書」で検索対象を絞り込むには、不十分なツールという感想を持つ。特許出願書類の「要約書」作成者が、明細書作成者であっても、サーチャーの観点で作成されていないためと考える。

この検索結果の選別で問題があるとしても、Fタームの使いにくさを考えると、国際特許分類(IPC)とフリーキーワードの組合せ、または国際特許分類とFI記号およびフリーキーワードの組合せが、企業内の現実的な先行技術サーチとして使われる。

(3) 先行技術結果報告

先行技術報告の特許出願書類作成者にどのような形で伝えるかについて、出願人各社は頭を悩ました時期がある。このとき、頭に浮かんだ原型は、ヨーロッパ特許制度のサーチレポートである。このサーチレポートは、欧州特許庁(EPO)の審査官による先行技術調査結果を記載した書類で、出願内容に関連する先行特許文献や、カテゴリX、Y、およびAが記載される。カテゴリX、Y、およびAとは、サーチレポートに記載されている記号で、対象特許に対する引用文献の関連度が示されている。Xは、出願内容と関連性が高い文献であり、単独の文献で新規性や進歩性等の特許要件を満たさないと判断されるものである。Yは、出願内容と関連がある文献であり、他の文献との組合せにより進歩性なしとして特許要件を満たさないと判断される。Aは、対象特許に関して技術的背景を述べている文章であり、参考程度のもをいう。このカテゴリX、Y、およびAは、特許出願作成者に発明の内容に関連する先行技術調査結果の各案件の関連性を示すために、そのまま使えるカテゴリである。

特許の登録率に低さを外部から指摘され、発明内容の技術的水準の低下を指摘されたくない発明創造部門から、先行技術調査部門の調査を甘さが特許の登録率

(11) 調査業務実施者育成テキスト「検索の考え方と検索報告書の作成」(独立行政法人工業所有権情報・研修館人材育成部 第3版 2007年)

(12) 川島順「特許情報広域検索システムとPATOLIS」連載:オンライン情報検索:先人の足跡をたどる(4)「情報と科学と技術」58巻7号353~360頁

の低い要因であることを指摘する状況が生じたことがある。

特許庁審査官が行うFタームの先行技術調査の検索精度の高さを、IPCとフリーキーワードで実現するのは困難である場合が多く、発明者が自らFタームを使いこなせない状況で、先行技術調査部隊も出願内容の技術分野すべてに精通した陣容を整えられる企業はきわめて少ないと思われる。使いこなせないFタームを使うくらいなら、次善の策としてIPC、FI記号とフリーキーワードの組合せで先行技術調査をすべきと考える。

先行技術調査報告の良否の検証は、むずかしい。その出願案件の拒絶理由通知で引用された先行特許と、先行技術調査で報告された案件が一致するか否かで見ると、有効なのは特許法29条1項3号で拒絶される特許文献がその中で1件しかないという希な前提に出会えば可能である。審査実務で特許法29条1項3号で拒絶理由を通知される例は、記憶にないくらい希である。先行技術文献を引用される場合は、一般に特許法29条2項の進歩性なしとして拒絶される。この場合の引用文献の一致はきわめて少ないのが現状である。審査官の主観で、出願内容に近い特許文献のうち、「容易に想到できたことの論理付け」をしやすい特許文献が選ばれるからである。このため、先行技術調査で示された特許文献が拒絶理由通知で引用されないからといって、先行技術調査が悪いとは一概に言えなくなる。この議論は、出願人である企業の知的財産部門と先行技術調査会社との間でよく起こる状況といわれている。

特許庁審査官は、特許出願書類の特許請求範囲記載の請求項で出願人が意思表示した事項に基づいて、検索する。これに対し、特許出願書類作成前の先行技術サーチは、発明の「構成」が確定していない段階での、いわゆる仮の「構成」を想定して行われる。この「構成」の確定は、発明者と弁理士等により詰められたものであればよいが、それ以前の発明者の考えた「構成」である場合が多い。発明説明書の記載が発明の理解に不十分な場合は、先行技術サーチのサーチャーと発明者は、発明の理解、構成の確定をする必要がある。

特許出願書類作成前の先行技術調査のサーチャーは、「IPC」や明細書で使用される「キーワード」を想定できる特許出願書類作成経験を有する者又はそれと同等な

能力を必要とされる。調査対象となる発明の技術分野のFタームが使いこなせる人であれば、理想に近くなる。

3 先行技術による発明の特徴の抽出・表現

発明の「創造」部門で完成された発明は、具体的な図面や試作品で特許出願書類作成者に示される。先行技術調査がされなければ、発明者の認識する従来技術に基づいた発明の目的・構成・効果で発明を把握することになる。発明者の書いた「発明説明書」は、発明のエッセンスが書かれている場合が多く、尊重すべきである。しかしながら、先行技術調査により発明者の知らない発明の内容により近い先行技術文献が検索されたときには、発明の把握をやり直す必要も出てくる⁽¹³⁾。

先行技術と発明の具体的解決手段である構成との差が発明の特徴である。この特徴を含む最小限の構成要素で得られる技術的効果が、従来得られていた技術的効果より十分高いときには、その技術的特徴を含む最小限の構成要素が、発明の構成と認識できる。

認識された発明の構成からもたらされる独特な技術的効果の技術的延長線上に、発明の目的を位置づけることができる。この発明の目的は、発明の解決課題であり、この技術的課題の裏側には、従来技術で解決できない問題点が潜んでいるはずである。従来技術で解決できない問題点が検証できれば、この発明の目的・構成・効果の3点セットは論理的に矛盾が生じない。

このような作業が行われたか否かも発明の付加価値として、「発明説明書」と「特許出願書類」の差分からうかがい知ることができる。これも特許出願書類の付加価値評価基準である。

IV. おわりに

規制緩和の波の中で2000年以降、弁理士の数が急増し併せて実務経験の少ない弁理士も急増した。この結果、出願人であり特許出願書類の発注元である企業は、特許出願書類の評価をせざるを得なくなった。この評価は、発明者や発明者の上司ではなく、忙しければ知的財産部門の「権利活用」部門で、またこの「権利活用」部門が訴訟等で多忙なときは、知的財産部門の「権利化」部門で行うべきである。また評価の時期は、評価結果が悪く出願日から1年以内である国内優

(13) 特許庁 特許ワークブック『書いてみよう特許明細書 出してみよう特許出願—創造的研究成果を特許に—』16～23頁(独立行政法人工業所有権情報・研修館、2009年)

先権主張出願を準備できる時期までに終了すべきである。国内優先権主張出願の準備に4ヶ月がかかるときは、出願日から8ヶ月以内に評価を終了しなければならない。可能ならば半年以内の評価が望ましい。

製品やシステムの作成を発注するとき、「作成仕様」を示すのが望ましい。作成された製品やシステムの受入検査は、この「作成仕様」を満足するか否かの検査である。したがって、特許出願書類の発注者は、発注時、特許出願書類の作成仕様を明示して、発注先に提示しなければならない。特許出願書類の作成仕様は、依頼元の明細書等出願書類作成方針が記載されたものであり、書類作成者はこの作成方針に基づき、出願書類を作成する。文書で明示され、作成指示とともに渡される出願書類作成方針とは異なる出願種類を作成することは、依頼元との信頼関係を損なうものと理解される。

特許出願書類の評価は、予め定められた「評価基準」により評価されるべきであり、この「評価基準」は、特許出願書類作成依頼時の「特許出願書類作成仕様」に基づいて作成されなければならない。この「評価基準」は、作成時及び改訂時依頼先に十分な説明がされなければならない。「作成仕様」と「評価基準」は、時代の要請や外部環境等の変化によりタイムリーに改訂されなければならない。評価担当者は、「作成仕様」の作成者が望ましい。しかし、多くの評価担当者が必要になったり、「作成仕様」作成者と改訂者が別人になる場合も多い。いずれにせよ、評価担当者は「作成仕様」を熟知し、評価基準のみを表面的に解釈することを避けなければならない。「評価基準」に基づいた評価の際、「評価基準」に疑義が生じたときには、まず「作成仕様」に戻り、そこに示された作成方針に従って評価すべきである。

「特許出願書類評価基準」は、作成された特許出願書類のできばえを評価する「完成度評価基準」と書類作成過程において付加価値をどれだけ付加されたか評価する「付加価値評価基準」の両方が主な柱になる。本稿では初めに記載した「付加価値評価基準」において、「創造」された発明を発明者から出願書類作成者にどのように伝えていくかというモデルを作成して付加価値がどこにあるかを検討してきた。

特許出願書類作成過程における「発明者」と「書類作成者」との役割分担も重要である。完成された発明は、発明者により「図面」に示される必要がある。「実施の形態」は、この「図面」と必要な説明があれば、明細書作成者が作成できる。「実施の形態」からどのような技術上の効果があるかは、発明者に検証・説明する責任がある。それ以外の「願書」、「特許請求の範囲」、およ

び「要約書」は、明細書作成者が分担するのが相応しい。

特許出願書類の評価基準は、書面評価をするのが現実的である。評価項目は定量的なものや定性的なものに分類されるが、定性的な評価項目は可能な限り技術分野に依存しない項目を定めるべきである。評価者の力量にもばらつきがあることを想定すると、この評価はその力量のばらつきに依存しない基準を作成する必要がある。評価者は明細書に記載された発明が理解できることが前提となる。さらに、所定の時間で評価でき、評価者の主観の入り込む余地を避けるために具体的な評価項目が望ましい。

発明の把握には、発明の従来技術の正確な把握が必要になる。この把握が正しく行われないと、発明と従来技術の差分である発明の特徴の把握が正しく行われなくなる。この把握は明細書作成前に行われないと、効率的でない。明細書作成後に、作成された明細書に記述された発明の特徴が、従来技術のより正確な把握により認識された発明と異なる発明であると認識すると、書類の再作成が必要となるからである。とはいえ、この従来技術の把握のツールである先行技術のサーチは、サーチ精度の問題とサーチ精度以前の発明の把握の問題に分けることができる。本稿では、特許庁審査官の補助者のサーチの実態を調査し、さらに出願人側でのサーチについて考察した。特許庁審査官は特許出願書類に記載された「特許請求の範囲」を中心に発明の把握ができる。一方、本稿で検討する先行技術サーチは特許出願書類が作成されないときに把握される発明に対してなされるものであり、発明の要旨を自由に把握できる代わりに、発明の要旨が何かと確定できないところに問題が生じている。このプロセスをどのようにするかは、これからの研究課題である。

米国著作権法におけるパロディとフェア・ユース/差止め請求 —パロディに関する裁判例と、小説の続編出版が問題とされた最近の事例から—

矢野 敏樹^(*)

米国著作権法においてパロディが許されるかは、当該表現がフェア・ユースに該当するかどうかにより決せられる。その判断の実際について代表的裁判例を紹介しつつ考察を加えた。

またフェア・ユースが成立しない場合でも、差止めを認めないことで問題とされるパロディを社会に現出させ、権利者保護は損害賠償により図られるべき事案もあるとの考えも有力である。近時米国では、特許法の分野だけでなく著作権法の分野においても、権利者による差止め請求権の行使について従来の取扱いを改め、権利侵害認定に基づく差止め請求権の自動的付与に歯止めをかけようとする動きが顕著である。この新たな動きは、パロディ事案において注目すべき裁判例(「ライ麦畑でつかまえて」続編出版事件)を生み出した。そこで本稿では、パロディとフェア・ユースが論点となったこの事案に着目し、その判断の要旨を紹介すると共に若干の考察を加えた。

I はじめに

J.D. サリンジャー作「ライ麦畑でつかまえて」は、1951年に出版された小説である。同小説は、全寮制学校を成績不良で退学処分となった十代の主人公ホールデン・コールフィールドが、実家に帰る途中でマンハッタン内を放浪する様を描いている。下品な言葉遣いやアルコール、性について言及する表現が批判される一方、主人公の言動が若者を中心に広く受け入れられ、20世紀における最も重要な作品の一つとも評されている。他方、作者のサリンジャー氏(2010年1月逝去)は隠遁生活が続け、私生活は謎に包まれた存在であった。また同氏は「ライ麦畑でつかまえて」の舞台化や映画化を頑なに拒み続けたという。

近時米国で話題を呼んだ「ライ麦畑でつかまえて」続編出版事件は、同作品の主人公の60年後を描いた小説が原作品の著作権を侵害するものかどうか争われた事件である。被告となった続編の作者らはフェア・ユース等を抗弁として主張したが、2009(平成21)年7月1日、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(U.S. District Court for the Southern District of New York, 以下「S.D.N.Y.」という)は、米国内での出版等の暫定的差止めを求める原告らの申立を認めた⁽¹⁾。ただし、その後の2010(平成22)年4月30日、地裁の判断は第2巡回区連邦控訴裁判所により取り消されている⁽²⁾。

本稿は、フェア・ユースとパロディの関係、著作権侵害事件と差止め請求の関係等の重要論点を多く含んでいる「ライ麦畑でつかまえて」続編出版事件を機縁として、過去の関連事件や学説を紹介し、若干の検討を加えようとするものである。なお本稿は、東京弁護士会法律研究部知的財産権法部における平成22年5月11日の研究発表及び日本大学法学部国際知的財産研究所知的財産研究会第2回例会における同年7月14日の講演を基にしており、掲載している情報は原則として上記講演の年月日までのものである。また特に言及がない限り連邦レベルの法律問題を扱っており、判決等の紹介においては適宜意識し省略している部分がある。なお本稿の内容は筆者個人の見解を示すに過ぎず、所属する組織団体の見解とは無関係であることを念のため申し添えたい。

II 米国におけるフェア・ユースの位置づけ等

1

米国著作権法107条にあるフェア・ユース規定は以下のとおりである⁽³⁾。

第106条および第106条Aの規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア

(*) 校友、弁護士

(1) Salinger v. Colting, 641 F.Supp.2d 250(S.D.N.Y. 2009).

(2) Salinger v. Colting, 607F.3d 68(2d Cir. 2010).

(3) 社団法人著作権情報センター(CRIC)ホームページ「外国著作権法令集—アメリカ編(山本隆司・増田雅子訳)」より。

ア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。

1. 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。
2. 著作権のある著作物の性質。
3. 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
4. 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。

上記のすべての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。

2

紙幅の都合からフェア・ユース規定の由来等の詳細は省きたい。本稿との関係では、フェア・ユースは訴訟審理において積極的抗弁(affirmative defense)に位置付けられること、一般的にフェア・ユースはアイデア・表現二分論(idea-expression dichotomy)と共に、著作権と憲法修正1条(言論の自由)の調整原理として組み込まれている(“built-in First Amendment accommodations”とか“built-in free speech safeguards”等と言われる)とされ、こうした伝統的枠組みに変更が加えられるのでない限り、著作権法と修正1条との関係について検討する必要はないと考えられていることを指摘しておきたい⁽⁴⁾。

Ⅲ プリティ・ウーマン事件(1994年) 前後の米国最高裁判例や学説

1 リヴァル判事の論文について

フェア・ユースに関する著名な最高裁判例としては、ソニー・ベータマックス事件(1984年)⁽⁵⁾やハーパー&ロウ事件(1985年)⁽⁶⁾がある。これらの事件の解説は既に多く発表されているので省略する。ここでは、

多くの裁判例があるにもかかわらず、フェア・ユースの一貫した考え方が確立されていないため、裁判の結論の予測も困難であるとの指摘がなされていたことに注目する。そして、そうした認識のもとに、過去の裁判例とも整合するフェア・ユースの指針を示そうとしたリヴァル(Pierre N. Leval)判事による「フェア・ユースの標準化を目指して(Toward a Fair Use Standard)」と題する論文⁽⁷⁾が大きな役割を果たしたことを強調したい。この論文の詳細も紙幅の関係から省略せざるを得ないが、判事は同論文で、合衆国憲法1条8節8項の規定(「連邦議会は、次の権限を有する…著作者及び発明者に対し、それぞれの著作及び発見に対する排他的な権利を一定期間保障することにより、科学及び有用な芸術の進歩を促進すること」⁽⁸⁾)に立ち戻ることを主張した。そして著作権制度の目的が、限られた期間著作物の独占的な排他的利用を認めることで創造的知的活動を促し、それによって社会を豊かにしようとするものであることに遡って考えれば、フェア・ユース規定に列挙されている各要素において重視すべき事項も明らかになるとの考えを示した。その上で、第1要素(使用の目的及び性質)においては当該利用行為が変形的(transformative)といえるかどうか、第2の要素(著作物の性質)においては創作者が公衆と著作物をシェアしようとしていたかどうか、第3の要素(使用された部分の量及び実質性)においては素材の選択と分量が変形的利用という正当化理由に比して合理的であるかどうか、第4の要素(潜在的市場又は価値に対する使用の影響)においては二次利用行為が実質的にオリジナルの代替物として機能し創造のインセンティブが失われるような場合かどうか、に着目すべきである等とした。

更にリヴァル判事が著作権侵害に基づく差止め請求について言及したことも重要である。すなわち、前記論文で判事は「フェア・ユースが認められない場合に常に差止め請求が認容されると考えるべきではない」旨を主張し、二次利用に基づく著作物に対する公衆の強い利害関係が存在すること、著作権者の利益は損害賠償請求によって守られ得ることを示した。そして差

(4) 近年、著作権に関する立法について内容中立規制に関する審査基準を適用すべきとの意見もある。これは政治システムの欠陥によって特定の業界の利益が優先され、言論活動に不合理な負担が課されていないかどうかを裁判所が確認する必要があるとの問題意識に基づく。Neil Weinstock Netanel, Copyright's Paradox (2008) at 174. また、今村哲也「著作権法と表現の自由に関する一考察—その規制類型と審査基準について—」季刊企業と法創造(早稲田大学21世紀COE「企業法制と法創造」総合研究所, 2004年)81頁以下。

(5) Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. 464 U.S. 417 (1984).

(6) Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985).

(7) Pierre N. Leval, *Toward a Fair Use Standard*, 103 Harv. L. Rev. 1105 (1990). リヴァル判事は、この論文執筆当時 S.D.N.Y. 裁判官であり、その後1993年に第2巡回区控訴裁判所判事に任命されている。

(8) 松井茂記「アメリカ憲法入門第6版」350頁(有斐閣, 2008年)より。

止めを求める原告には差止めが認められなければ回復し難い損害を被ること及び損害賠償では救済方法として不適切であることを示すことが要求されるべきであること、「回復し難い損害」の吟味は著作権法の目的に照らしてなされるべきであり、仮に原告の名声が二次利用作品の出版により傷つけられるとしても、著作権侵害に基づく差止めが正当化されるものではないことを主張した⁽⁹⁾。

2 プリティ・ウーマン事件判決(1994年)について

先のリヴァル判事の論文に影響を受けた重要な最高裁判例としてプリティ・ウーマン事件⁽¹⁰⁾がある。この事件では、著名な楽曲の商業的パロディがフェア・ユースとなり得るかが争点とされた。

この著名な判例についても、既に多くの論評が公開されているので詳細は省略することとしたい。最高裁の判断をごく簡潔に紹介すると、フェア・ユースの第1要素(使用の目的及び性格)においては新たな作品が変形的と言えるかどうか、どの程度そう言えるかが問われることが示された。そして変形的であればあるほど商業性といったフェア・ユースの成立を妨げる他の要素の重要性は低くなるとされた。またパロディは風刺(satire)と異なり、その目的を達するためにはオリジナルを真似る必要があること、ホームズ判事の過去の判例における言葉「法律について訓練を受けただけの者の判断によって作品の価値を最終的に決めることは危険である」を引用し⁽¹¹⁾、パロディの出来が良いかどうかは考慮されるべきではないこと等を指摘したことも注目される。またパロディは良く知られた表現をコピーするのが通例であるため、第2要素(著作権のある著作物の性質)はパロディ案件の解決にはあまり役立たないことが示された。また第3要素(使用された部分の量及び実質性)について、パロディにおいて

オリジナルの特徴的な部分を用いることは不可避的であり、どの程度原作品から取り出すことが必要かどうかは、当該パロディが作られた目的や性格によるとされた。最後に第4要素(潜在的市場又は価値に対する影響)については、二次利用が変形的といえる場合市場代替性は少なくとも確定的ではなく、また考え得る派生的使用に関する市場はオリジナルの作者が一般的に開発し又は他者にライセンスするであろう市場を指すところ、創作者が自らの作品を批判したり風刺の対象とする作品にライセンスすることが考えにくいことから、批判的な使用はオリジナルの可能的な市場の中核には存在しないことが指摘された。また最高裁は、この事件でリヴァル判事の論文や著作権法502条(a)がmay規定であることその他過去の裁判例を引用し、差止め請求につき、判決文の脚注10において「パロディがフェア・ユースに該当しない場合に自動的に差止め請求を認容することは著作権法の目的を達成するにあたり常に適切な手段であるとは限らない」旨を示し、裁判所はこのことに留意することになろうとした。

3 プリティ・ウーマン事件判決後

プリティ・ウーマン事件最高裁判決において第1要素における変形的利用の考え方が採用された影響は大きく、実務的には第1要素における変形的利用の主張立証に成功するかがフェア・ユースの成否の鍵を握ると捉えられている。変形的利用の有無が争点となった事件は非常に多い⁽¹²⁾。またパロディとの関係では、商業的パロディであってもフェア・ユースが成立することの他、批評の対象が原作品に対するものであることが必要と示唆された点も重要である。すなわちフェア・ユースは著作権者の犠牲のもとに社会一般の批判を行うことまで認めるものではなく、社会風刺の場合には基本的にフェア・ユースは成立しないと解される⁽¹³⁾。ここで「基本的に」というのは、強い正当化要

(9) 差止めに関するリヴァル判事の考えは、著作権法の目的それ自身が抑圧的な差止めに対する警戒を要請する点に注意。また同判事は、後の論文(*Campbell v. Acuff-Rose: Justice Souter's Rescue of Fair Use*, 13 *Cardozo Arts & Ent. L. J.* 19(1994))で自説は差止めなしの強制許諾制度が妥当であるとするものではないことを明らかにしている。すなわち真意は、裁判所が事例毎にふさわしい救済措置をとるべきことを主張することにあるとする。

(10) *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569(1994).

(11) *Bleistein v. Donaldson Lithographing Co.*, 188 U.S. 239(1903)からの引用。

(12) 近年のS.D.N.Y.における裁判例をあげると、楽曲「イマジン」がドキュメンタリー映画(知的設計論者への学問的迫害を問題提起する映画「Expelled」)で利用されたことがフェア・ユースにあたるかが問題とされたイマジン事件(*Lennon v. Premise Media Corp.*, 556 F. Supp.2d 310(S.D.N.Y.2008))及び小説「ハリー・ポッター」シリーズの用語を集めた語彙集及び副読本の出版がフェア・ユースにあたるかが問題とされたハリー・ポッター語彙集事件(*Warner Bros. Entertainment Inc. v. RDR Books*, 575 F. Supp.2d 513(S.D.N.Y.2008))がある。前者は変形的利用が認められ原告らの暫定的差止めの申立が退けられた(州地裁で録音物に関する権利侵害も主張されたが認められず、2008年10月に全請求が取り下げられた)。後者は語彙集の変形的利用価値は認められたものの、原作品から必要以上に逐語的複製が行われ一貫して変形的とは言えないとしてフェア・ユースの抗弁が否定され、出版差止めと法定損害賠償の支払いが命じられた(2009年1月には内容を改めた「The Lexicon」が出版された)。

(13) 山本隆司「アメリカ著作権法の基礎知識第2版」132頁(太田出版、2008年)とここで紹介されているDr. Seuss事件(*Dr. Seuss Enterprises LP v. Penguin Books*, 53 PTCJ 488(9th Cir. 1997))参照。

素あるいは原作品への批評と社会批判が混在しているような場合、フェア・ユースの成立が認められるとも解されるような判例もあるためである⁽¹⁴⁾。

なおフェア・ユースに関する学説の提唱も盛んであり、例えば免責(excuse)と正当化(justification)の理論⁽¹⁵⁾、狭義のパロディ・サティア(satire)・バーレスク(burlesque)に分類する考え⁽¹⁶⁾等多様であるが、ここでは詳しく触れない⁽¹⁷⁾。

IV 「風と共に去りぬ」事件(2001年)⁽¹⁸⁾

1

後に詳しく見る「ライ麦畑でつかまえて」続編出版事件との関係で特に重要なのが、ミッチェル作「風と共に去りぬ」のパロディ版の著作権侵害が問題となった事件である。事案の概要は、作家ランドールが「風と共に去りぬ(Gone with the Wind)」(以下「GWTW」という)のパロディ版小説「風は去っていった(The Wind Done Gone)」(以下「TWDG」という)を著し、南北戦争時代の米国南部の奴隷制度について批判をしたというものである。具体的には、GWTWの主人公スカレットの父親が、奴隷のマミーに産ませた混血の子供が存在したとの設定をもとに、TWDGの前半で原作品の表現やキャラクター、プロットを取り入れつつ物語を進めた。これに対し、サン・トラスト(ミッチェル・トラストの受託者で本件の原告)がパロディ版の出版社(Houghton Mifflin)を被告として著作権侵害等を理由に訴訟提起し、暫定的差止め命令等を申し立てたものである。

2

上記申立に対し、地裁は暫定的差止めの申立を認めたと、第11巡回区連邦控訴裁判所はこれを破棄し差し戻した。控訴審裁判所のフェア・ユースに関する判断について簡潔に紹介すると以下のとおりである。

(1) 第1要素(使用の目的及び性質)

TWDGの商業性はフェア・ユースの認定に不利に作用するが、同書がGWTWの著作権ある要素を高度に変形的に用いたことで、その商業性はかなりの程度薄らぐ。…ランドールの目的は、ロマンチックに理想化された南北戦争中及び戦争後の南部の描写を破壊することであった。…ランドールはミッチェルの設定とキャラクターを直に参照しているが、彼女はGWTWに対し一般的な攻撃を加えるために必要だからそうしたのである。…ランドールが単に何か新規なものを考え出す苦勞を避けるためにパロディ版を執筆したと考えることは困難である。ランドールがGWTWの著作権ある要素に大きく依存することなく、同書を格別に批判することができたとは思われない。

(2) 第2要素(著作権のある著作物の性質)

GWTWは疑いなく小説として最高度の保護を受ける著作物である。しかしこのことはパロディ事案においては小さな比重しか持たない。

(3) 第3要素(使用された部分の量及び実質性)

TWDGは、GWTWの最も有名な言い回しを用いているが、完全に新しい意味合いをそれらに与えている。例えばGWTWの最後の数行には「明日になったら彼を取り戻す方法を考えよう。明日は別の日なのだ」とあるが、TWDGでは「もう決して明日のない者達のために、彼らの安息のために心から祈りを捧げる」とあ

(14) 例えば Jeff Koons に関する一連の事件のうち *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006) では、雑誌広告に掲載された女性の足の写真を絵画の一部に取り込んだことが問題となったが、第2巡回区控訴裁判所は Koons による「写真が掲載された雑誌が体現している文化的態度についてコメントしている」旨の説明に理解を示し、当該絵画を風刺(satire)に分類するのが適切であるとしつつ変形的利用を認めてフェア・ユースの成立を認めた。これに先立つ *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301 (2d Cir.1992) では、Koons が複数の子犬を抱いた男女が写っている写真カードをもとに彫像を制作したことが著作権侵害となるかが争われ、Koons は「商品とメディアによるイメージの大量生産は社会の質を低下させるとの批評である」旨主張した。しかしパロディと風刺の区別を重視した裁判所はフェア・ユースの成立を否定した。ただ Rogers 事件は *プリティ・ウーマン* 事件最高裁判決以前の判断であり、今日では変形的利用が認められた可能性もあるであろう。これらの案件を風刺と見つつ利用行為に強い正当化理由がある事例とみるべきか、原作品への批判と社会批判双方が混在しているパロディの一種又は類似の範疇のものとするべきか議論の余地があると思われる。

(15) Wendy J. Gordon, *Excuse and Justification in the Law of Fair Use: Transaction Costs Have Always Been Only Part of the Story*, 50 J. Copyright Soc'y U.S.A. 149 (2003). Gordon 教授は 1982 年に著した論文(*Fair Use As Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Batamax Case and Its Predecessors*, 82 Colum. L. Rev. 1600 (1982))において「市場の失敗」論に基づく議論を展開したが、2003 年の上記論文において自説を発展させている。その際金銭的尺度で測ることのできない価値の存在が現実の取引に影響を与える実情を踏まえて法理論を構築すべきことを強調している点が興味深い。

(16) William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, at 147-165 (2003). ただし三分類は明示されているわけではなく筆者が文脈によって整理した分類である。同書では、狭義のパロディにおいて著作者が個人的利益を因るために高額の特許料を提示する等して批判を封じ込めようとするときには、市場における解決が困難になることを指摘している。これに対し原作品を社会一般へのコメントの道具として用いるサティアではフェア・ユースを認める要請はなく、バーレスクの場合は原作品の代替品かどうか重視されるとする。

(17) 「著作権制度における権利制限規定に関する調査研究 報告書」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社, 平成21年3月)にフェア・ユースに関する米国の学説の状況が簡潔にまとめられている。

(18) *Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co.*, 268 F.3d 1257 (11th Cir.2001).

る。…類似のキャラクターの描写等の細かい設定は、恐らくパロディ目的に必須のものではないであろう…TWDGは原作品の詳細な人物設定、すなわちメラニー(パロディ版ではメアリー)が瘦せた胸をしていること、マミーが象のような容姿と描かれ彼女がスカーレット(パロディ版ではアザー)の細いウエストを自慢に思っていること…等を明らかに利用している。しかし、判断せねばならないのはこうした利用がフェアかどうかである。その際、文学的な関連性の判断は高度に主観的な分析であり、司法判断になじまないことが想起される。キャンベル事件(プリティ・ウーマン事件)で最高裁は、パロディストに対し、オリジナルを想起するに最小限の範囲で利用するようには要求しなかった…(パロディ版における)利用が単に他の著作物を思い起こさせる程度以上だったからといって、必ずしも侵害となるとはいえない。

(4) 第4要素(潜在的市場又は価値に対する使用の影響)

原告は、TWDGが、正規にライセンスされた派生的著作物の需要にとって代わる恐れがあることについて僅かな証拠しか提出しておらず、この点についてサン・トラストの立証は不十分である。

3 検討

「風と共に去りぬ」事件は最終的には和解により解決した⁽¹⁹⁾。しかし上記控訴審の判断は小説のパロディ版におけるフェア・ユースにつき詳細に判断した点で重要であるので、若干の考察を加えたい。控訴審裁判所は「ランドールはオリジナル版の表現に高度に依存することなしに、これを効果的に批判することはできなかった」旨を判示し、パロディストを擁護した。この点については、パロディ版の作者がその目的を達するため効果的な言論活動を行うには、オリジナルのストーリー展開等をあえて詳しくなぞり、表現を大幅に借用する必然性がある場合があり、そうした場合にはこれを正当なものとして認める必要があると判断したと考えることができよう。こうした前提に基づき本件の事実関係を解釈すれば、パロディにおける利用の範囲や分量についても広く許容することになりやすいであろう。現に控訴審は、例えば黒人奴隷が双子の白人兄弟へのプレゼントとして与えられるといった批判対

象であることが明らかなエピソードだけでなく、その双子がゲティスバーグで戦死するという部分や、その他の特定の人種観とは関係のない場面の再現も許される範囲内としている。

推測するに、こうした裁判所の判断の背景には、批判の対象となるGWTWが聖書の次に多く読まれているほど(この事実は裁判所も認定している)広く公衆に浸透した圧倒的存在であること、こうした文学上のアイコンが示すステレオタイプ的人種観に対し、単に学術論文を発表して反論する程度では歯が立たず、より広く公衆に反論をアピールするための言論を行うには、パロディストが戦略的にオリジナルに可能な限り似せたものを作る必要がある、という価値判断があると思われる。とりわけGWTWにおいては、それが示す人種観について、米国では1930年代後半から長年にわたって議論の対象とされてきた経緯がある⁽²⁰⁾。このことからランドールの借用行為の正当化の主張が法律家の立場からも了解可能であり、パロディが社会的文脈において持つ価値が裁判所としても理解しやすかったのではないと思われる。

このように考えると、実務的には、パロディの主張をする場合その目的を明確に主張し、目的達成のためにオリジナルの著作物を利用しなければならない必然性について十分に主張立証を尽くさねばならないことになる。その場合、パロディが社会に与える意義を論理的且つ明快に説明できるという点も實際上重要となる。またそうした主張の説得力は、すぐれて個別の事案における特有の事情が左右すると思われる。そして、パロディスト側が正当化理由を十分合理的に説明できず、またオリジナルへの批判以外にも社会風刺の道具としてパロディ化するという目的が混在しているとか、オリジナル版への批判というより寧ろ作者の創作姿勢に対する文学評論的コメントを行うことが主であるといった場合、フェア・ユースによるパロディ正当化の難度は上がることになると思われる。

V 著作権侵害と差止め請求の自動的付与に関するその後の動き

次に、パロディにおけるフェア・ユースの問題と深く関連すると考えられる差止めの可否について、近時

(19) ミッチェル家が長年にわたり支援してきたアトランタの黒人学校に対し、被告出版社が貢献することを条件に、原告が被告書籍の出版を認める旨の裁判外和解が成立した模様である。The Associated Press, *Settlement reached over 'Wind Done Gone'*, Oct. 2, 2005, <http://www.freedomforum.org/templates/document.asp?documentID=16230>

(20) 青木富貴子「風と共に去りぬのアメリカ」—南部と人種問題—121頁以下(岩波新書、1996年)。

の動向を簡単に確認することとしたい。

1 eBay 事件最高裁判決(2006年)⁽²¹⁾

前記のとおりプリティ・ウーマン事件判決は、その脚注10において差止めが常に最善の救済方法とは限らないことを示唆した。その後最高裁は、フリーランスの記者らが雑誌等に提供した記事をデータベース化した行為の著作権侵害が問題となったニューヨーク・タイムズ事件(2001年)⁽²²⁾において、著作権侵害を認めた控訴審の略式判決を維持しつつ、なおプリティ・ウーマン事件判決脚注10等を引用の上、適切な救済方法が金銭支払いにより図られ得ることを示唆し、当該案件における具体的救済方法は地裁での議論に委ねられるべき問題であるとした。

これら一連の著作権侵害事件において最高裁が示した差止め命令に対する慎重な姿勢を参照しつつ、特許権侵害訴訟における終局的差止め命令(permanent injunction)について伝統的な衡平法上の要件を吟味すべきとしたのがeBay判決である。最高裁の判断の要点を説明すると、従前、連邦巡回区控訴裁判所における一般化した取扱いは、有効な特許権の侵害が認められる場合は原則として差止めを認めるというものであった。しかしeBay判決で最高裁はこうした差止めの自動的付与の扱いを拒絶し、特許権侵害訴訟であっても一般民事事件における衡平法上の要件が適用されるべきであるとした。その要件とは①原告が回復し難い損害を被ること、②金銭賠償のような普通法上の救済手段では当該損害の補償に不十分であること、③原告及び被告双方が被る不利益の比較衡量の結果、衡平法上の救済手段が正当化されること、④終局的差止め命令によって公益が害されないこと、である。

2 eBay判決がその後の著作権侵害事件に与えた影響と近時の動向

eBay判決は特許権侵害訴訟における終局的差止め命令に関する判例である。このことから、(1)eBay判決の射程が著作権侵害事件にも及ぶものか、また

(2)暫定的差止め命令事案にも及ぶものかどうか、が問題となった。

(1) eBay判決の著作権侵害事件への適用

eBay判決がプリティ・ウーマン事件判決等を引用していることからすると、その射程が著作権事件に及ぶかが問題になるというのは奇異にも思える。しかしeBay判決で引用されたのは脚注10や古い著作権判例であり傍論的な部分の引用に過ぎないとも言える。こうしたこともあって、プリティ・ウーマン事件判決脚注10は、実務上無視されたに等しい状況にあるとも実は指摘されていた⁽²³⁾。また著作権侵害事件において、侵害が認められれば権利者の回復し難い損害が推定され、ほぼ自動的に差止め命令が出されてきたとの実務上の取り扱いが、やはり長い間存在した。こうした事情からeBay判決後も、幾つかの裁判所において同判決は著作権侵害事件には適用されないとの「混乱」が生じている状況にある⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾。しかし、両権利の排他性という共通項を考えるとeBay判決の理が著作権侵害事件に適用されないと考えることは合理的でなく、特許権と著作権の差止め規定の制定法上の類似性からも、寧ろ両事件を区別していないと捉えるのが自然であると解される。

(2) eBay判決の暫定的差止め命令への適用

eBay判決は終局的差止め命令に関する事案であったため、暫定的差止め命令の事案で先例たり得るかは明らかでないとも言える。しかし、eBay判決以前より最高裁は一般的に暫定的差止め命令においても伝統的な衡平法上の要件を考慮すべきであるとしていた⁽²⁶⁾。更に近時、Winter事件(2008年)⁽²⁷⁾において最高裁は暫定的差止め命令においても伝統的衡平法上の要件を考慮することを改めて明らかにした。Winter事件は知的財産権訴訟ではなく、海軍による敵潜水艦探知のためのソナーを用いた訓練が海洋哺乳類に悪影響を与えるとして自然保護団体により西海岸地域での演習の差止めが申し立てられた事案である。この事件で最高裁は、条件付で暫定的差止めを認めた控訴審の判断を覆し、原告は、①本案勝訴の可能性があること、②暫

(21) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837 (2006).

(22) New York Times Company, Inc. v. Tasini, 533 U.S. 483, 121 S.Ct. 2381 (2001).

(23) Richard Danny, *Copyright Injunctions and Fair Use: Enter eBay- Four-Factor Fatigue or Four-Factor Freedom?*, 55 J.Copyright Soc'y U.S.A. 449 at 456 (Summer 2008).

(24) Eleanor M. Lackman, *Factoring in the Public Interest: The Impact of eBay on Injunctive Relief in Copyright Cases*, NYSBA Bright Ideas, Winter 2009, Vol 18, No.3.

(25) 例えば前記脚注で紹介したイマジン事件やハリウッド・ボッター語彙集事件の裁判所は、eBay判決が直接妥当するとは捉えていない。

(26) Amoco Production Co v. Gambell, 480 U.S. 531 (1987). この事件はアラスカ原住民の組織が、石油掘削事業が法律に定める手続を遵守しないまま進められているとして、事業会社らを相手に暫定的差止めを申し立てた事件である。この事件で最高裁は控訴審の暫定的差止めを認めるとの判断を取り消している。

(27) Winter v. National Resources Defense Council 129 S.Ct. 365 (2008).

定的差止めがなければ原告が回復し難い損害を被る可能性(likely)があること、③衡平法上のバランスが原告側に有利に働くこと、④差止めが公衆の利益に反しないこと、を示さねばならないとした。この Winter 判決の影響により、著作権侵害事件においても裁判所は原告が衡平法上の要件を満たすことを示さない限り、差止めを認めないとの傾向に移りつつあるように見える⁽²⁸⁾。また Winter 判決が示した要件のうち①の本案勝訴の可能性以外は、eBay 判決が示した要件と実質的に重なるため、暫定的差止め命令においても衡平法上の要件を吟味する必要があるとの方向で固まるのではないかと思われる。

(3)

また一連の差止めに関する最高裁判決の下で「権利侵害があれば回復し難い損害が生じると推定する」旨の推定則が今後も維持されるかどうか重要な問題である。特に暫定的差止め命令においてこうした推定則を用いると、言論の自由との関係で問題があるとの強い批判もある⁽²⁹⁾。この点 Winter 判決で最高裁は回復し難い損害の見込み(possibility)が示されただけで暫定的差止め命令を発するという従来の取扱いは妥当でないともしている。よって今後は終局的であると暫定的であるとを問わず、上記推定則が働かないとされることがあり得る点に留意すべきである⁽³⁰⁾。

VI 「ライ麦畑でつかまえて」続編出版事件

これまでフェア・ユースの適用におけるパロディの扱いと著作権侵害事件における差止め請求の扱いについて概観してきた。これを踏まえ、次に「ライ麦畑でつかまえて」(以下「ライ麦」と略す)続編出版事件を紹介することとしたい。

1

本事件の原告はサリンジャーと同人が設立したトラ

ストであり、被告は続編を執筆したコルティングとウインドアップワード・パブリッシャー他3名である。

事実関係の概略は以下のとおりである。コルティングは J.D. カリフォルニアのペンネームを用い無許諾で「60年後：ライ麦畑を通り抜けて(60 years later: Coming through the Rye)」(以下「60年後」と略す)を執筆し、米国で出版しようとした。訴状によると、サリンジャーは「60年後」の出版計画を知り、2009年5月以降出版社に対し出版取りやめを繰り返して要請したが、出版社は応じず、「60年後」はまず英国アマゾン等を通じ購入可能な状態に置かれた。続いて米国アマゾンも「60年後」の同年9月以降の販売予約を開始した。そこで、2009年6月、サリンジャーは著作権を管理するトラストと連名でコルティングらを相手方として著作権侵害及び普通法上の不正競争行為を主張して S.D.N.Y. に訴訟提起し、「60年後」の米国内における暫定的及び終局的な出版、配布、販売等の差止め及び損害賠償を求める等した。被告らは「60年後」と「ライ麦」の間には実質的類似性はないこと、また「60年後」はパロディでありフェア・ユースが成立すること等を主張して争っている。

2

「60年後」の内容に関し、裁判所の判断を理解する意味でごく簡単な説明をしておきたい。この本の裏表紙には「J.D. サリンジャーと彼の最も著名なキャラクターとの関係に関する小説的考察」との文言が付されている(但し訴訟記録によれば当該文言は米国内の販売に限って付され、当初は「『ライ麦』の続編」と記載されていたとのことである)。冒頭には「J.D. サリンジャー、考え得る限りの途方もない嘘つき(the most terrific liar you ever saw in your life⁽³¹⁾)に捧げる」と記載されている。物語は「60年後」の主人公コールフィールドの現在の姿であるらしき76歳のミスターCが、老人ホームと思われる施設の一室で目覚める場面で幕を開ける。その直後、何者かの独白「私は彼を蘇らせるこ

(28) Pamela Samuelson and Krzysztof Bebenek, *Why Plaintiffs Should Have to Prove Irreparable Harm in Copyright Preliminary Injunction Cases*, *Journal of Law & Policy for the Information Society*, Vol. 5, 2009; UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1495343. available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1495343> は、特許権及び著作権関連事件における殆どの裁判例が終局的及び暫定的差止め命令の審理において eBay 判決の示唆を認識しているが、幾つかの裁判所は著作権事案における同判決の妥当性に納得していないとする。

(29) Mark A. Lemley & Eugene Volokh, *Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases*, 48 DUKE L.J.147 (1998) はそうした観点から書かれた著名な論文である。

(30) 例えばオープンソース・ソフトウェアのライセンス条件が著作権使用を許可する際の制約条件にあたるかどうか争点となった *Jacobsen v. Katzer* 事件(535F.3d 1373 (Fed Cir. 2008))の差戻し後の裁判では(609 F.Supp 2d 925, 937-938 (N.D.Cal. 2009)), Winter 判決を引用の上「今日では本案勝訴の可能性を示しただけで原告に回復し難い損害の推定が与えられることはない」とし、暫定的差止めの申立が否定された。なお Samuelson 教授らは、前掲論文において「回復し難い損害」の例として、権利者のライセンス戦略が阻害される場合、限定された期間流通する著作物の場合、侵害者と主張されている者の支払い困難等を挙げる。また高度に変形的に利用された場合には市場被害は想定しにくいことも指摘している。

(31) この表現は「ライ麦」で主人公が自身を表す言葉として用いたものである。

とにした」とのイタリック表記の記述が続く。この告白は小説全般にわたり挿入されており、読者にはこの者がミスターCの生みの親(作者)であることが認識される。彼は自ら創りだしたキャラクターであり財産(property)であるミスターCと当初良い関係を保っていたが、やがてその存在を重荷に感じるようになったと告白する。そして現在はキャラクターをもっと早くに殺してしまうべきだったと考えており、その目的のためミスターCを蘇らせ、キャラクターとの関係に何らかの決着をつけようとしていることが読者にも伝わる。物語の前半から中盤は、施設を抜け出しマンハッタンに向かったミスターCが、そこで旧友と会う等するが、作者の意思によってかトラックに轢かれそうになる等の危険な目にも遭う。またミスターCが自分を施設に送った息子に対する感情をうまく表現できずに悩む様子も描かれる。やがてミスターCは「60年後」には登場しなかった新たな女性と行動を共にし、作者はキャラクターの自発的行動に戸惑いを告白する。物語の終盤、ミスターCはニューハンプシャー州コーニッシュに向かう(この地はサリンジャーが隠遁生活を送った地として有名)。そこでミスターCは、あるきっかけからサリンジャーその人を訪ねて面会することとなる。そして書齋で妹のフィービーや旧友ストロレイターを始めとするキャラクターの名前が書き込まれたファイルを目にする…。

3 地裁における判断の概要

2009年7月1日、S.D.N.Y.のDeborah A. Batts裁判官は、原告らの暫定的差止め命令の申立を認めた(地裁の判断はサリンジャー氏が亡くなる前に出されている)。その判断の概要は以下のとおりである。

(1)

原告が「ライ麦」の有効な著作権を有していること、コールフィールドのキャラクターは十分輪郭づけされていることから、著作権侵害の主張が可能である。また被告のオリジナルへのアクセスがあったことも認められ、「60年後」と「ライ麦」の間には実質的類似性が認められる。

(2)

フェア・ユースの成否については下記のとおり否定される。

① 使用の目的及び性質

「60年後」は「ライ麦」又はコールフィールドに対する批評・批判とは認められない。被告らは主人公が信念を曲げずいんちきな人物でいたくないとの思いでい

たことで、最終的にいかにその精神的成長が妨げられたかを描くことに重点を置いたと主張する。しかし、そうしたことは「ライ麦」において既に試みられている。また被告コルティングは、本件訴訟が提起されるまで「60年後」がパロディであるとの主張はしていなかった。寧ろ彼自身は、メディアの取材に対し、「60年後」は「ライ麦」の批判でもパロディでもなく、オマージュであり続編であることを明らかにしていた。

「60年後」はサリンジャーその人に対するパロディということもできない。パロディが成立するには作品に対する批判・批評であることを要する。被告らがサリンジャーの隠遁生活と、知的財産に対し強いコントロールを及ぼそうとする彼の性質に対する批判をするためにサリンジャーをキャラクターとして用いたことは、サリンジャーその人とその風変わりな言行に対するコメントに過ぎない。

「60年後」は「ライ麦」及びコールフィールドの変形的利用ということとはできない。「60年後」はコールフィールドのナイーブさや孤独感、未成熟へのコメントと恐らく言えるであろうが、それらは「ライ麦」において既に十分行われている。

「60年後」はサリンジャーのキャラクターを変形的に利用したということもできない。サリンジャーをキャラクターとして登場させ、彼に対する批判をすることは、変形的な価値をある程度は有していよう。しかし、被告らは「ライ麦」に対するのではなくその作者に対する批判・批評をしているに過ぎない。更に被告コルティングはサリンジャーに対する批判をすることが主目的だったと主張しているが、そのような批評目的について当初主張していなかったことから信用できない。更にサリンジャーが登場するのは277頁のうち僅か40頁に過ぎない。変形的要素は一貫しておらず、「ライ麦」の要素を多く借用していることから、変形的な性質は消失してしまっている。

② 著作権のある著作物の性質

「ライ麦」が著作権保護の核心である創造的な表現であることは疑問がなく、この要件はフェア・ユースの主張に不利に働く。

③ 使用された部分の量及び実質性

被告らは、その主張にかかるサリンジャー及び彼の行動と態度への批判という変形目的に必要な範囲を超えて、実質的にも文体的にも「ライ麦」から借用している。最も顕著なのは被告らがコールフィールドをミスターCと名付け「60年後」の主人公とし、類似又は同一の考え方、性質及び人格を付与したことである。作

品自体ではなく、その作者に対する批評を行うことはパロディ目的とは言えず、被告コルティングが同じ主人公を用い、詳細にわたりオリジナルを再現する必要はなかった。被告らには、サリンジャーが批評又は冷やかしの対象であることを効果的に想起させるに必要な範囲を超えて、サリンジャーの著作権ある作品を利用する権利はない。

④ 潜在的市場又は価値に対する使用の影響

「60年後」及び類似の作品が広く流布されると、何が真の続編か副読本かについて混乱が生じ、又は新規さやマスコミを通じた宣伝の価値が損なわれ、「ライ麦」の続編又は他の派生的著作物の市場が損害を受けであろう。サリンジャーは続編等の出版に関心を示していないが、著作権者は考えを変える権利があり、よって派生的著作物を売る機会の保護を受ける資格がある。この考え方は憲法にも合致する。なぜなら続編を生産しない権利が保障されることでオリジナル作品を創造するインセンティブが促進される場合もあるからである。例えば作者の芸術的ビジョンが、生み出したキャラクターの物語のある部分や局面を読者の多様な想像に委ねることを意図している場合、又は読者に事後何が起きたかを自由に想像して話し合ってもらいたいと希望していた場合、これはまさに当てはまるであろう。

(3) 暫定的差止めについて

被告らは eBay 最高裁判決を引用し、著作権侵害の一応の証明により回復し難い損害を推定することはできないとするが、同判決は特許権侵害訴訟における回復し難い損害の推定に関するものに過ぎない。本件で eBay 判決は適用されない。

4 地裁の判断の検討

(1) 実質的類似性について

我が国ではキャラクターは、思想または感情を創作的に表現したものではないから、著作物となりえず独立の保護対象となることはないとされる⁽³²⁾。これに対し、本件判断では「ライ麦」の文字的キャラクター(ミス

ターC)を用いたことが著作権侵害の理由であるかのように示され、我が国法に基づき考えると少し違和感がある。この点につき、米国においてもアイデア・表現二分論は妥当する。しかし他方で具体的表現そのものでなくとも、物語の進め方、情景設定、登場人物等も表現の要素として保護され得る⁽³³⁾⁽³⁴⁾。そして理論上は、①キャラクターが表現の要素として十分輪郭づけられているか、②被告側の表現が原告キャラクターを要素とする表現と実質的に類似するかが問題となる。ただ実際には、キャラクターに著作物性があるかという判断と実質的類似性があるかの判断が混同する恐れもある。つまり、一たびキャラクターが十分に輪郭づけられていると判断されると、そのキャラクターを用いた被告の作品が原告の著作権を侵害するとの判断が一足とびに導かれる恐れがある⁽³⁵⁾⁽³⁶⁾。この危険性を指摘する意見もあり⁽³⁷⁾、被告もこの点を争ったのであるが、ここでは問題点を指摘するに止める。

(2) フェア・ユースについて

被告書籍はパロディであり原作品及びサリンジャー氏の態度に対する批評であるとの被告の主張につき、裁判官が後付けのもので信用できないとした点は実質的に重要であろう。過去の裁判例に照らしても、パロディ化する必然性をどれだけ理論的に説明できるかが重要であることは前記のとおりである。

ただし「60年後」が批評の価値を有するかについての判断は微妙である。原作品のコールフィールドは、権威に盲従せず偽善者を見抜く能力があるが、他方で自分の進むべき道を見つけられず、ライ麦畑で遊んでいる子供たちを見守り、彼らが崖から落ちそうになったら助けてやるような人(Catcher)でありたいと妹に語る人物である。「60年後」のミスターCは、十代の頃の思いから抜け出せず、社会において居場所を見つけられなかった男の末路であるとも読める。そう描くことで、原作品のキャラクターは、実は現在に至るも支持を得る程の人物ではなかったと批評していると言えなくもないのではないか。その他「60年後」に登場す

(32) 加戸守行「著作権法逐条講義五訂新版」180頁((社)著作権情報センター、平成18年)。

(33) Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119(2d Cir. 1930). この事件のHand判事が示した基準が十分な輪郭づけテスト(distinctly delineated test)は今日まで参照されている。

(34) Warner Brothers Pictures v. Columbia Broadcasting System, 216F.2d 945(9th Cir. 1954). この事件ではキャラクターが物語を進める駒に過ぎない場合、著作権の保護は及ばないとされた(story being told test と呼ばれる)。

(35) GS Schienke, *The Spawn of Learned Hand-A Reexamination of Copyright Protection and Fictional Characters: How Distinctly Delineated Must the Story Be Told?*, 9 Marq. Intell. Prop. L. Rev.63 at 68(2005).

(36) Jasimina Zecevic, *Distinctly Delineated Fictional Characters That Constitute The Story Being Told: Who Are They And Do They Deserve Independent Copyright Protection?*, 8 VAND. J. ENT. L. & PRAC, 365(2006). 先例で示された輪郭づけテスト等はアイデアに過ぎないものを除外する機能を有するが、これは実質的類似性の判断の一部に解消されるべきこと、キャラクター名の使用は商標法等による保護が妥当し得ると主張する。

(37) 控訴後提出された法廷意見書のうち、PUBLIC CITIZEN, INC.によるもの等。

る旧友、認知症になった妹とミスターCの関係が持ち得る文学的意味合いは、被告らが提出している供述書で詳しく解説されている⁽³⁸⁾。

また被告書籍はサリンジャーの自らの知的財産管理の姿勢に対する批評とも言えなくもない。「60年後」の結末は、サリンジャーは自ら生み出したキャラクターは自らの血肉であると認識するに至り、ミスターCを殺すことをあきらめる。ミスターCは最後に息子と再会するが、息子とうまく語り合えるかという心配が杞憂であったことを悟る。こうした場面はサリンジャーが殺そうとしたキャラクターは実は彼自身の投影であり、同氏はキャラクターを完全な管理下に置こうとしたことでかえって苦しんだのではないか、との主張とも受け取れるのではなかろうか。すなわち、キャラクターは作者にとり息子のようなものだったとしても、自ら生んだという理由で管理し好きに殺すことすら許されるのか。映画化等を認めて著作物を解放し、別の観点から光を当てることで有益な著作の活用がなされ得たのではないかという問題提起とも受け取れる、と解することは穿ち過ぎであろうか。仮にそう言えるとしたら、本件は原作品への批評と作者の姿勢への一般的批評とが混在しており、第2巡回区の先例に照らし変形的利用を認めることも可能であった、と言えるかもしれない⁽³⁹⁾。

ただし、「60年後」は前記「風と共に去りぬ」事件に比し、原作品の表現を利用して批評をせねばならなかったとの必然性に欠けることは否定できない。サリンジャー氏の頑なな姿勢は良く知られた事実であり、パロディ化せずとも同氏への批判はできたと思われる。そうすると本件は商業目的パロディの正当化について理由づけが乏しい事案だったと言えると思われる。実際、訴訟記録上 Batts 裁判官は「60年後」が原作品への批評であると認識することが「風と共に去りぬ」事件に比し難しい旨を述べている。また Batts 裁判官自身はパロディに特に厳しい人ではなく、現に本判断の直前の2009年3月にはパロディ案件でフェア・ユースの成立を認めている。すなわち、アニメ番組の主人公が、経済的に成功するにはユダヤ人であることが有利であるとの考えから、番組内で「星に願いを」の替え歌

(“I Need a Jew”)を唄う場面の著作権侵害が問題とされた事案⁽⁴⁰⁾につき、同裁判官は、カテゴリーカルな人種観は星に願いをかけるように幼稚で単純であるとの批評と理解できるとして、変形的利用であると認めフェア・ユースの成立を認めている。その際「番組制作者らがパロディ曲録音前にディズニー氏の反ユダヤ思想に対する批判を組み合わせることでパロディ版の批評的価値を際立たせようとした」旨を示す証拠があることを指摘している点は興味深い。やはり何故パロディが必要とされたかを文脈上合理的に説明できるという点が実務的に重要であり、「60年後」においては被告らにこの点についての認識と説明が足りなかった面はあると言わざるを得ない。

最後に市場被害の点に関する地裁の判断について、第一に続編が広く流布されることで真の続編の新奇さや宣伝効果が失われ得るとした点につき、過度の露出(overexposure)により著作権者が損害を被るとの考えはあり得るかもしれないが、本件で原告側がその点について具体的な立証活動を行った上での判断かという点に疑問がある⁽⁴¹⁾。第二に、見方によっては本来オリジナルを批判する市場というのは原作品の作者が開拓する市場の中核でないと指摘したプリティ・ウーマン事件との整合性が問題となり得、更に公共の利益に合致する限り適切な利益衡量の下社会にとって有用な表現を現出させるべきとの米国著作権法の考え方と整合するかも問題になり得ると思われる。

(3) 暫定的差止めに関する判断

地裁が著作権侵害訴訟に eBay 判決が適用されないと読める判断をしたことについては、前記のとおり著作権と特許権の性質の類似性や制定法上の類似性に照らし、妥当性に疑問がある。特にプリティ・ウーマン事件で最高裁が引用したホームズ判事の言葉(前述)や、「風と共に去りぬ」事件で裁判所が「文学上の判断は高度に主観的である」旨指摘したことに照らすと、裁判所が暫定的差止めを認めることで、公衆が「60年後」を様々な観点から観賞する機会が奪われることについての配慮が必要だったと思われる。

(38) 訴訟資料について <http://www.fkkslaw.com/jdsalinger.asp> 参照。

(39) American Library Association から提出の控訴後法廷意見書は変形的利用が認められ得るとしている。

(40) Bourne Co. v. Twenty Century Fox Film Corp., 602 F.Supp. 2d 499 (S.D.N.Y. 2009).

(41) Dennis S. Karjala, *Harry Potter, Tanya Grotter, and Copyright Derivative work*, 38 Ariz. St. L.J. 17 (2006) は、キャラクターに関する過去の裁判例を詳細に検討した上で、提言の一つとして、裁判所は侵害認定を慎重に行うべきであり、overexposure については、それによる将来の損害発生の現実的可能性を権利者が示した場合にのみ差止めを認めるべきであるとし、更に著作者の死後は差止めは認められるべきではないとしている。

Ⅶ 「ライ麦」続編出版事件の控訴審の判断の概要と若干の検討

1

第2巡回区控訴裁判所はサリンジャー氏の死後に訴訟承継手続が行われた後、2010年4月30日、地裁の暫定的差止めに関する判断を取り消し、差し戻した(3名の合議体裁判官全員一致)。その概要は以下の通りである。

(1)

当裁判所においては、原告の本案勝訴の可能性を認定することで、ほとんど全ての著作権事案において差止めを発令してきた。…我々は今回 eBay 判決が著作権侵害が主張される事案における暫定的差止め命令の判断にあたり等しく適用されるものであることを示す。eBay 判決のテキストや論理は何ら当該判決が特許事案に限定されたものとはしていない。…またつい最近の Winter 判決でも示された通り、eBay 判決は終局的差止め命令に比べ容易に暫定的差止め命令を発令することを許したわけでもない。eBay 判決は暫定的差止め命令に関する伝統的な衡平法上の要件テストを示した過去の最高裁判例(Amoco 判決)についても参照し、Winter 事件において最高裁は eBay 判決で示した要件を暫定的差止め命令において現に適用している。

(2)

第一に、原告は本案での勝訴の可能性又は本案審理を行うに値する十分に深刻な争点の存在により訴訟提起に合理的理由があり利益衡量のバランスが決定的に原告に傾くものであることを示さねばならない。第二に、原告が差止めなしでは回復し難い損害を被るであろうこと(likely)を示した場合のみ裁判所は差止め命令を発令できる。裁判所は原告が回復し難い損害を被るであろうとの推定やカテゴリーカル又は一般的なルールを適用してはならない。第三に、裁判所は原告と被告が被る不利益のバランスを考慮せねばならず、衡量が原告に有利に働く場合のみ差止め命令を発するこ

とになる。最後に、裁判所は差止めを認めることで公衆の利益が害されることがない事を確認せねばならない。

(3)

地裁は4要件のうち1つ(本案勝訴の可能性)しか考慮しなかったのであるから、これを取り消し差し戻す。…(控訴審裁判所は)概して地裁が示した理由に基づき、実質的類似性に関する地裁の判断が適切と認める。被告らによるフェア・ユースの主張につき、我々は被告らとその主張に成功するとは考えず、この点につき地裁に賛成する。フェア・ユースの第一要素(利用の目的と性質)に関する地裁の判断は、被告コルティングの主張に信頼性がないということに基づくが、明らかな誤りであるとは思われない…。

2 控訴審の判断の検討

第2巡回区控訴裁判所が、これまでの同裁判所における暫定的差止めに関する考え方が、eBay 事件及び Winter 事件に関する最高裁の判断によって改められることとなったことを明示で認めた意義は大きい⁽⁴²⁾。これまで eBay 判決の論理が著作権侵害訴訟にもあてはまるのか、また暫定的差止め命令にも適用されるのかにつき、混乱が生じている実情があったことは前記のとおりであるが、今回の控訴審の判断により収束していくことが期待される。著作権侵害訴訟において、差止め命令が自動的に付与される又はカテゴリーカルなルールに基づき発令されるという考え方は一般的でなくなりつつあるとは言えるであろう⁽⁴³⁾。また、控訴審は今回の判断で、本案勝訴の可能性の吟味にあたり、著作権侵害訴訟でフェア・ユースの主張が筋道だつてなされた場合、訴訟の行方の予測が困難であることを特に認識すべきであるとしている。また回復し難い損害の要件と原告・被告間の利益衡量は関連していること、すなわち原告側には著作権保有者としての財産的利益だけでなく第一修正に基づく「話さない自由」があること、これに対し被告側にも原告の著作権

(42) 控訴審が「本案勝訴の可能性」の代替的要件として示している「本案審理を行うに値する十分に深刻な争点の存在」に関する要件(serious question standard と呼ばれる)は、Winter 事件で最高裁が示した要件には入っていないが、少なくとも第2巡回区においては本案勝訴の可能性を見積もるためのテストとして Winter 後も有効であるとされている。Citigroup Global Mkts., Inc. v. VCG Special Opportunities Master Fund Ltd., 598 F.3d 30(2d Cir 2010)。

(43) 本件控訴審が示した暫定的差止めに関するルールが商標事案にも当てはまるとした裁判例も出始めている。例えば Rebecca Tushnet, *Salinger applies to trademark cases, district court rules People's United Bank v. PeoplesBank*, 2010 WL 2521069(D. Conn.), June 28, 2010, <http://tushnet.blogspot.com/2010/06/salinger-applies-to-trademark-cases.html>. 参照。なお、サリンジャー事件控訴審の判断で示されたルールが商標権事案にも適用されるであろうことから、差止めを求める場合には立証上の注意が必要であることを指摘しつつ、なお商標権保護の憲法上の根拠が特許権及び著作権と異なること、また保護の趣旨がグッドウィルの保護と消費者の信頼保護にあること等を理由に、本案勝訴の可能性が示される事案では、実際問題として権利者の回復し難い損害も殆ど全ての場合に認められるであろうとし、商標権侵害事案においてはサリンジャー控訴審後も差止め案件についての結論は事実上これまでと変わらないであろうと指摘する実務家もいる(Robert N. Potter & Andrew I. Gerber, *Distinction Without Difference? The impact of Salinger on Preliminary Injunctions in Trademark Cases in the Second Circuit*, NYSBA Bright Ideas, Fall 2010, Vol 19, No.2.)。

を侵害しない限り保護されるべき財産的利益がある他、第一修正に基づく自己表現の自由があることを念頭に置くべきであるとし、著作権侵害を認めたからといって回復し難い損害を単純に推定することを厳に戒めている。更に、差止めにより公衆が不利益を被る可能性について、表現の自由の観点からは重大であり、且つ公衆の利害は訴訟当事者が有する言論の自由とは区別されるものであるとしている。また終局的な本案審理を経ない差止め命令発令は、第一修正により保護される言論を禁ずる恐れがあることを指摘した上で、なお幾つかの事例においてはフェア・ユースの筋道立った主張がされず、明らかに他者の著作権を侵害するものであろうから、そうした事案では第一修正の価値は事実上存在しないと述べている。このように、今回の控訴審の判断は、暫定的差止めを本件で認めることが違憲の疑いがあるとまでは言わないものの、原告のみならず被告側の、更には公衆が自由な言論活動から得る利益をも考慮すべきであることを指摘している点が注目される。

なお、本件の被告のフェア・ユースの主張について、控訴審は認められないであろうことを示唆しており、本件では控訴審でもフェア・ユースの成立は否定的に解されることとなった。小説におけるフェア・ユースの主張はなかなか難しいことが改めて認識される。

VIII 終わりに

一連の裁判例を分析すると、オリジナルへの批評の価値が見出し難く、純粋な続編小説である場合、フェア・ユースの成立を主張するには相当の困難が伴うと言える。批評の価値を持つ続編出版だとしても、そう

した出版の必要性について、裁判所が納得するような合理的な説明ができる必要があることは前記のとおりである。現実には、創作活動は特段の理論的根拠なく行われる衝動的な面もあろうし、パロディ等の作者が自らの作品の存在意義について巧く説明できないこともあろう。しかし法律的に見た場合、理論的な説明が必要である。他方、米国では差止め請求の当否につき慎重な判断を行うことで公益とのバランスを図ろうとの動きがあることも重要であり、今後も裁判例を注視する必要がある。

小説の続編出版については米国以外でも事例があるが⁽⁴⁴⁾、我が国では小説の続編出版は著作権侵害にはあたらないとするのが一般的であろう⁽⁴⁵⁾。またパロディについては現在の我が国の判例の下では成立を認めるのが著しく困難とされる⁽⁴⁶⁾。

しかし、我が国でも将来パロディに関し深刻な紛争が起きる可能性が皆無ではないし、立法的対処も含めた検討の余地もあろう⁽⁴⁷⁾。その場合、個々の裁判官のパロディの存在意義に関する価値判断の不当な介入を避けるために、差止めが認められる場合を制限するというアプローチも一考には値しよう。しかしそれと同時に、著作者人格権を含むオリジナルの著作者の権利保護をいかに図っていくべきか、均衡のとれた結論とは何か等について、広く議論していく必要がある。筆者も微力ながら、今後も我が国著作権法上の重要な課題として考えていきたいと思う。最後に、発表と本稿執筆の機会を与えてくださった日本大学法学部の金井重彦先生、東京弁護士会の川田篤先生に感謝しつつ、本稿を終えることとしたい。

(追記) 本稿脱稿後、「ライ麦畑でつかまえて」続編出

(44) フランスでは「レ・ミゼラブル」の続編出版事件が起きている (James Mackenzie, *French court allows "Les Misérables" sequel*, Dec 19, 2008, <http://uk.reuters.com/article/idUKTRE4BI6FV20081219>). またドイツでは「ドクトル・ジバゴ」の続編出版事件というものがある (Eleanor Robinson, *Once Upon a Time... a Happy Ending For the Unauthorized Sequel?*, 4 New Zealand PGLeJ (2006) available at <http://www.nzpostgraduatelawjournal.auckland.ac.nz/CurrentIssue.html>). 「レ・ミゼラブル」続編事件はユーゴーの子孫により著作者人格権侵害が主張された事案であるが、破棄院での判断を経た後、2008年12月に控訴院で続編出版が認められたとのことである。「ドクトル・ジバゴ」続編事件については1999年に連邦通常裁判所で著作権侵害が認められた事件とのことである。

(45) 我が国著作権法の下では小説の続編出版は著作権侵害にあたらないとするものとして田村善之「著作権法概説第2版」71頁(有斐閣, 2001年)。なお早稲田祐美子「続編と著作権」コピライト11月号(2009年)44頁、福井健策「著作権とは何か—文化と創造のゆくえ」48頁以下(集英社新書, 2005年)も参照。反対に小説等の続編出版が著作権侵害に当たり得ることを主張するものとして、橋本英史「著作権(複製権、翻案権)侵害の判断について(下)」判例時報1596号(1997年)26頁。分岐点の一つの要素としては、全体比較論によるか又は創作的表現の類似性を厳格に考えるかがあると思われる(学説の分類については横山久芳「翻案権侵害の判断構造」及び駒田泰土「複製または翻案における全体比較論への疑問」を参照。いずれも「斎藤博先生御退職記念論集 現代社会と著作権法」(弘文堂, 平成20年)所収)。

(46) パロディ・モンタージュ事件最高裁判決(最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁)が示した基準(その表現形式上の本質的特徴を感得させないような態様において利用する行為)について、斎藤博「著作権法第3版」213頁(有斐閣, 2007年)は「パロディをそのように把握するとすれば、その作成は容易ではなく、1世紀のうち数えるほどの作成にとどまろう」としている。ただし、パロディ・モンタージュ事件については本来の意味におけるパロディと言える事件なのかは問題があるとの指摘もされている(中山信弘「著作権法」313頁(有斐閣, 2007年))。

(47) 現在議論されている著作権法における権利制限の一般規定の創設に関し、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「権利制限の一般規定に関する中間まとめ」(平成22年4月)23頁によれば、パロディは、将来必要に応じ別途検討するものとされたようである。

版事件について、2010年12月の初めに和解が成立したとの報に接した⁽⁴⁸⁾。和解内容の詳細は明らかではないが、報道によれば、米国とカナダにおける「60年後」の出版禁止、その他の地域における販促活動においてサリンジャーや「ライ麦」への言及をしてはならないこと、等を内容とするようである。この種の事案が最終的に和解によって解決することは予想されたことではあるが、本件は、フェア・ユースとパロディとの関係だけでなく、差止め請求のあり方についても問いを投げかけたという意味で、重要な事件であったと思われる。

(48) コルティングの代理人を勤める法律事務所のHP (http://www.fkkslaw.com/press_stories.asp?pageID=1, 2011年1月12日の項) 及びそのリンク先 (<http://www.thelocal.se/31392/20110112/>) 参照。

電子書籍時代における出版者と著作隣接権

鈴木 香織^(*)

電子書籍の市場が本格的に動き出している。デジタル化された出版物の流通が始まることで、市場において多くの便益をもたらすと思われるが、一方で違法コンテンツの氾濫などの問題も同時に抱えることになる。

デジタル時代においては、著作物を創作する者だけでなく、それを流通に置きマネジメントをする者の動きが重要になってくる。出版者は、出版に係る著作物の包括的なマネジメントを行っているが、固有の権利を持たず主体的な活動が認められていないという問題がある。

そこで本稿では、デジタル時代における出版と著作権法制度に関して、出版者と著作隣接権制度に関する議論を中心に考察する。20年以前から出版者に著作隣接権を認めうるかとの議論がなされてきたが、その当時は複写機と複製に関する問題が中心であり現在(2010年)とは市場環境等が異なる。そこで、デジタル時代を迎えた出版市場において、この議論の再検討を行いたい。

【目次】

- I はじめに
 - 1 コンテンツ市場の現状
 - 2 デジタルシュリンク
 - 3 問題の所在
- II 創作者と出版者
 - 1 創作者と出版者
 - 2 著作者及び出版者の権利
 - 3 出版者の責任と義務
- III 出版者と著作隣接権制度
 - 1 著作隣接権制度とは
 - 2 著作隣接権の保護の根拠
 - 3 出版者と著作隣接権制度
- IV デジタル時代の出版者と著作者の関係
 - 1 デジタル時代の出版を巡る課題
 - 2 制度論の比較考察
 - (1) 共同著作物
 - (2) 著作権のライセンス
 - (3) 著作権譲渡
 - (4) 著作隣接権
- V 私案
 - 1 デジタル時代に対応すべき事項
 - 2 出版者にかかる著作隣接権と出版契約
- VI おわりに

I はじめに

1 コンテンツ市場の現状

電子書籍の市場が本格的に動き出している。この最大の要因は電子書籍関連のデバイス(Device)が登場したことが挙げられる。これまでは、米国を中心とした話題であったが、現在(2010年)においては日本でもデバイスの普及が始まっている。先行して人気を獲得したApple社のiPadは、新聞や書籍といった紙媒体で流通していたものを、同じ版面(レイアウト)のまま(あるいは、電子向けに加工されて)閲覧することが出来るようになるという価値を印象づけた。もっとも、電子書籍の流通にはハードウェアの環境だけでは十分ではなく、電子書籍のコンテンツが十分に調達出来る環境が必要になる。しかしながら、電子書籍関連のコンテンツの中心は携帯電話向けのものが大多数であり、電子書籍関連のデバイスに向けたコンテンツは未だ数が限定的である。今後、デジタル化された出版物の流通が始まることで、市場において多くの便益をもたらすことと思われるが、一方で違法コンテンツの氾濫などの問題も同時に抱えることになる。

本稿では、デジタル時代における出版と著作権法制度に関して、出版者と著作隣接権制度に関する議論を中心に考察するものである。

2 デジタルシュリンク

「デジタルシュリンク」とは、日本知財学会理事、コンテンツ・マネジメント分科会担当の久保雅一氏が提

(*) 校友、株式会社スズキアンドアソシエイツ代表取締役社長

唱する造語で、「デジタル化がもたらす産業の縮小化現象」をいう⁽¹⁾。

音楽コンテンツがデジタルで流通するようになり市場に多くの便益をもたらす、ネット配信は伸び続けている。しかし、その伸びに対して市場全体の縮小のスピードが速く、実質的に市場全体がシュリンクする現象が起きている。具体的には、CDを始めとするマテリアル(Material)市場をネット配信が代替するとの期待があったが、それが出来なかったのである。

音楽・音声合計売上は、2000年に1兆8548億円、2009年には、1兆4005億円となっており4543億円下がっている。この要因は、CD等の音楽ソフトの売上の影響が大きい。また、音楽ソフトは、2000年に売上が8343億円、2009年には4637億円となっており3706億円下がった。携帯配信やネット配信は、2000年には、携帯配信が245億円、ネット配信が0.4億円だったが、2009年には携帯配信が1718億円、ネット配信が260億円と売上を伸ばしたが、合わせても1732.6億円売上がプラスになったに過ぎず、CD販売等のマイナス分を代替出来るだけの売上には至らず、音楽市場は全体としてシュリンクした⁽²⁾。

この原因として、デジタル化に伴うリスクの一つである「違法コンテンツ」の氾濫が挙げられると思われる。日本レコード協会『日本のレコード産業』(2006年ないし2008年)によれば、音楽コンテンツのダウンロード数は、2006年が2億8700万件、2007年が3億9926万件、2008年が4億7140万件であるが、その一方で違法ダウンロード数は、2006年が2億5837件、2007年が3億4414万件、2008年が4億3728万件であり、ほぼ同数で推移がみられる。すなわち、違法ダウンロードの数は全体の流通量に対して、約50%ということになる。ただし、違法コンテンツはあくまで推計であり実質的にはこれ以上のボリュームがあるとの推察もできる。ここから見ても明らかのように、違法コンテンツはコンテンツ市場におけるデジタルシュリンクの最大の要因であるといえる。デジタルシュリンクへの対応が十分にできなければ、コンテンツで収益化させることは困難になるとと思われる。

今後、電子書籍に係るネット配信が伸びることは予想されるが、紙媒体の書籍と代替し、新たな市場ができることを期待できるわけではないのかもしれない。すなわち、電子書籍においても、違法コンテンツの氾濫を食い止めなければ、音楽市場と同様に、マテリアルベースの市場からデジタル市場への転換が十分になされず、結果としてデジタルシュリンクが起きてしまう可能性がある。そこで、電子書籍における市場環境を背景としたうえで、効果的な制度設計が求められていると思われる。

3 問題の所在

このように、出版物の電子化にかかる環境整備は急がれているといえる。デジタル時代⁽³⁾の出版物の流通においては、コンテンツの創作、保護、活用、保全といったところを充実させなければならない⁽⁴⁾。すなわち、質の高い創作活動が行われ、侵害等の問題から適切に保護を図り、ビジネスモデルを構築し、収益化した上で創作者に適切な配分が出来るような仕組みが作られなければならないのである。もちろん、著作権者である作者がそれら全てのマネジメントが出来るのであれば問題は無いが、電子出版市場は紙媒体中心の出版市場よりも、参入障壁が低い半面、リスクも存在しており、これらすべてを考慮してビジネスモデルを構築するとなると、従来の出版にかかる著作権制度では十分な対応が出来ない場合があるのではないかと思われる。

そのため、出版市場におけるビジネスモデルの中心となっている出版者を例にあげ、音楽市場のようなビジネスの構造を作り出すことによって、より出版市場がデジタル時代に対応出来るのではないかということについて考察する。

本稿の中心の議論は「出版者に著作隣接権を付与すること」である。例えば、音楽市場では、作曲や作詞を行う著作権者に加え、歌唱や演奏を行う実演家、あるいは音源を製作し、流通させるレコード製作者に著作隣接権を与えており、著作権者と協力しながら著作隣接権者として主体的な活動が出来る。そこで、出版

(1) 久保雅一「デジタルシュリンクのメカニズムに関する考察」日本知財学会(2010年)秋季シンポジウム資料参照。

(2) デジタルコンテンツ協会「デジタルコンテンツ白書2010」(2010年)参照。

(3) 「デジタル時代」という言葉は曖昧であるが、本稿においては「著作物がデジタル化された状態」を指すのではなく、「デジタル化された著作物が、CD等のマテリアル(material)に固定されることを要せず、インターネット等を介して配信、流通する環境が一般化されるようになった状態」を指している。音楽や映像はデジタル時代を迎え年月が経ち、一般化されていると認知されているとの印象があるが、出版はデジタル時代を丁度迎えている所であると考えている。

(4) 土肥一史「(シンポジウム)著作物の利用と契約・総論」著作権研究33巻(2006年)22-23頁参照。

市場においても、そのような仕組みを導入することでデジタル時代への対応がしやすくなると思われる⁽⁵⁾。出版者に著作権隣接権を付与するという点に関しては20年以上前から議論がされてきたが、その当時は複写機と複製に関する問題が中心であり現在(2010年)とは市場環境等が異なる。そこで、デジタル時代を迎えた出版市場において、出版者へ著作権隣接権の付与をするという議論の再検討を行いたい。

II 創作者と出版者

1 創作者と出版者

出版における著作権は、通常は作者に帰属する。これは作者が文章を書く等を行うことにより、作品の創作的な表現を実際に行った者であり、著作物を「創作する者」(著作権法第2条1項2号)としての地位を有しているからである。

出版者は、出版を業としている者であり、作者の創作活動を補助している。作品ごとに異なるが文芸作品等を例にとると、方向性等のアドバイス、売れ筋のテーマなどに関するマーケティング情報の提供、資料の収集、整理、校正、編集などの作業を行っている。さらに、出版に際して全体的なマネジメントを任されており収益化し作者に報酬の配分を行う役割を担っている。このような作業を行っている者が、「創作活動に寄与している者」に含まれるかが問題となる。

ドメスティック・バイオレンス事件⁽⁶⁾では、書籍の創作を行った者であるか否かの認定について「当該作品の形成に当たって、必要な資料を収集、整理をしたり、助言、助力をしたり、アイデア、ヒントを提供したり、できあがった作品について、加除、訂正をしたりすることによって、何らかの関与をした場合でも、その者の思想、感情を創作的に表現したと評価される程度の活動をしていない者は、創作した者ということとはできない」としている。また、ミュージカルの脚本事件⁽⁷⁾では、脚本に係る著作権者の認定だが、「原作ないし企画の決定、脚本執筆者の決定、アイデアの提

供」並びに編集作業に過ぎず、「脚本の作成においては、極めて周縁的、補助的な関与にすぎない」場合は、著作権者として認めることはできないと判示している。したがって、出版者も作者の創作において多大な寄与が認められるものの、そのほとんどは補助的な関与に過ぎないと考えられることから、一般的には著作者とはならない。そのため、出版者は出版を行う際に著作権者から出版の許諾を受けるか、著作権の譲渡を受けなければ出版をすることが出来ない。

2 著作者及び出版者の権利

出版者は、固有の権原を有しておらず、著作権者より出版の許諾を受ける等して出版を行う。出版とは、「著作物を文書または図画として複製し、当該複製物を刊行物として頒布すること」をいう⁽⁸⁾。出版の許諾には、出版権が設定されることがある(著作権法第79条ないし第88条)。出版権は、設定されることで、頒布目的による、出版権の目的となっている著作物を原作のまま出版する事が出来る(著作権法第80条)。出版権は、紙媒体の出版物に及ぶことについては問題ないが、デジタル化されたものに対しては「文書または図画」の範囲に含まれないこととされており効力が及ばないと一般的には解されている。しかし、CD-ROMなどに固定された出版物についてはどのように解釈すべきかについて学説上争いがある⁽⁹⁾。出版権は、著作権者より複製権の一部を切り分けたような形で設定行為により発生しており、作者等の著作権を基礎としているものである。出版権は、著作権者の有する複製権を中心として(1)出版者と著作権者、および、(2)出版者間の関係との関係における規定されている。(1)について、出版権が設定された著作物は、その範囲内においては著作権者であっても利用することができず、第三者に許諾をすることもできない。(2)について、出版権者は、その設定された範囲内において第三者が出版する際には、差止請求(著作権法第112条)や損害賠償請求(民法第709条)が出来る。ただし、出版権は設定により効力を発生するため、登録しなければ第三

(5) 著作権隣接権が現行の仕組み以外の者に付与されうることについて述べたものに、中山信弘『著作権法』422-423頁(有斐閣、2007)、加戸守行『著作権法逐条解説[5訂新版]』473頁以下(著作権情報センター、2006年)、田村善之『著作権法概説[第2版]』517頁(有斐閣、2001年)、半田正夫=松田政行編『著作権法コンメンタル2』[三山峻司執筆]838頁(勁草書房、2009年)、阿部浩二「特集・著作権法改正 隣接権」ジュリスト329号(1965年)30頁参照。

(6) 「ドメスティック・バイオレンス事件」東京地方裁判所判決平成16年2月18日(判時1863号102頁)。

(7) 「ミュージカルの脚本事件」東京地方裁判所判決平成16年3月19日(判時1867号112頁)。

(8) 作花文雄『著作権法制度と政策[第3版]』88頁(発明協会、2008年)。

(9) CD-ROMなどによる出版物について、紙媒体と同様に解すべきであり出版権の効力が及ぶとする解釈もできるとした学説に、中山信弘『著作権法』335頁(有斐閣、2007年)、田村善之『著作権法概説[第2版]』489頁(有斐閣、2001年)。それに対して、紙媒体に限定的に解すべきとする学説に、作花文雄『著作権法制度と政策[第3版]』88頁(発明協会、2008年)がある。

者へ対抗できない(著作権法第88条)。また、著作権者は、サブライセンスを認められていない(第80条第3項)。

3 出版者の責任と義務

出版者は、多くの義務や責任を法律上負っている⁽¹⁰⁾。出版者は作者(著作者)に依頼されて出版物を製作し、それを流通させるということを代理しているだけであるにも関わらず、その他の義務や責任を負わなくてもよいわけではない。

出版者は、他人の著作物の掲載をしているか否か、名誉棄損等の法的問題について、作者を監督する立場に置かれる。また、著作者と「著作権侵害をしていない」とする契約を結んだとしても監督する義務を免れることはない。例えば、樹林事件⁽¹¹⁾は、原告が創作したレリーフ「樹林」に係る著作権及び著作者人格権を、被告デザイナーが大学在学中に卒業研究として製作した美術作品(以下、被告作品という)を侵害すると判示した事案である。本件では、被告出版社は、被告デザイナーの著作権侵害につき「情を知っていたものと認めることはできない」と判示されたが、被告作品を掲載した出版社についてもその義務について「既に公表された美術の著作物については、これを侵害して製作した作品の写真を両誌に掲載することのないよう調査すべき義務がある」として不法行為責任が問われた。更に、薬学書事件⁽¹²⁾は、原告が執筆した旧書籍の改定版である本件書籍の執筆および発行が、原告の著作権及び著作者人格権を侵害するとした事案であるが、本件は出版社について、「執筆部分について、改訂前の表現の無断利用が行われないように、予め執筆者に対して注意を促し、更に、執筆済み原稿を照合して表現の利用の有無を確認し、これがあった場合には被利用表現の執筆者の同意の有無を確認するなど、改訂前の

執筆者の有する著作権、著作者人格権を侵害することを回避すべき措置を講じるべき義務があると解するのが相当である。」と判示している。更にまた、ホテル・ジャンキーズ事件⁽¹³⁾は、ホームページ上の掲示板に書き込まれた原告らの文章の一部を複製(転載)して、書籍を出版した被告作者等及び出版社に対し著作権侵害を認めた事案であるが、被告出版社が出版契約において被告作者等から「本著作物が他人の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する」との保証を得ていたのにも関わらず、「調査、確認する義務を免れるものではないというべき」であると判示した。

出版社に与えられる権利は、著作権者の複製権の一部を切り取って許諾を受けて出版権を成立させる程度の権利しか与えられていないのにもかかわらず、樹林事件や薬学書事件によれば重い義務や責任があるとも考えられる。出版契約において著作権等の権利について「著作権を侵害していない」旨の契約を結んだとしても、出版社の責任が免れないこともありうる。ただし、これらの判例の射程は必ずしも明らかではない。少なくとも、出版社は、著作権者と共に紛争に巻き込まれることが多いという問題がある⁽¹⁴⁾。

IV 出版者と著作隣接権

1 著作隣接権とは

著作隣接権とは、「著作権に隣接したある種の権利⁽¹⁵⁾」であり、著作権法第89条ないし104条までに規定されている。著作隣接権は、著作権と並んで独自の権利を持つ⁽¹⁶⁾。そのため、例えば音楽CDの場合は、作詞・作曲等の著作権に加え、歌手等の実演家の著作隣接権と、いわゆる原盤権といわれるレコード製作者の著作隣接権が含まれており、音楽CDの利用にはそれぞれの権利の調整が必要になる⁽¹⁷⁾。我が国におい

(10) 出版社の義務や責任に関する学説として、三山裕三『著作権法詳説(第7版)』421頁-425頁(LexisNexis, 2007年)、小泉直樹「講演録/著作権侵害回避の注意義務と過失」コピライト49号[通号580号](2009年)2-14頁等がある。

(11) 「樹林事件」東京地方裁判所判決平成2年4月27日(判時1364号95頁)。

(12) 「薬学書事件」東京地方裁判所判決平成2年6月13日(判時1366号115頁)。

(13) 「ホテル・ジャンキーズ事件」東京地方裁判所判決平成14年4月15日(判時1792号129頁)。

(14) 出版者が訴訟に巻き込まれる理由として、個人よりも経済力のある出版社を巻き込んだ方が訴訟を有利に展開しやすく、更に、流通に置いているのが出版社であることから、回収、断裁、廃棄までおよび抜本的な解決には、出版社をも巻き込まなければ抜本的な解決が図れないとする学説がある。三山裕三『著作権法詳説(第7版)』424頁(LexisNexis, 2007年)参照。

(15) 加戸守行『著作権法逐条解説[5訂新版]』478頁(著作権情報センター, 2006年)。

(16) 出版者、実演家、レコード製作者、放送事業者等は、技術の発展に伴い経済的な利益を侵害されることがあり得るが、著作権を付与することは理論的に無理であり、「著作権の枠外にいて著作権者とほぼ同等の利益を与えることを目的として新たな権利の設定」をおこなった。半田正夫『著作権法概説(第13版)』235頁(法学書院, 2007年)参照。

(17) いわゆる「原盤権」は、明確な定義を持たないが、レコード製作者の著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権に加えて、実演家の著作隣接権と、実演家に対して支払われるアーティスト印税が一体になったものを指すことが多い。紋谷暢男「JASRAC 概論—音楽著作権の法と管理」(前田哲男執筆)262頁(日本評論社, 2009年)参照。

ては、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に著作隣接権を与え保護している⁽¹⁸⁾。

著作隣接権の存在理由について中山信弘氏は、一般的な製品の物流と著作物の伝達が異なった特性があり、「法で特に保護する必要性が高い」からとしている⁽¹⁹⁾。著作隣接権は現在(2010年)のところ著作隣接権者を対象となる四者に限定(著作権法第89条)しているが、立法論から考えるとその他の者に保護の範囲を広げることも可能である⁽²⁰⁾。また、例えばレコード製作にかかる「製作者」については多くの者がかかわっているため、理論的には著作隣接権の保護対象者を政策的な判断により広げることは可能である⁽²¹⁾。しかしながら、前述したように個々に権利が発生するため、広げすぎることによって利用等にかかる調整が複雑化し、その結果取引コストが増大し利用が進まなくなるのではないかとする批判も成り立つ。そのため、著作隣接権に関しては権利を新たに創設する場合に慎重な議論が求められる。一方、著作隣接権は、著作権と別途独立して規定されており(著作権法第90条)、侵害等に対しては権利の厚みが増すため、著作権者と著作隣接権者の協力によるハイブリッドな対応・効果が期待出来る。また例えば、事実情報を中心となり著作権以外の情報を扱うコンテンツや、著作権の保護が弱いコンテンツ、パブリックドメインを編集したコンテンツに対して著作隣接権を行使しうるため保護の対象を著作物に限られない⁽²²⁾。更に、政策的な判断により、制度をカスタマイズすることが可能という点も挙げられる。例えば、権利として認めておいて、報酬請求権のみ認めること等が考えられる。

2 著作隣接権の保護の根拠

著作隣接権は、著作権とは別個に、著作物の解釈や伝達に関わる者の一部を対象に活動の安定性を確保し、

その文化的役割を十分果たすことが出来るよう規定されているものであるが、実務上も学説上も確定的な制度的根拠が無いといえる。一般的には、①準創作性の保護、②公衆に伝達する役割を担う者の保護だと理解されている⁽²³⁾。

①準創作性の保護は、根拠として最も多い説明だがその意義については確定的なものはない。その、準創作について、加戸守行氏によれば、「著作物の創作活動に準じたある種の創作的な活動」と述べる。著作物等⁽²⁴⁾の創作に当たっては複数の関係者が創作に何らかの形でかかわることが一般的であるし、また、伝達の前提となる解釈が行われて表現されるということが一般的である。そのような作業を行う一部の者に対して、準創作的行為があるとして保護を与えているのである。

②公衆に伝達する役割を担う者の保護については、著作物等がその創作者の力だけでは一般に流通することが出来ないという前提があり、その著作物等の伝達者に対して保護を与えているとするものである。その、伝達する役割を担う者は、その伝達のために大きなコストを負担(投資)し、著作物等を流通させることが出来る補助的活動を行なっている。すなわち、著作物等は、その解釈者や伝達者が存在することで大衆に流通するのであり、そのことに対してインセンティブを著作隣接権者に与えているのである⁽²⁵⁾。

これら、①ないし②の著作隣接権の保護の根拠について、実演家、レコード製作者、(有線)放送事業者について検討を行う。

まず、実演家は、著作物等の解釈し表現する。例えば、楽譜にある音楽の著作物を演奏という形で表現すること等である。実演は、他の著作隣接権者三者の中でも最も準創作的行為をしているといえる⁽²⁶⁾。また、演奏などを通じて大衆に著作物を伝達するという役割

(18) 放送事業者と有線放送事業者は歴史的経緯により別個に規定しているが現在ではかなり類似している。中山信弘『著作権法』420頁(有斐閣、2007年)参照。

(19) 中山信弘『著作権法』(有斐閣、2007年)420頁参照。

(20) 著作隣接権者として認めうる者として、本稿で検討を加えている出版者の他、データベースの作成者、プロバイダー等が挙げることがある。中山信弘『著作権法』423頁(有斐閣、2007年)、半田正夫=松田政行編『著作権法コンメンタル2』(三山峻司執筆)838頁(勁草書房、2009年)参照。

(21) 『著作権法概説(第2版)』519頁(有斐閣、2001年)参照。

(22) 島並良=上野達弘=横山久芳『著作権法入門』(横山久芳執筆)188頁(有斐閣、2009年)では、例としてレコード製作者における「野鳥の声の録音」や放送事業者における「スポーツ(非著作物)の中継」を挙げている。

(23) 中山信弘『著作権法』422-423頁(有斐閣、2007年)参照。ただし、「準創作」における「準ずる」の程度が不明確であるとする学説に、本山雅弘『著作隣接権の理論に関する基礎的考察(一)―戦前期ドイツ学説史の考察を中心として―』民商法雑誌130巻2号(2004年)278頁-279頁参照。

(24) 例えばスポーツ中継のように、著作権により保護がされないとしても著作隣接権により保護がされるものもあるため「等」としている。

(25) 著作隣接権が認められている四者は、「原著作物とその著作物を享受する一般公衆との間にあって、それを媒介する作用を為す、すなわち、原著作物を有形的に聴視覚に感ぜしめて頒布する作業を営む」ことについて共通性がある。阿部浩二「いわゆる隣接権について」私法23巻(1961年)169頁参照。

(26) 吉田大輔『著作隣接権制度の発展とその行方』著作権研究23巻(1996年)116頁「実演は性質上精神的創作行為である」と述べる。

も担っている⁽²⁷⁾。次にレコード製作者は、音源の固定の際には多くの準創作的行為が含まれていることと、伝達における役割が大きいといえる。また、準創作および伝達にかかる投資を負担している。どちらかといえば、伝達者としての役割が根拠の中心となっていると思われる。最後に(有線)放送事業者は、放送にかかる編集作業等の準創作的行為が行われており、伝達における役割も大きい。どちらかといえば、伝達者としての役割が根拠の中心となっている点で、レコード製作者と近い。これらを参酌すれば、著作隣接権は妥当性がある者に対しては政策的判断により保護を与えることが可能であるということが分かる。

ただし、これらの準創作行為あるいは伝達には多くの者が関わっている中で、なぜ四者のみなのかという点については疑問があるところであるが、この中でもレコード製作者や放送事業者は、②の理由の実質的な効果としてビジネスにおいて収益化し創作者への配分を行える者であることについては、経済的な合理性があるといえ、理由の一つになっていると考える⁽²⁸⁾。なお、経済的合理性という点から権利の付与がなされるということについては、映画の著作権に関する考え方に近い⁽²⁹⁾。

3 出版者と著作隣接権制度

出版者と著作隣接権制度にかかる議論は20年以前から存在している。

1970年に成立した著作権法に対し、日本書籍出版協会(以下「書協」という)は、「発行された出版物の組版面を写真その他物理的・化学的方法によって複製する場合には出版者の許諾を要する」との条文を加えるように要請したが取り入れられなかった。1985年には、書協、日本雑誌協会、出版者会、自然科学協会が「版面に関する出版者団体協議会」を設立し、改めて版面権の創設を文化庁長官に要請した⁽³⁰⁾。

文化庁は、複写機器の発達・普及に伴い出版物の複製が加速度的に増加したという背景のもと議論を行ってきた。複写機器の発達による複製の増加問題については、「著作権審議会第4小委員会」(文化庁、1976年)から報告書が出され、権利集中機構等を利用した対応策が検討された。その後「著作権の集中的処理に関する調査研究協力者会議」(1984年)の議論を経て、集中的権利処理機構が設立された。その後1985～1986年に、計二回にわたって、「出版者を保護するため出版物の版面の利用に関する出版者の権利の創設について検討を行う」ことに関し、国会の衆参文教委員会で付帯決議が行われた。それを受けて、複写機器の発達・普及に更なる対応の必要性が引き続き存在しており、出版を巡る複製を中心とした複製利用の実態を考慮し、独自の保護について検討しなければならないとの思想から、1985年(昭和60年)に著作権審議会において第8小委員会が設置された。1990年(平成2年)6月『著作権審議会第8小委員会(出版者の保護関係)報告書』(以下、「第8小委報告書」という)を公表している⁽³¹⁾。

第8小委報告書では、出版者が出版行為により著作物の伝達に重要な文化的役割を果たしており、一定の範囲で現行著作権法においても保護がなされているが、複写機器の発達普及という新しい市場環境においては、既存の出版権設定の制度に加えて、一定の権利を認めることが必要であると考え、(1)出版者の権利は、出版行為により著作物の伝達上果たしている役割の重要性を評価して、技術的進歩等に対応して新たに出版者の保護を図るものであって、実演家、レコード製作者等の保護と同様に著作隣接権制度の中に位置付け得るものであること、(2)出版物が複写機器等により簡易に複製されることに対して、出版活動の安定性を確保出来るようにするための権利であること、(3)著作隣接権として位置付けられる出版者の権利は、著作者の権利に変更を加えるものではないこと、(4)権

(27) 半田正夫＝松田政行編『著作権法コンメンタル3』〔上原伸一執筆〕148-149頁(勁草書房、2009年)は、「投資」の保護とは、著作隣接権者の「活動を維持するための投資が保護されること」であって、「投資そのものが保護されるものではない」と述べる。

(28) 阿部浩二「いわゆる隣接権の保護—国際会議を巡って—」法学25巻2号(1961年)128-165頁では、隣接権の目的として「企業の維持達成のためにあるものとみてよい」とする。ただし、本山雅弘「著作隣接権の理論に関する基礎的考察(一)—戦前期ドイツ学説史の考察を中心として—」民商法雑誌130巻2号(2004年)320頁-321頁では、著作権法とは別個に著作隣接権を規定した理由につき、営利的、経済的な競争概念を著作権概念にとりこむことで、結果的に著作権が有する精神的、文化的競争概念の希釈につながるから、それを避けるために、体系的かつ立法的な問題意識が背景にあったということについて述べられている。

(29) 映画の著作者は監督等であり、職務著作(著作権法第15条)に該当する時等一定の場合を除いて、当該「著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているとき」には、映画製作者に帰属する(著作権法第29条第1項)。映画製作者とは、「映画の著作物の製作に発意と責任を有する者」である。映画製作者に著作権が認められる理由として、映画製作者が映画の製作の経済的リスクを負い、権利義務の主体になることが挙げられる。

なお、これらは映画に係る財産権を製作者に集約的に帰属させることにより有効な利用を促進させるとの目的がある。高林龍「標準 著作権法」128頁(有斐閣、2010年)参照。

(30) 野々村徹「検討始まった『版面権』」新聞研究423巻(1998年)95-97頁。

(31) 著作権情報センターのホームページで公開されている。
http://www.cric.or.jp/houkoku/h2_6/h2_6_main.html

利の内容、存続期間等については、前期の趣旨に照らして必要な限度において認められるものであり、また、適正な権利行使が行われるような措置が必要であること」として、出版者への著作隣接権のような制度を作るべきとの提言を行った⁽³²⁾。しかし、経済団体等の①複製の増大における経済的損失の影響が不明確、②現行法の枠内で譲渡契約によることも可能なこと、③国際的コンセンサスが無いこと、④国内におけるコンセンサスを獲得するのが困難なことなどの意見により反対を受け制度の導入には至らなかった。

知的財産戦略本部が発表した「知的財産推進計画 2004」では、出版物に関する「版面権」について「出版物の複製に係る出版社の報酬請求権の是非に関する関係者間協議の結論を得て、2004年度以降必要に応じ、著作権法の改正案を国会に提出する。(文部科学省)」としていたが、知的財産推進計画 2005以降において、出版物にかかる「版面権」の記述はみられなくなった。

2010年、総務省・文部科学省・経済産業省の三省が合同で開催した「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」の報告によれば、出版者より「①出版者の権利内容を明確にすることにより、出版契約が促進される可能性があること、②デジタル化・ネットワーク化に伴い、今後増加することが想定される出版物の違法複製に対しても、出版者が物権的請求権である差止請求を行い得るようになることで、より効果的な違法複製物対策が可能とである」との主張がされ、それに対して「出版契約や流通過程に与える影響や各国の動向についての調査・分析等の実施や議論の場を設けることなどを通じて、更に検討する必要がある。国としても、こうした取組を側面から支援することが適当」とし、それを受けた議論が文科省における「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」で始まっている。この一連の動きの中で、電子書籍と従来型の出版に係る広範な利害調整や図書館などの公的サービスの在り方までが議論されて行くことが期待されている⁽³³⁾。

2004年頃の議論は、ブロードバンド環境におけるコンテンツの流通という側面からの議論であり、電子書籍に係る市場環境においても利用者のニーズが十分

であったとはいえ、2005年以降に議論がされなくなった理由はその辺りに問題があったのかもしれない。しかしながら、2010年においては、電子書籍を閲覧出来るデバイスの普及が進み、電子書籍に関する市場が本格的に動き出したこともあり、2010年以降の電子出版にかかる法制度整備の議論が進み始めたといえる。ただし、出版者における著作隣接権の付与については、あくまで出版者側が出している意見に過ぎないことから電子出版そのものの在り方も含めて今後議論が進んでいくことが期待される。出版を巡る著作権法制度の在り方については、デジタル時代において再検討の必要性がある。

IV デジタル時代の出版者と著作者の関係

1 デジタル時代の出版を巡る課題

デジタル時代において、出版物はインターネット等を介して配信されることになる⁽³⁴⁾。また、流通形態もこれまでの紙媒体の出版物とは異なったものが現れてくると予想される⁽³⁵⁾。

このような市場環境においては、多くの便益を得ることが出来るようになる一方、違法コンテンツの氾濫などの問題が発生することが予想される。また、利用方法が多様化することで、様々なビジネスチャンスが生まれてくることが予想される。そこで、これまで以上に著作権者である作家等と出版者が協力し合ってビジネス環境を構築していかなければならないと思われる。なおこれまで、著作権者は、個人である場合が多くまた専門的に作家業を行っている者も多いことから、それ以外のビジネスの部分は出版者が担うことが一般的な形であったと考える。しかし、電子書籍の出版は出版者を介さずとも安価なコストで出来る。そのため今後、出版者は作家等が出版者を介して出版活動をしたいと思うような価値を提供する仕組みを構築し、より一層の努力が求められていると言えよう。

出版者は、著作者の創作活動において補助的な役割を担っているが、創作を行っている者ではないため著作権者としては認められていない。一方、出版に際し

(32) 著作権審議会第八小委員会「報告書」(文化庁、平成2年6月)参照。

(33) 吉田大輔「ネット時代の著作権 99 電子書籍の流通に関する懇談会」出版ニュース5月中下合併号(2010年)40-41頁参照。

(34) 2009年度の電子書籍市場規模は、推計574億円(前年比23.7%増加)した。特にケータイ向け電子書籍市場は、513億円であり電子書籍市場の89%を占める。高木利弘「電子コミックビジネス調査報告書2010」[インターネットメディア総合研究所編](インプレスR&D、2010年7月27日)参照。

(35) 米国では、Amazon社やApple社による電子書籍に係る販売モデルの競争が起きている。歌田明弘「米電子書籍のコストと利益」出版ニュース5月中下合併号(2010年)23頁参照。

て著作権違反等の監督責任の義務があり責任も重く、訴訟の際には巻き込まれることも多い。このように、出版者は著作権法上、固有の権原を有しないことを理由として、違法コンテンツの排除等も独自に動くことは難しく、原則的に著作権者の地位を基礎として動かなければならない。

書籍の流通には大きなマネジメント力、プロデュース力が求められているのであり、その求められている力を最大限に発揮出来る可能性があるのは、出版者であると思われる。そこで、出版者の著作権法上の地位を高めデジタル時代に対応した制度を設計することが今後の出版市場に良い影響を与えるのではないと思われる。次節では、デジタル時代に対応した制度に関して(1)共同著作物、(2)著作権のライセンス、(3)著作権の譲渡、(4)著作隣接権制度という視点から以下検討を行う。

2 制度論の比較考察

(1) 共同著作物

出版者は、創作的表現を行っている者ではないとして固有の権利を有していない。しかしながら、補助的な立場を超えて創作的表現を行っているとの場合には創作物の共同著作者という解釈もできると思われる。確かに、判例においても創作の補助者に過ぎない場合は創作者には当たらないとしているが、補助者と創作者の線引きは必ずしも明確であるとはいえない。しかしながら、伝統的に創作における補助者としての立場として、ほとんどの場合において取り扱われてきた出版者が補助的立場を超えているとして共同著作者としての地位を得ることを考えたとしても、著作権者である作家等からしてみれば違和感があり、作家等からの反発も当然に予想され、コンセンサスを得ることが難しいように思える。更に、同じ権利に2人以上の共同著作者が常にいるという状況は、持ち分の処分⁽³⁶⁾や、分割⁽³⁷⁾、権利行使⁽³⁸⁾等における問題が発生する可能

性や、著作物の流通を阻害してしまう恐れがある⁽³⁹⁾。また、著作権を付与することについては、著作物を創作しているということに関する解釈自体を変えることになるため、その他の種類の著作物への影響もありうることから、好ましいことでは無いと思われる。

(2) 著作権のライセンス

出版契約は、比較的自由に行われており、契約書面に残さないこともあり得る⁽⁴⁰⁾。また、出版権も設定される場合とされない場合がある⁽⁴¹⁾。出版流通にかかる弊害のない程度に支分権のライセンス(譲渡権等)が合わせて行われており、大抵の場合3年程度のタームで契約がされる。出版権は極めて保護範囲が狭い著作権者の複製権の一部にしか過ぎないが、それに加えてデジタル出版に対応がしていないという問題がある。そのため、出版者が版面を作成して作者に提供した後、その版面を電子データにして、配布することが出来得るということになる。また、違法コンテンツに対しても、契約という債権に過ぎない状況であれば、著作権をベースにして行わなければならない、出版者が主体的に動くことはできない。

日本書籍出版協会(以下、「書協」という)が電子書籍にかかわる契約書の「ひな型」作りを進めている。2010年11月1日、デジタル化時代に出版社が積極的・主体的に電子出版に関わるための契約条項を盛り込んだ出版契約などの契約書のひな型を3種類作成し、ホームページ上で公開した⁽⁴²⁾。その「ひな型」では、出版社は、(1)DVD-ROM、メモリーカードなど電子媒体に記録した出版物として複製し、販売出来る、(2)インターネットなどを利用し、公衆に送信することができ、ダウンロード配信やホームページに掲載して閲覧に供することが出来る、(3)データベースに格納し、検索・閲覧に供することが出来るなどとした。一方で、出版社側の役割としては「価格、広告・宣伝方法、配信方法および利用条件などを決定し、その費用を負担する」とある。もっとも、「ひな型」は出版社側に有利

(36) 童話映画事件東京高等裁判所判決平成12年4月19日(最高裁ホームページ)。

(37) 共有著作物の分割について、基本的に切り離せるものではないが、同意があれば支分権ごとに分割を行うと、価格賠償の形を採る等の方法はありうる。しかしながら、同意を得なければならないと考えられるため、実際には困難が伴う。これについて、著作権法学会シンポジウムの議事、土肥一史＝伊藤真＝三村量一＝小泉直樹＝渡邊修【シンポジウム】討論【土肥一史＝三村量一＝中山信弘＝金子敏哉発言】著作権研究32巻(2005年)76頁以下参照。

(38) 「経済学書籍事件」東京地方裁判所判決平成12年9月28日(裁判所ホームページ)。

(39) 三村量一「共同著作物の利用に関する諸問題」著作権研究32巻(2005年)38-49頁参照。

(40) 日本書籍出版協会「出版契約に関する実態調査」(2006年3月)、伊藤真「著作権に係る契約を巡る諸問題の現状」著作権研究32巻(2005年)24-37頁参照。

(41) 北村行夫「新版判例から学ぶ著作権」340頁(太田出版、2004年)では、「実務上は、出版権の設定よりも、独占的複製許諾のケースが大半である。しかし、独占的複製許諾か否かも明らかでない場合が多い」と述べる。

(42) 日本出版協会「電子出版対応契約書ひな型(3種類)の作成について」(2010年11月1日)
<http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/denshikeiyakusetsumei2.pdf>。

な内容になっているとされており、著作者たちの反発も予想される。また、書協は「加盟社を縛るものではなく、あくまで『ひな型』、個別の契約で、作者の希望を入れるのは自由」とするのだが、個別に契約を作り上げていく作業を著作権者である作家と出版者が行うということの時間は大きいと考える。

(3) 著作権譲渡

米国などでは一般的な方式であり、出版に係る著作権の全部あるいは一部を作者から譲渡してもらうという方式である。我が国には著作人格権があるなど一律には論じることが出来ないが、出版者が著作権者の地位を単独で有することが出来ることから、侵害対応や流通面においてのマネジメントを経験が豊富な出版者が単独で行えるという点で強みがある。おそらく、電子書籍のコンテンツの流通が米国において先行して広がった理由は、出版者が著作権を有しているため、動きやすかったということがあるのではないだろうか。一方、著作権者は(契約内容にもよるが)譲渡をすることで二次利用に関する権利も全て譲渡することになることが考えられる。更に、この方式は、「売れる」と判断されるようなコンテンツでなければ、出版の目が無くなってしまう恐れもあり、コンテンツの豊富化という点から考えると我が国の仕組みの方が、バランスが良いようにも思える。

我が国では、電子雑誌に関する条件作りが始まっている。

2010年3月より関係者団体により協議開始されており、10月頃におおむね決定されて公表されるとされていたが、本稿の執筆時(2010年12月15日)において公式には、見解が示されていない。これに関し、報道発表によれば、週刊誌は1ヶ月間、月刊誌は2ヶ月間、季刊誌は3ヶ月間という期限を設けて、電子化にかかる追加原稿料を支払うことなく、当該期間内のみ、著作権を出版者に譲渡するというものである。期限後は再度の話し合いを行うか、著作権料の支払いを行うことになる。譲渡に係る期間制限をしている理由として、雑誌等における連載された原稿を書籍として出版することがあるからだと思われる。

期間的に発行される雑誌は、店頭に出てから一定期間が過ぎると一部の大手書店をのぞいてバックナンバーが置かれ続けることはない。そのため、定期出版

される雑誌が、長期間のアーカイブをされるようになってしまえば、その後の出版の売りに影響があるのではないかと日本文芸家協会を中心に考えているのだと思われる。そこで、出版者はデジタルアーカイブがなされる一定期間においてのみ著作権者と同じ権利を行使することが出来ることになる。

著作権の譲渡は、譲渡された出版者が主体的に活動出来るようになるため一定の評価が出来るが、二次利用にかかる権利を持ちたいとする著作権者との間において、例えば期間制限のような一定の条件を付す等の調整が必要であるならば、譲渡に係る利点を十分に得ることができないのではないかと考える。

(4) 著作隣接権

出版者に著作隣接権を付与するという点についての議論は、20年以上前から存在していたものの、制度の導入までには至っていない。しかし、データファイルでコンテンツが流通するという極めて特殊な環境に置かれるデジタル時代において、この問題は再検討の必要があると考える。

出版者に著作隣接権を付与することについての妥当性があるのかという点について、著作隣接権者四者の制度に係る保護の根拠⁽⁴³⁾をあてはめて検討したい。

著作隣接権制度の保護の根拠が①準創作性の有無、②公衆に伝達する役割を担う者の保護であるという前提の下、出版者をこれにあてはめると、①については、出版者が作家と協力して創作にかかる補助的な作業を行っており、②については、出版者は書籍の制作コストを負担し、作成した書籍等を流通させるための媒介となり、収益を上げ著作者に報酬を配分している。以上のことから、出版者に著作隣接権を付与することについては制度に係る保護の根拠から見て問題が無いように思える。

著作隣接権制度は、著作権とは別個に権利を作り出すものであるため、双方が独立しており⁽⁴⁴⁾、既存の著作者から権利を奪うものではない。更に、制度については自由な発想で作ることが出来るというのもメリットが多い。例えば、権利を限定して規定することも可能であり、報酬請求権とすること等も可能である。他にも、権利を認めておいて権利制限規定で権利の行使が出来る範囲を限定することも可能であると思われる⁽⁴⁵⁾。このような権利を出版者に付与することによ

(43) 本稿、IV-2 参照。

(44) 著作権法第90条では、「著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。」とある。また、著作権者の権利も著作隣接権者に制約を与えるものではないとした判決に、ブラフマン事件東京高判平成21年3月25日(裁判所ホームページ)がある。

(45) 土井輝生「実演家の権利の保護—隣接権の保護に関するローマ条約と我が国の著作権・隣接権法律草案—」著作権研究1巻(1967年)32頁。著作隣接権者の権利制限について、基本原則を定めるにとどめてその範囲については裁判官の判断にゆだねるべきである。

て、著作権者の有する著作権と、出版者の有する著作隣接権はそれぞれの権利を行使出来るようになるため、ハイブリッドな効果が期待出来ると思われる。更に、著作隣接権は、伝達の対象を著作物に限定していないため、事実情報が中心となって扱われている出版物や、パブリックドメインになっている情報を編集して出版したとき等にも権利が及ぶということが期待出来る。以上のように、著作隣接権制度を利用することで、出版者に主体的権利を与えて違法コンテンツ等への対応力を上げられることが期待出来る。ただし、著作隣接権についても問題はあり、出版にかかる著作隣接権が、条約上の保護がなされていないことが挙げられる⁽⁴⁶⁾。勿論、将来的に条約の締結を目指すとする考えはあり得るが、現時点では対応できていない。そのため、国内市場においては著作隣接権の行使が可能であるが、海外市場においては行使できないとする問題がある。

V 私案

1 デジタル時代に対応すべき事項

デジタル時代においては、日本市場と世界市場においてコンテンツの創作、保護、活用、保全について適切なマネジメントを実現する必要がある。

創作活動においては作者とそれを補助する立場の出版者が協力していく従来のスタイルが推奨される。勿論、デジタル時代においては、インターネットを介して簡単に電子出版を行うことが出来るようになることは間違いない。しかし、電子出版したコンテンツが悪意であるか否かを問わず、他人の権利を侵害してしまう恐れがあり、実際には簡単な作業ではないといえる。このようなマネジメントの部分の出版者に委託することは悪いことではないように思える。また、個人的な出版は侵害に対する対応力に限界があるように思える。出版者にはこれまでに侵害に対応するノウハウが蓄積されていることから、この点についても協力関係にある方が望ましいといえよう。

これに加えて、出版者による侵害対応に関しては著作隣接権を付与することでコンテンツの保護に係る高い効果を発揮するのではないかと筆者は考えている。な

ぜならば、著作権者には「権利はあるが対応出来るだけの力が無い」という状態である一方で、出版者には対応する能力があっても権利が無いという状態があったため、著作者は出版者に協力を求めて対応を依頼してきたという状況があるからである。それに加えて、Google Book Search 事件⁽⁴⁷⁾のような、これまでの協力関係のみでは対応に限界がある事案が見られるようになってきた。このような状況を踏まえると、出版者にも主体的に侵害への対応が可能になるような仕組みが求められているといえよう。

活用や保全という点については、「ビジネスモデルとしてどうあるべきか」という点に尽きると思われる。すなわち、ビジネスモデルを構築することで、様々なメディアを通じて収益化を実現し、創作者への配分をしっかりと行われる必要がある。これらの一連の流れに関しては、包括的なマネジメント力、プロデュース力が必要であり、その求められている力を最大限に発揮出来る可能性があるのは、我が国においては出版者なのではないかと思われる。そこで、出版者の著作権法上の地位を高めることが結果的に作家等の著作権者にとっても有益なものになり、今後の出版市場全体に良い影響を与えるのではないかと考えるためこれらのことを前提としつつ、若干の私案を述べる。

2 出版者にかかる著作隣接権と出版契約

出版もデジタル時代に入り、市場環境が今までと全く異なることが予想されることから、効果的な制度作りが求められていると思われる。電子化されネット流通が可能になると、著作権者の手に負えないほどに対応すべき事象が増える恐れがある。そのため、出版者と協力して、ハイブリッドな対応をすることでより効果的な対応が可能になるのではないかと考えている。まず、出版者に著作隣接権を与えた場合の効果について検討すると、日本のように安価で高品質のブロードバンド環境がととのっている国においては、デジタルにおける侵害問題の拡大懸念は大きい。また、著作権者の権利の一部を譲渡、独占契約を結ぶことが出来たとしても、出版者が労を持って作り上げた版面に掲載されている素材が、「パブリックドメインを編集した

(46) 実演家、レコード製作者、放送事業者は、1961年にローマの外交会議で「実演家、レコード製作者および放送事業者の保護に関する条約」(ローマ条約)が採択され、国際的な保護の環境が整備された。我が国は、1989年に締結、発行。これにより著作隣接権制度が創設されることになった。渡井敏雄「著作隣接権の国際的保護」立法と調査151巻48-51頁参照。

(47) Google社がフェアユースを主張し、行っている出版物のデジタルアーカイブ事業について米国の作家組合と米国出版協会が著作権を侵害しているとして訴えたが、2008年に和解案が纏まった。この和解案の影響が我が国の著作権者にも及ぶのではないかと議論が起きたが、結果的に我が国は和解案の対象から外れた。この問題については、松田政行・増田雅史「Google Book Search クラスアクションの和解に関する解説」(日本書籍出版協会、2009年4月)、樋口清一「Google 訴訟和解への対応について」コピーライト49号[通号577号](2009年)34-37頁参照。

もの]であるとか、「グルメ情報等の事実情報を用いている部分が多いため、著作権の保護が弱い」というような素材を用いて作り上げたものであった場合、どれだけそこに価値があったとしても保護が弱くなってしまふ⁽⁴⁸⁾。そこで、少なくともその版面に対しての権利から報酬を受け取れるシステムがあってもよいのではないだろうか⁽⁴⁹⁾。これについては、著作権者からの譲渡を受けたとしても、著作権者であっても十分な対応が出来ないと思われるため、出版者に著作隣接権を与えて主体的に侵害問題等に対応出来るようにすることで、著作者および出版者双方に侵害対策の効果が高まるというメリットがあると思われる。ただし、出版者に係る著作隣接権は条約がないため、仮に制度として我が国で導入されたとしても、国外で行使することができないという問題がある。そこで、国外における侵害を抑えようと考えた場合、著作権に基づいて権利行使を行う必要がある。

なお、仮に出版者に著作隣接権を付与したとしても、著作権者は、出版者を「利用しても、しなくてもよい」という自由は残る。むしろ、出版者の地位を高めることは著作者の選択肢を増やすことになると思われる。

VI おわりに

本稿は、デジタル時代を迎えた出版市場において、多くの便益が期待される反面、デジタルシュリンクというリスクも存在しており、その対応策として、コンテンツの創作、保護、活用、保全という視点から出版者に著作隣接権を付与するという制度論について考察を行ってきた。

出版に係る著作物の保護や利用は、著作者の権利を中心としており、出版者はその枠組みの中で動くに過ぎない。これまでの市場と異なり、デジタル化が進めば違法コンテンツへの対策や、市場の拡大により複雑なマネジメントを行う必要がある。そのような総合的なマネジメントのノウハウは我が国においては出版者が有しているといえる。そこで、20年以上前からの出

版者に著作隣接権を付与するとする議論を再検討した。

著作隣接権は政策的理由から付与されるものではあるとの考え方もあるが、これまで付与が認められてきた四者について検討すると、2つの保護の理由があるとの説明が出来る。それが、①準創作性の保護、②公衆に伝達する役割を担う者の保護である。

出版者は、著作物の創作は行っていないため著作権者の地位を得ることは難しいが、補助的に関わっており準創作的ではあること、著作物の流通において伝達者としての重要な役割を担っていることが挙げられる。それらに加え、収益を上げ、創作者への配分をしており経済的な貢献も高い。このような状況は、著作隣接権を付与し、保護をする理由としては妥当性がある⁽⁵⁰⁾。

著作隣接権を出版者へ付与することによって、著作者と著作隣接権者のハイブリッドな権利行使が可能になるため、侵害対策等においても効果を発揮すると思われる。もっとも、著作隣接権を出版者に付与したとしても海外に対しての権利行使ができないため、その点については従来通り契約をベースとした著作権を基にしなければならない。

以上のことから、デジタル時代における出版市場においては、現状の出版契約を基礎としながら、著作隣接権制度を導入することで、これまで以上にコンテンツの創作、保護、活用、保全の実現ができるようになると思われる。

(48) なお、コンテンツには、①事実情報、②技術情報、③権利情報が含まれるとの学説がある。北川善太郎「著作物の流通・契約・システム」著作権研究 32 卷(2005 年) 7 頁参照。

(49) 吉田大輔「著作隣接権制度の発展とその行方」著作権研究 23 卷(1996 年) 120-122 頁は、「著作物として認められるものと表現形式が同一であるが、その著作物性について判断が難しいものについて著作物保護との公平及び法的安定性の観点から著作隣接権によって保護を与えるという考え方」はありうるとしている。

(50) ただし、出版者に対して著作隣接権を付与する妥当性があるとはいえ、出版に係る利害関係者との調整、著作権の利用に係る許諾が容易に行えるか否かという問題など、制度導入におけるマイナス面からの考察が必要になる。隣接権の新設におけるマイナス面に関する指摘として、中山信弘「著作権法」423 頁(有斐閣、2007 年)では、(1)権利処理が複雑になること、(2)情報の利用・流通の阻害要因となり得ることがあげられている。更に、これらに関する議論は、渋谷達紀等「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」(文化庁、2010 年)、コンテンツ強化専門調査会「コンテンツ強化専門調査会(第 5 回)」(知的財産戦略本部、2011 年)で続けられている。

米国関税法 337 条における国内産業要件の現状とその考察

鈴木 信也^(*)

米国国際貿易委員会(ITC)は、外国からの輸入品に対して、不公正な行為から国内産業を保護することを目的とする準司法的機関である。その一環として、ITCは米国関税法337条に基づき、米国内で輸入、販売されている物品が米国権利者の知的財産権を侵害しているか否かの調査を行う。

ITCによる米国関税法337条に基づく調査手続は、米国連邦裁判所とは異なる特色を有しており、その1つに国内産業要件がある。これは、権利者が保護を求める物品に関連して、合衆国に国内産業が存在する、又は創設の過程にあることを求める要件である。ITCの337条調査の申立人適格を得るためには、国内産業要件を満たさなければならない。国内産業要件の判断基準は、時代の変化に応じて柔軟に変遷を遂げているが、その背後には、米国のパテントトロールに関する問題が内在されている。

本稿では、米国関税法337条の国内産業要件に焦点を当て、現状の動向と今後の考察について検討を行う。

<目次>

- I. はじめに
- II. 米国国際貿易委員会(ITC)の概要
 - 1. ITCと米国関税法337条
 - 2. ITCによる337条調査手続の特徴
 - 3. ITCによる救済手段
- III. 近年のITCによる337条調査と国内産業要件の変遷
 - 1. ITCによる337条調査の現状
 - 2. 従来の国内産業要件の判断基準と1988年改正
 - 3. 1988年改正後の国内産業要件に関するITCの判断
- IV. 事例紹介
 - 1. *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same* (2002)
 - 2. *In the Matter of Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same* (2009)
 - 3. *In the Matter of Certain Electronic Devices, Including Handheld Wireless Communications Devices* (2010)
 - 4. *In the Matter of Certain Coaxial Cable Connectors and Components* (2010)
- V. 考察
- VI. おわりに

I. はじめに

近年の米国特許権侵害の問題に関して、ITCの存在が大きくなりつつある。特に半導体技術や、スマートフォンをはじめとする通信関連技術等、現在の最先端技術における企業間の紛争の解決手段として、ITCを利用した訴訟の件数が年々増加している。

ITC(International Trade Commission)とは、米国国際貿易委員会の略称であり、関税委員会(Tariff Commission)を前身とする準司法的性格をもった連邦の行政機関である。ITCは、米国における通商問題が国内生産、雇用、消費に与える影響の全ての要因について調査を行う権限を有しており、知的財産の侵害を伴う輸入行為に関して、米国関税法337条(19 USC § 1337)⁽¹⁾に基づく調査(以下、「337条調査」という)を行う。調査の結果、米国関税法337条違反と認められる場合には、当該侵害物品の通関を禁止する命令を行う権限がある。

裁判所における特許侵害訴訟に比べ、ITCの337条調査は、その手続進行の迅速性や、侵害物品に対する強力な排除命令等、多くのメリットがあると考えられている。そして、国内の通商の自由を保護するという趣旨から、米国関税法337条の適用に関しては米国連邦裁判所と異なる独特の要件を有している。その1つとして、国内産業要件(Domestic Industry)が挙げられる。国内産業要件とは、知的財産権を侵害する物品の米国内への輸入や米国内での販売に対して、当該知的

(*) 校友、弁理士、沖電気工業株式会社 研究開発センター 知的財産権部

(1) 正確には、米国法典第19編1337条(19 USC § 1337)であるが、一般的に337条と記載される。本稿でも337条として記載する。

財産権で保護される物品に関連する産業が米国内に存在するか、又は創設される過程にあることを要件とする⁽²⁾。すなわち、ITCの337条調査の申立人適格を得るためには、自らの権利を米国内で保有するだけでなく、国内産業要件を満たすことの証明が必要となる。

従来、国内産業要件を満たすためには、特許権者は自己の権利と関連を有する製品を米国内で製造すること、すなわち特許権の実施が必要であった。しかし、その後の法改正により、製品を実際に製造・販売していない特許不実施主体(以下、「NPE(non-practicing entity)」という)であっても、自身が行うライセンス活動や研究開発投資に対して、国内産業要件が認められ得ることとなった。さらに、近年のITCは、国内産業要件を緩やかに判断する傾向にあり、その結果、現在問題となっているパテントトロールがITCへの提訴を行う恐れがあり、その運用が問題視されている。

本稿では、近年のITCにおける米国関税法337条の国内産業要件に焦点を当て、現状の動向と今後の考察の検討を目的とする。

本稿の構成としては、第1に、米国関税法337条とITCの概要を、米国連邦裁判所における特許侵害訴訟の内容と比較して説明する。第2に、米国関税法337条における国内産業要件の判断の変遷を取り上げる。第3に、国内産業要件が主な争点となった、NPEによる337条調査申立ての事例を検討し、現状の国内産業要件に関して考察を行う。

なお、本稿では頻繁に「NPE」や「パテントトロール」という語を用いる。パテントトロールに対する定義は明確ではなく、NPEが、「特許不実施主体」という総括的意味で用いられていることから、両者を同義で用いられることが多い。筆者の見解としては、特許不実施主体であるNPEには、大学や研究所等も含まれるため、同義で用いることは好ましくないと考える。そのため、本稿ではパテントトロールを、「特許等の知的財産権の取得を、主に第三者からの購入に依拠し、十分な侵害根拠の調査をすることなく、第三者に対し

て、訴訟の提起を盾に高額なライセンス料、和解金、損害賠償金を取得することを目的とする団体」と定義付けし、NPEに包含されるが、上記定義には該当しない大学や研究所等とは区分けして論じるものとする⁽³⁾。

II. ITCの概要

1. ITCと米国関税法337条

裁判所における特許侵害訴訟が、権利者の私的権利である特許権の司法的救済手続であるのに対し、ITCによる米国関税法337条調査手続は、不公正な行為、あるいは競争方法による輸入品の輸入から米国の国内産業を保護するために、当該輸入品を事前に差止める行政命令を発するか否かを決定する手続である⁽⁴⁾。ITCは、当該調査の手続を実行する準司法的性格を有する連邦機関であり、貿易救済措置や関税業務の所管も行う。知的財産の侵害を伴う輸入行為に関しては、337条調査を行うが、当該調査は、米国行政手続法(Administrative Procedure Act)の下、連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)に類似する手続規則に従って⁽⁵⁾、当事者の提出した証拠に基づき同条の違反の有無を審理する準司法的手続であり、裁判所における特許侵害訴訟と類似した手続を適用することが可能である⁽⁶⁾。

米国関税法337条が定める違反行為は、(1)輸入品に関する不公正行為又は不公正な競争行為の存在⁽⁷⁾と、(2)国内産業の存在等に大別される⁽⁸⁾。この中で、上記不公正行為が知的財産権の侵害である場合、当該権利で保護される物品に関連して合衆国に国内産業が存在するか、又は国内産業が創設の過程にあるという要件が課せられる。これが国内産業要件である。

国内産業要件は、技術的要件(technical prong)と経済的要件(economic prong)が存在する⁽⁹⁾。技術的要件とは、上述のように「当該権利で保護される物品に関連して合衆国に国内産業が存在するか、又は国内産業が創設の過程にあるか」という要件を立証する必要が

(2) 米国法典第19編1337条(a)(2)。

(3) なお、さらに踏み込んだパテントトロールの定義付けに関しては、平塚三好「ソフトウェア特許とパテントトロール対応への一考察(上)ーパテントトロールの識別テストの提案ー」特許ニュース12426号(2009年)1頁-9頁を参照されたい。

(4) 尾崎英男『日本企業のための米国特許紛争対応ガイドブック』96頁(日本機械輸出組合、1991年)。

(5) ITCによる調査手続等の規則は、「USITC Rules of Practice and Procedure」(http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/rules/iterules409.pdf)に記載されている。

(6) 国際第1委員会『米国特許侵害訴訟実務マニュアル』203頁(日本知的財産協会、第4版、2010年)。

(7) 不公正行為は、条文中明記されていないが、主に、(1)知的財産侵害行為、(2)不正競争行為、(3)独禁法違反行為に分類されることが考えられている。知的財産侵害行為は、特許や商標、著作権等が挙げられる。不正競争行為は、営業秘密違反、パッシングオフ、虚偽広告、模倣等が挙げられる。独禁法違反行為は、談合や不正干渉等が挙げられる。

(8) 米国法典第19編1337条(a)(1)(A)。

(9) 米国関税法337条に「技術的要件」や「経済的要件」という用語が明記されているわけではないが、判例や学説上、当該用語が用いられている。

ある⁽¹⁰⁾。例えば、特許権者が製造業者であれば、係争対象となっている特許のクレームと、特許権者が米国内に製造している製品との間に関連性があることが必要である。また、国内産業要件の文言は現在形で記載されていることから、国内産業は、「現在」存在していることを証明しなければならない。国内産業が存在しているか否かの判断は、申立人が申立てを提起した日をもとに判断される⁽¹¹⁾。

経済的要件に関しては知的財産権によって保護される物品が以下の要件を満たす場合、国内産業は存在するものとみなされる⁽¹²⁾。米国関税法 337 条(a)(3)(A)－(C)では以下の3つの要件を定めており、いずれか一つを満たせばよいと判断されている⁽¹³⁾。

- (A) 工場及び設備に対する相当な (significant) 投資、又は
- (B) 相当な労働力の雇用、又は相当な資本の投入、又は
- (C) 特許による保護対象品の活用に対する実質的な (substantial) 投資 (設計、研究開発、及びライセンス活動を含む。)

このように、国内産業要件を満たすためには、「相当な」又は「実質的な」投資等の活動が要求されている。そのため、単に申立人の該当製品が米国内を流通しているだけである場合や、販売店や販売代理人が存在しているだけでは基準を満たさない場合がある点に留意する必要がある⁽¹⁴⁾。

2. ITC による 337 条調査手続の特徴

ITC による 337 条調査手続の特徴として、その審理期間の速さが挙げられる。連邦裁判所における審理期間が一般に 3～5 年程度であるのに対し、ITC の審理期間は 1～1.5 年程度で審理が行われる。これは、私的権利の争いである連邦裁判所による特許侵害訴訟に比べ、ITC による 337 条調査は、米国内産業を阻害する恐れのある侵害物品の米国内への輸入を防止する

という公権的性格を有することから、早期に解決を図るために、審理の終結に至るまでに厳格な手続期限が定められ、迅速に審理が進行されることが理由であると考えられる⁽¹⁵⁾。

管轄の問題に関しても連邦裁判所と大きな違いがある。裁判所が権利者に対して人的管轄権を有する必要があるのに対し、ITC による 337 条調査においては、侵害品についての対物管轄権 (in rem) を有しており、侵害物品の輸入によって管轄権が生じる。そして、ITC は合衆国全土にわたり人的管轄権を有しており、裁判所よりも管轄が広く認められる。そのため、仮に米国内の権利者が保有する特許の侵害物品を製造し、輸入しようとする者が複数存在する場合においても、権利者は、当該侵害者がそれぞれ米国訴訟の対象となることを立証しなくとも、当該侵害物品が自己の権利を侵害していることを立証することにより、337 条調査の申立てが可能となるため、申立人に要する負担はかなり削減される⁽¹⁶⁾。

さらに、権利侵害の有無の判断主体が、裁判所では裁判官又は陪審員であるのに対し、ITC では行政法判事 (Administrative Law Judge) によりなされる。行政法判事は、ITC の 337 条調査手続に関する判事であり、その権限は連邦地裁における裁判官の権限に準ずるとされている。行政法判事は申立人及び被申立人の提出する証拠に基づき、米国関税法 337 条違反の有無を判断し仮決定を下す。最終的な決定は、ITC の委員会 (Commission) によりなされるが、仮決定は委員会が再審査を命令しない限り、送達から 45 日以内に自動的に委員会の決定となることから、行政法判事の権限が多分に尊重されていると考えられる。一般的な裁判所の裁判官や陪審員に比べ、行政法判事は頻繁に特許侵害の問題に関わることから、裁判官や陪審員よりも特許に関する知見を有しており妥当な判断を下すことが期待されている⁽¹⁷⁾。そのため、現在では多くの企業が、特許権侵害の問題に関し、裁判所と同時に ITC

(10) 米国法典第 19 編 1337 条(a)(2)。

(11) *Texas Instruments v. United States International Trade Commission*, 988 F.2d 1165, 1181 (Fed Cir. 1993)。

(12) 米国法典第 19 編 1337 条(a)(3)(A)－(C)。

(13) *In the Matter of Certain Micro lithographic Machines and Components Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-468 (2003)。

(14) 国際第 1 委員会 前掲註 (6) 207 頁。

(15) 337 条調査手続の詳細に関しては、尾崎英男「ITC と関税法 337 条 —米国の知的所有権強化策—」18 頁－32 頁 (発明協会, 1992 年)、菊地元「米国関税法 337 条と知的所有権侵害 (上)」工業所有権法研究 33 巻 1 号 (1987 年) 1 頁－8 頁を参照。

(16) Christopher F. Corr, Shamita Etienne-Cummings, Monisha Deka「米国連邦巡回裁判所が ITC の管轄権を制限」AIPPI 54 巻 7 号 (2009 年) 404 頁。

(17) Thomas L. Jarvis「ITC における知的財産訴訟の概要」国際法務戦略 13 号 (2004 年) 6 頁によれば、行政法判事は特許事件に関する専門的知識を有しており、常時、概して 10 件未満の事件しか抱えておらず、遥かに多数の民事・刑事事件を処理する連邦地裁判事よりも積極的な役割を担うことができる、とされている。

に申立てを行う傾向にある⁽¹⁸⁾。

3. ITC による救済方法

ITC は、米国関税法 337 条に違反し、不公正な方法で輸入行為が行われていると認定した場合、排除命令(exclusion order)若しくは停止命令(cease and desist order)、又はその両方の救済手段をとることができる⁽¹⁹⁾。排除命令とは、包括排除命令(general exclusion order)と限定排除命令(limited exclusion order)が存在する⁽²⁰⁾。なお、米国関税法 337 条違反があったとしても損害賠償を求めることは出来ない。

包括排除命令とは、輸入しようとする商品の製造業者が誰であるかを問わず、指定された商品の全ての通関を禁止する命令である。すなわち、米国権利者の権利を侵害する物品に対しては何人も当該製品の通関ができなくなり、被申立人以外にも効力を及ぼす対物的な制裁措置であり、非常に効力の大きい命令である。そのため、包括排除命令による救済は厳格に制限されている⁽²¹⁾。

限定排除命令とは、指定された特定の製造業者の商品の通関を禁止する命令である。米国関税法 337 条(d)では、ITC が不公正な慣行を除去する上で包括排除命令が必要であると判断しない限り、限定排除命令を適用すると規定している⁽²²⁾。停止命令とは、指定された違反者に対して、337 条調査に係る特許等を侵害しているとされた物品の製造、輸入、販売、あるいは販売の申出の中止を求める命令である。停止命令に違反した場合は民事的制裁金が科される⁽²³⁾。

ITC が限定的排除命令を下すことのできる範囲を示した判例として、2008 年の Kyocera 事件⁽²⁴⁾がある。

本事件において米国連邦巡回控訴裁判所は、ITC の 337 条調査⁽²⁵⁾において、被告とされていない第三者の川下製品(特許を侵害している部品を搭載した製品)を対象とした限定的排除命令を下す権限を有しないと判断した。当該判決により、限定的排除命令を求める申立人は、侵害部品が川下製品に搭載される部品である場合に、多くの事項を検討する必要性が生じるようになった。例えば、当該侵害部品を排除するためには、川下製品の製造業者も含めた申立てを行うことが必要になる。しかし、川下製品が申立人の顧客である場合には、顧客の製品も排除することとなり、ビジネスリスクが高くなる。当該判決が ITC の訴訟実務に与えた影響は大きいと考えられる。

Ⅲ. 近年の ITC による 337 条調査と国内産業要件の変遷

1. ITC による 337 条調査の現状

近年 ITC による 337 条調査の件数が急増している。2000 年の調査件数が 11 件であるのに対し、その後右肩上がりに増大し、2010 年は 51 件(2010 年 11 月 23 日現在)となっている。これらの急増の要因は、裁判所よりも ITC の方が、権利者の救済手段としてメリットがあると判断されていることが考えられる。それを裏付ける根拠として、近年、米国連邦裁判所では特許権者に厳格に作用する判決が下されている。その 1 つに、2006 年米国最高裁における eBay 判決⁽²⁶⁾がある。eBay 判決では、権利侵害が認定された場合であっても、恒久的差止命令を認めるための要件が厳格⁽²⁷⁾となったことから、連邦地裁において差止命令が認めら

(18) 平川純子「ITC の輸入差止め手続」大場正成、鈴木修「アメリカ特許係争の実務 - 裁判と ITC -」154, 155 頁(発明協会, 1986 年)。その他、(1)被申立人から反訴請求が出来ないこと、(2)統計によると、裁判所による勝訴率に比べて ITC 手続の方が申立人に有利とされていること、(3)ITC では、陪審による審理がなく、行政法判事による事実審のみである点から、申立人側にとっては ITC 手続が有利であり、相手方にとっては連邦裁判所の方が有利な点が多いとされている。

(19) 米国法典第 19 編 1337 条(d)-(f)。

(20) ITC による救済手段の詳細に関しては、John M. Peterson「米国関税法 337 条の排除命令の執行について - 厳しさを増す戦場 -」CIPIC ジャーナル 183 号(2008 年)1 頁-34 頁を参照。

(21) 包括排除命令は以下の場合にのみ認められる(米国法典第 19 編第 1337 条(d)(2))。

(1) 限定排除命令の潜脱を防ぐために必要な場合であること。

(2) 違反行為が繰り返されていて、かつ侵害品の出所特定が困難な場合であること。

(22) 米国法典第 19 編 1337 条(d)(2)。

(23) 米国法典第 19 編 1337 条(i)。停止命令に違反した場合、ITC により、その命令に違反した日数に応じて、1 日当たり \$100,000 を超えない額の民事的制裁金が科される。

(24) *Kyocera Wireless Corp. et al. v. International Trade Commission*, No. 2007-1493 (Fed. Cir., 2008)。

(25) *In the Matter of Certain Baseband Processor Chips and Chipsets, Transmitter and Receiver(Radio) Chips, Power Control Chips, and Products Containing Same, including Cellular Telephone Handsets*, USITC Inv. No. 337-TA-543(2005)。

(26) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 394(2006)。

(27) 具体的には、以下の 4 つの要件に基づき恒久的差止の有無が判断される。(1)原告が回復不能な被害を被っていること、(2)コモンローによる金銭賠償の救済では不十分であると考えられること、(3)差止がなされなかったときの権利者の損害と、差止がなされた場合の被告の被害のバランスを考慮して、衡平による救済が正当であること、(4)公共の利益の観点。

れることが困難になった⁽²⁸⁾。他方、ITCにおける337条調査では、裁判所のような立証義務は課せられていないため、輸入の差止を求める特許権者の手段として有効であると考えられる。また、2008年のIn re TS Tech USA事件⁽²⁹⁾において、米国連邦巡回控訴裁判所は、テキサス州東部地区連邦地方裁判所が被告の移送申立てを却下したことは、裁量権の逸脱であるとして、移送を命じる判断を下した。本判決が、原告に有利である裁判地の選択を行っても移送される可能性を示唆することから、手続が迅速であり、合衆国全土にわたり管轄権を有するITCの申立てが増加することが推測されている⁽³⁰⁾。

さらに、米国以外の外国企業や、NPEからの申立件数の増加も要因の一つと考えられる。統計によれば、2007年から2010年の間で、ITCにより337条調査がなされた130件(2010年11月23日現在)のうち、米国以外の外国企業数は25件で約20%の割合を占めている。その中で日本企業による申立ては13件で10%である⁽³¹⁾。また、NPEに関しては5件で約4%の割合である。非米国企業による米国市場への展開の拡大がその理由の一つとして考えられるが、訴訟戦略上の要因としても、(1)裁判所に比べ、ITCでは差止救済が常に認められ得ること、(2)広い管轄権を有すること、(3)審理期間が非常に短く、申立前に十分な検討を行ってITCに申立てを行うことで、原告有利な戦略をとり得ることが可能であること等の理由が、非米国企業にも認識されつつあることが考えられる。

近年、大学や研究所の他にも、自社の研究開発の成果を権利として保護し、専ら他社へのライセンス活動によるロイヤリティー収入を収益源とするNPE(以下、「特許専門会社」という)も登場し、337条調査の申立人が多様化している。その中にはパテントトロールのような団体も存在し、米国内では憂慮すべき問題となっている。次節より、本稿の主題である国内産業要件について検討を行う。

2. 従来の国内産業要件の判断基準と1988年改正

従来の国内産業とは、「事件の対象となる権利(特許権等)を自ら実施する生産業(Manufacturing Industry)である⁽³²⁾」と解釈されていた。すなわち、国内産業の本質は「生産業」であり、生産業とは、特許権者又はライセンスの所有する工場施設に求められるものであった⁽³³⁾。そのため、従来は権利者が自己の権利に基づく生産活動を行っていることが前提であった。しかし、1980年以降、当該解釈は次第に緩和され、「国内産業とは、米国の土地、労働力、そして資本を基に、価値を生み出す組織的活動である⁽³⁴⁾」と解釈されるようになった。この定義により、必ずしも生産業であることは必要となくなった。このように、国内産業要件は時代の変遷と共にその解釈も変化している⁽³⁵⁾。

現在の米国関税法337条が定める国内産業要件は、1988年改正を受けて規定されたものである。改正前の米国関税法337条は、「米国への輸入に伴う不正競争、不正行為が、有効かつ経済的に活動している米国産業の適正な活動を阻害する場合、産業の新たな活動を妨害する場合、又は米国内の通商を独占又は制御する場合」に、この不正競争、不正行為に基づく輸入を差し止めると定められており⁽³⁶⁾、米国特許侵害品の輸入もこの規定の適用を受けるものであった。

旧法で米国関税法337条に基づく保護を受けるためには、(1)米国内で実際に製品を製造し、(2)製造されている製品が特許のクレームでカバーされ、(3)商業的数量の販売を行っていることに加え、(4)不正行為等が、国内産業を阻害等する恐れがあること、(5)国内産業が有効かつ経済的に活動していること、を証明することが必要とされていた。そのため、旧法は、大学や研究所など、特許を保有しているが商業的实施を行わない団体にとって、非常に厳格な要件であったと考えられる。

1988年、米国プロパテント政策の下、当該要件に関する法改正(1988年包括貿易法)がなされた。その目的は、米国国内で増加しつつある侵害品に対する知

(28) eBay判決後の差止救済認定のトレンドに関しては、Miku H. Mehta「eBay v. MercExchange後の特許訴訟における差止め救済」AIPPI 53巻8号(2008年)492頁-502頁を参照されたい。

(29) In re TS Tech USA, 2008 WL 5397522 (Fed. Cir., Dec. 29, 2008).

(30) FOLEY & LARDNER LLP「In re TS Tech USA事件/テキサス東部地区に提起された特許侵害事件をオハイオ南部地区にする被告申立認諾」IPR 23巻1号(2009年)1頁-3頁。

(31) Ropes & Gray「米国ITCセクション337関連実務」(2010年11月30日)。

(32) In the Matter of Certain Ultra-Microtome Freezing Attachments, USC Inv.No.337-TA-10(1976).

(33) In the Matter of Certain Molded-in Sandwich Panel Inserts, USC Inv.No.337-TA-99(1981).

(34) In the Matter of Certain Cast-Iron Stove, USC Inv.No.337-TA-69(1981).

(35) ヘンリー幸田「ITC(国際貿易委員会)の解説」50頁, 51頁(発明協会, 1985年)。

(36) 谷山祥三「アメリカ特許制度の解説」271頁(発明協会, 1980年)。

的財産権の強化を図り、米国産業の競争力の強化を図ることである。本改正では、知的財産権侵害に関する国内産業要件の立証に関して、上記(4)、(5)の要件が削除され、現行法記載の要件が規定された⁽³⁷⁾。そして、新たに「設計、研究開発、及びライセンス活動を含む、知的財産の利用における実質的な投資」という要件が追加された⁽³⁸⁾。本改正により、国内産業要件が緩和されると共に、大学や研究所等だけでなく、製造拠点を海外に持つ米国企業や、米国に子会社を持つ非米国企業であっても国内産業要件を満たすことが可能となった⁽³⁹⁾。本改正の立法経緯に関して、議会では以下のような意図を述べている。「本改正の目的は、リサーチ、研究開発、ライセンス活動、販売、及びマーケティングを含む特許、著作権、商標、マスクワーク等に関する施設や活動に対して実質的な投資を行う者により提起された申立てを許容することである。本改正により、米国に密接な利害を有する大学のような団体に対しても、ITCへの継続的なアクセスを認めることができる。また、十分な資本を持たない研究機関や小規模ビジネスを行う団体に対しても、それらが有する知的財産権を保護するためにITCにアクセスすることができる。⁽⁴⁰⁾」

保護すべき知的財産は、製造業者だけが生み出すものではない。こうした観点から考えると、旧法ではテクノロジーの根本にある基礎研究等を行う大学や研究所に対する保護が十分ではなかったと考えられる。また、世界的な技術進歩の中、各国で多くの知的財産が創出される一方で、知的財産権侵害問題も顕在化し、米国国外からの侵害物品も増加した。このような現状において、本改正は米国における知的財産権保有者の保護の強化を行うことがその背景にあったと考えられる。

3. 1988年改正後の国内産業要件に関するITCの判断

1988年の改正により、国内産業要件の判断は広範な要素から考慮されるようになり、立証要件は大きく緩和された。しかし、本改正による国内産業要件の文言は抽象的である。そこで、1988年改正後の国内産

業要件(特に経済的要件を規定する米国関税法337条(a)(3)(A)-(C))に関するITCの判断を検討し、当該文言の射程を検討する。

(A) 工場及び設備に対する相当な投資

工場及び設備に対する相当な投資を立証するためには、申立人は一般的に、係争対象となっている特許に基づき実施されている技術に対して、およそ数億円規模の投資を行っていることを示さなければならないとしている。例えば、当該要件を立証する場合、係争対象の特許を利用するための工場や設備の着工の開始時期、建設に要した投資額等を明確に書面で示して証明する必要がある。

しかし、当該要件を満たすための最低限の投資規模がどれくらいであるかは示されておらず、また、財政的な投資が大企業よりも少ないからという理由で、小規模な企業が当該要件を満たさず排斥されるものではないと判断されている⁽⁴¹⁾。

(B) 相当な労働力の雇用、又は相当な資本の投入

相当な労働力の雇用、又は相当な資本の投入という要件を満たすため、一般的に、申立人は米国で雇用している従業員の数を示す必要がある。さらに、申立人は、係争対象となっている特許に基づき実施されている技術と、従業員との関係を示さなければならない。例えば、係争対象の特許を利用するための製品開発に携わる従業員数等を書面で示して証明する必要がある。しかしながら、国内産業要件を構成する最低人数は示されていない。

(C) 特許による保護対象品の活用に対する実質的な投資(設計、研究開発、及びライセンス活動を含む)

本規定は上記2つの規定とは異なり、米国内で、特許の活用に関する設計、研究開発、ライセンス活動等に対する実質的な投資を行っていることを証明する必要がある。基本的に国内産業要件は上記(A)-(C)のいずれか一つを立証できれば満たすことが可能であるため、実際に米国で製品を生産し、販売を行っている企業にとって当該要件を満たすことは難しくはない。当該要件が争点になるのは、大学や研究所、特許専門会社であり、それらによる研究開発投資やライセンス

(37) Perry, William 『The ITC - 判決から見る米国輸入通商法の運用-』124頁(日本貿易振興会, 1989年)。

(38) (A)工場及び設備に対する相当な投資、(B)相当な労働力の雇用、又は相当な資本の投入の要件は1989年改正以前から裁判上用いられる文言として定着していた。

(39) 朝日奈宗太『外国特許制度概説』441頁(東洋法規出版, 第12版, 2008年)。

(40) Jay H. Reiziss 『The Domestic Industry Requirement in Proceedings Before the U.S. International Trade Commission Under Section 337 of the Tariff Act of 1930』(2010) : http://www.aipia.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Spring_Meeting/200812/Reiziss-paper.pdf

(41) *In the Matter of Certain Tape Dispensers*, USC Inv.No.337-TA-354(1994)。

活動が国内産業要件を満たし得るかが問題となる。そのため、337条(a)(3)(C)に関してはITCにより数多くの判断が示されている。

例えば、特許権者によるライセンス活動に関して、ITCは、「特許による保護対象品の生産に関する米国内の活動を行っていない場合であっても、国内産業要件は、米国内におけるライセンス活動によって満たすことができる。」と判断しながらも⁽⁴²⁾、「国内産業要件の経済的要件を満たすためには、係争対象の特許を活用するためのライセンスプログラムにおいて、相当な額の投資が必要とされる一方で、申立人は、当該ライセンス活動から一定の収入(ロイヤリティー収入等)を得ていなければならない」という見解が示されている⁽⁴³⁾。

また、特許のライセンス活動に実質的な投資があると認定され、337条(a)(3)(C)の要件に基づき、国内産業が存在するとした場合、申立人である特許権者又はそのライセンシーは、国内産業要件の技術的要件を満たすために、実際に国内での生産活動に従事していることを示す必要はない⁽⁴⁴⁾。しかしながら、そのためには侵害を申し立てた特許と、当該ライセンス活動に関連性があることを証明しなければならないとしている⁽⁴⁵⁾。

1988年改正により、ITCに救済を求める申立人は、ライセンス活動における実質的な投資等の証明を行うことで、米国内で特許に対応する製品の製造を行う必要はなくなった。これは、研究開発を行う大学や研究機関、小規模ビジネスを行う企業が有する権利を保護するという改正趣旨に基づくものであり、妥当であると考えられる。

しかし、このような国内産業要件の認定の緩和は、本来1988年改正の目的外の主体に対しても、ITCを利用する機会を与える可能性がある。それがパテントトロールの存在である。

次章では、NPEの中でも、個人発明家や特許専門会社が申立てたITCによる337条調査に関する事例を取り上げる。これらの事例では、個人発明家や特許専門会社によるライセンス活動においても国内産業要件を満たし得ることを明らかにするが、ITCにより示されたいくつかの判断は、今後のパテントトロールの活動を一層活発化させてしまう恐れを内包している。

IV. 事例紹介

1. *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same* (2002)⁽⁴⁶⁾

本件では、特許専門会社によるライセンス活動に関して、国内産業要件を満たすための基準が示された。

本件の申立人は、半導体のチップ・サイズ・パッケージ(CSP)に関する研究開発を行うTessera社である。Tessera社は415人の従業員を有し、その内の270人が研究開発部門に所属している。また、莫大な額の研究開発投資を行っており、2009年には71,000,000ドルの研究開発投資を行っている。

Tessera社のメインビジネスは、取得した知的財産権に基づくライセンス収入である。Tessera社は世界各地に2000以上の特許を保有しており、これまでに60社以上の企業とライセンス契約を締結してきた。特にTessera Compliant Chip(TCC)と呼ばれる半導体パッケージ技術に強みを有しており、当該技術において150以上の登録特許を有し、TCCポートフォリオに基づくライセンス活動を行っていた。

Tessera社は、米国内でTessera社の326特許及び419特許を侵害する半導体チップの輸入、販売を行ったとして、QUALCOMMやMotorola等に対し、米国関税法337条に基づく申立てを行った。

国内産業要件の認定に関して、行政法判事は、「製品の製造を行わず、ライセンス活動により収益を挙げている企業であっても、(1)申立人が、米国内でのライセンスプログラムにおいて『実質的な投資』を行っており、(2)申立人の国内での活動及び投資並びに係争対象の特許との間に『十分な関連性』が存在する場合には、国内産業要件を満たし得る。」と判断した。

本件では、(1)を認定する根拠として、①Tessera社が51,000平方フィートのカリフォルニア州のオフィスビルや、カロライナ州の100,000平方フィートの研究開発設備を有していたこと、②約20~30人の従業員が係争対象の特許に関わるライセンス活動に従事していたこと、③年間利益の大部分をライセンス収入から得ていたことから、「実質的な投資」を行っている

(42) *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Thereof*, Inv.No.337-TA-432(2002).

(43) *In the Matter of Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof*, USITC Inv.No.337-TA-586(2008).

(44) *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same*, USITC Inv. No. 337-TA-432(2001).

(45) *In the Matter of Certain Digital Processors*, ITC Inv. No. 337-TA-559(2006).

(46) *In the Matter of Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same*, USITC Inv. No.337-TA-432(2002).

判断した。また、(2)に関しても、①TCCに関する特許ポートフォリオを62の企業にライセンスしていたこと、②Tessera社が主張する326特許や419特許は、当該ライセンスプログラムにおいて、重要な特許であったこと、③ライセンス交渉の過程で、Tessera社の326特許や419特許が頻繁に議論されていたこと、④Tessera社がこれまで提起したTCCに関する特許訴訟においても、326、419特許を強く主張していたことを鑑み、申立人のライセンス活動と、係争対象の特許には「十分な関連性」が存在しているため、国内産業要件は満たし得ると判断された。

本件では、単独のライセンス活動における実質的な投資の性質を評価する際には、係争対象の特許に基づくライセンシーの数、当該特許に基づき獲得したロイヤリティーの額、当該ライセンス活動に従事している従業員の数、及び当該ライセンス活動に関連する活動内容を考慮するという点が明確となった。Tessera社のライセンス活動と係争対象特許の関連性の認定にあたり、申立人が保有する設備、資本、人材の存在が大きく寄与していると考えられる。ライセンス活動を主とする特許専門会社であっても、本件のような立証を行うことで、国内産業要件を満たし得ることを示す典型的な事例であると評価できる。

2. *In the Matter of Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same* (2009)⁽⁴⁷⁾

本件の申立人は、単独の発明者であるRothschild氏である。Rothschild氏はコロンビア大学の教授であり、ブルーレイDVDや携帯電話、その他の電子機器に用いられるLEDチップ、半導体レーザー及びそれらの製品に関する米国特許を保有していた。Rothschild氏は個人発明家であり、ライセンスに寄与するための施設や設備を保有していない。2008年2月19日、Hitachi, LG, Panasonic, Motorola, Nokia, Pioneer, Samsung等を相手取り、337条に基づく2件の調査申立てを行った。

Rothschild氏は、自身の特許に基づく実施、ライセンス、権利行使に対する実質的な投資により、国内産業要件を満たすと主張した。特に、(1)ライセンス契約の締結を促進するために自身が提起した米国連邦地方裁判所に対する訴訟は、自らの特許の権利行使や、

ライセンスプログラムの拡大に対して実質的な投資を構成すること、(2)自身のライセンシーが製造や研究開発に対する実質的な投資を行っていることから、国内産業要件の充足に相当する点を強調している。事実、Rothschild氏はこれまで、少なくとも4社に対して係争対象の特許のライセンスを行っており、係争対象の特許に関する訴訟も数件提起している。ライセンシーは、係争対象の特許でカバーされている米国製品の生産、使用、販売を行っている。

Rothschild氏の主張に対し、被告は、ライセンス交渉の際に外部弁護士に支払う費用は、国内産業要件を充足するのに十分ではない、また、Rothschild氏は個人発明家であり、社内に従業員が存在しないため、国内産業要件は満たさないと主張した。

ITCの行政法判事は、「申立人(又はそのライセンシー)が、米国内で自らの特許に基づく製品の製造を行っていないことも、申立人によるライセンス活動が、係争対象の特許と関連性を有していることを証明することにより、申立人が単独であっても国内産業要件は満たし得る。申立人は、(1)自身のライセンスプログラムに対して実質的な投資を行っていること、(2)係争対象の特許と、申立てがなされているライセンスに関する産業との間に関連性を有していること、を証明する必要がある。」と述べた。そして、本事件における係争対象の特許に関する訴訟や、ライセンス活動によって生じる弁護士費用の支払いは実質的な投資に該当すると判断し、Rothschild氏のライセンス活動は国内産業要件を充足すると認定した。

行政法判事の仮決定に対して、ITC委員会は再審査を命じ、申立人と被申立人との間での再度の書面の提出を命じた。その内容は、(1)特許の活用やライセンスのために外部弁護士に支払われた費用は「投資」として認定できるのか。(2)当該投資が社内の従業員又は外部弁護士によってなされることが問題となるのか、である。被告によると「成功報酬ベースではRothschild氏に支払い費用が発生していないため、成功報酬ベースでの特許訴訟は『投資』には該当しない。」と主張している。それに対してRothschild氏は「弁護士費用はライセンス活動において投資としての要件を満たすものである。何故なら、弁護士費用はライセンスプログラムにおいて『重要な要素』を占めるからである。」と述べている。

本件に関してはその後、当事者との間で和解がなさ

(47) *In the Matter of Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same*, USITC Inv, No.337-TA-640 (2009) and USITC Inv, No.337-TA-674 (2009).

れ、上記(1)、(2)の争点に関してはITCの見解が示されることなく事件は終了した。しかし、本件では、申立人の規模や、人数に関わらず、ライセンス活動において課せられる条件を充足することで、国内産業要件は満たし得る点を示したことに意義があると考えられる。

3. *In the Matter of Certain Electronic Devices, Including Handheld Wireless Communications Devices (2010)*⁽⁴⁸⁾

本件は、特許権者のライセンシーによる、特許権者の特許を取り入れた製品の研究開発への投資が、国内産業要件を満たすと判断された事例である。

Saxon社は従業員数5名の企業である。Saxon社は、自社が有するパテントポートフォリオに基づき、特許に関するライセンス、訴訟活動を主な事業としている。Saxon社は180以上の米国特許を保有しており、国内では製品の製造、販売、サービスの提供等を行っていない。Saxon社は頻繁に他社とライセンス交渉を行っていた⁽⁴⁹⁾。

2008年12月19日及び2009年2月23日、Saxon社はNokia, Research In Motion, Palm, Panasonic等に対して、米国関税法337条に基づく申立てを行った。Saxon社は、係争対象の特許のライセンシーであるMotorolaが、実施される特許を取り入れた製品に対して実質的な投資を行っていることから、係争対象となっている特許と十分な関連性があり、国内産業要件の経済的要件を満たすと主張した。被告はこれに対して以下の反論を行った。第1に、ITCに申立てがなされる前に存在していた特許に基づくライセンスは、現時点で何らの収益を生み出していないため、国内産業要件を満たすための実質的な投資を行っていない。第2に、Saxon社は、Motorolaの投資と特許化された技術との十分な関連性を証明していない。Saxon社は、Motorolaの実質的な投資は、侵害を申し立てた特許に用いている製品ではなく、特許化された技術に対してなされていることを示さなければならない。

ITCの行政法判事は、被告の2つの反論のいずれも拒絶した。1つ目の反論に対して、行政法判事は、「自己のライセンス活動に基づき国内産業要件を立証する

場合、現時点での収益が要件であると考えられているが、現時点の収益は、申立人が、申立人の地位を得るためにそのライセンシーの投資に依拠している場合は要求されない。故に、Saxon社は自己の申立人の地位を獲得するために、ライセンシーであるMotorolaの投資に依拠しているため、国内産業要件の認定に当たり、現時点の収益は必要とされない。」と判断した。2つ目の反論に対して、行政法判事は、「『関連性の要件』とは、Motorolaの特許で保護される製品に対して、実質的な投資を行っているか否かで判断するべきであり、特許化された技術を含む製品の特定の特徴に対する実質的な投資の有無で判断するべきではないと述べた。故に、Saxon社のライセンシーであるMotorolaは、特許が用いられている製品に対して実質的な投資が行われているため、国内産業要件に関して、Saxon社に申立ての地位を与える十分な特許との関連性がある。」と判断した。

Tessera社の事例の場合と比べ、本件では、Saxon社自身が係争対象特許に関連する十分な施設や人材を有していたとはいえない。しかし、本件では、申立人以外のライセンシーによる行為であっても、実質的な投資であると認定されることを示した点に意義を有すると考えられる。

4. *In the Matter of Certain Coaxial Cable Connectors and Components (2010)*⁽⁵⁰⁾

本件は、一定条件下において申立人の「訴訟活動」が、国内産業要件を満たし得るという判断がなされた事例である。

本件の申立人は、同軸ケーブルコネクタ等に関する複数の特許を有するPPC社である。PPC社が保有する特許は、テレコミュニケーション、サテライト、及びケーブルテレビ等の技術をカバーしている。PPC社は米国内で、自社単独では同軸ケーブルコネクタの製造、販売を行っていなかったが、当該製品の製造、販売を行う権利を米国内の企業にライセンスしていた。

さらに、PPC社は少なくとも一度は、自社が保有する同軸ケーブルコネクタに関する特許に基づき、第三者に対して米国連邦地方裁判所に訴訟を提起して

(48) *In the Matter of Certain Electronic Devices, Including Handheld Wireless Communications Devices*, USITC Inv, No.337-TA-673(2010).

(49) Saxon社が保有する特許は自社で開発して取得した権利ではなく、5人の従業員がテキサス西部地区に賃貸事務所を構えるだけの小企業であるということから、Saxon社がパテントロールであると評価する声も多い。しかし、Saxon社は、事前に相手方製品の解析等の事前調査を行っていたという点、訴訟を提起する前に自社の保有するパテントポートフォリオのライセンス交渉を行っていたという点から本稿で定義するパテントロールには該当しないと考えられる。

(50) *In the Matter of Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same*, USITC Inv, No.337-TA-650(2010).

いた。裁判では、PPC 社に対して \$1,350,000 の損害賠償と恒久的差止めが認められ、被告はその後、当該特許に基づくライセンス契約を締結した。

その後、PPC 社は、自社の特許を侵害している同軸ケーブルコネクタを米国内に輸入し、販売している第三者に対して、ITC に基づく 337 条調査の申立てを行った。

本件の国内産業要件に関する争点は、PPC 社による訴訟活動が、337 条(a)(3)(C)に定める「利用(exploitation)」に該当するかどうかである。

ITC の行政法判事は、PPC 社が保有する特許に基づき、米国連邦地裁に特許侵害訴訟を提起した点、さらに当該訴訟によって生じた費用に関する実質的な投資を示す証拠を含む、いくつかの要因に基づき、PPC 社が国内産業要件を満たす旨の仮決定を行った。しかしながら、ITC 委員会は、当該仮決定に対する再審査を決定し、その後、最終決定が下された。訴訟活動が、337 条(a)(3)(C)に定める「利用」に該当するかどうかに関して、ITC は、「訴訟が、設計、研究開発、及びライセンス活動との関連性を有さない、訴訟活動それ自体のみである場合は、国内産業要件は満たさない。しかしながら、申立人が、訴訟活動(特許侵害訴訟を含む)がライセンス活動と関連していること、及び係争対象の特許と関係していることを証明し、かつ、それに関連費用を文書で立証できる場合には、当該活動は国内産業要件を満たし得る」と判断した。

当該結論に至るにあたり、ITC は以下のように述べている。「337 条(a)(3)(C)は、特許による保護対象品の実施に対する実質的な投資(設計、研究開発、及びライセンス活動を含む。)と定めている。この文言には、設計、研究開発、及びライセンス活動という 3 つの活動が明記されている。特許の訴訟活動はこの 3 つの活動に含まれていないため、それ自体は国内産業要件の経済的要件を満たすことはない。しかしながら、制定法の文言は、ライセンス活動に関連するその他の類型を制限しているわけではない。そのため、ライセンス活動に関連した訴訟活動は国内産業要件を構成する『利用』であると認定し得るものである。」

さらに、ITC は 337 条(a)(3)(C)を満たし得る要件として、(1)特許技術を市場に導入するライセンス活動と、(2)既存の生産から専ら収益を生み出すライセンス活動、が含まれると述べている。また、申立人は、各訴訟費用又は活動と、主張されている特許に関

するライセンス活動への取組を明確に関連付ける必要があるとした上で、当該活動の具体例として、「違反行為の停止命令を求める書類の作成及び送付、特許侵害訴訟の提起及び遂行、和解交渉の実施並びにライセンス契約の交渉、作成及び締結」を挙げている⁽⁵¹⁾。

当該判決により、一定条件の下、申立人の訴訟活動が国内産業要件を充足することが可能となり、当該要件の認定の幅はさらに広がり、容易となったと評価できる。

V. 考察

NPE の中でも、個人発明家や特許専門会社が提起した近年の ITC による 337 条調査に関する事例を取り上げた。事例をまとめると、これらの主体が国内産業要件を充足するためには、(1)係争対象に関わる特許のライセンス活動に対して、「実質的な投資」がなされていること、(2)係争対象の特許とライセンス活動に「関連性」があること、(3)ライセンス活動の結果、ある程度のロイヤリティーが得られていること、が必要であると考えられる。

(1)に関して、「実質的な投資」は、特許権者の所在する企業の規模や、ライセンス活動に携わる従業員の数、研究開発投資額等を総合的に考慮して判断されるが、画一的な基準はなく、事案に応じて柔軟に認定しているように思われる。そのため、研究開発を行う施設や設備を持たない個人発明家であっても、国内産業要件を満たし得る。また、特許権者のライセンシーであっても、権利者の有する特許に関連する製品等に実質的な投資を行っている場合は、同様に当該要件を満たすことが可能である。

(2)に関しては、国内産業要件の中の技術的要件が、係争対象となっている特許と国内の活動に関連性を有していることを要件としているのに対し、特許のライセンス活動に実質的な投資があると認定され、国内産業が存在するとした場合、実際に国内での生産活動に従事していることを示す必要はないと判断されていることから、当該技術的要件の要求を担保するために、当該特許とライセンス活動に「関連性」があることを要件としていると考えられる。「関連性」の立証には、係争対象となる特許が、特許権者の有するパテントポートフォリオの中で占める重要性を過去のライセンス交渉の経緯から立証することや、これまでのライセンス

(51) Kenneth R. Adam「IPO ANNUAL MEETING」(2010) 4 頁- 8 頁。

実績等を明確に証明していく必要がある。

(3)に関しては、米国国内産業の保護を目的とする米国関税法 337 条の目的から鑑みると、有用な特許であるからこそ、第三者が当該特許の活用を望むのであるから、国内産業要件の認定に当たり、ある程度のロイヤリティーを見込めるような特許であり、市場規模を有する産業であることが必要であると考えられる。そうした意味では、ロイヤリティーの額だけでなく、企業とのライセンス契約の締結数等も認定にあたり考慮されるであろう⁽⁵²⁾。

さらに、Coaxial Cable 事件では、特許権者による「訴訟活動」が、それ単独では国内産業要件を満たすことはできないが、係争対象特許のライセンスへの取組みと関連していることを立証できる場合には、国内産業要件を満たすと判断されている。

Coaxial Cable 事件に関する ITC の判断に対しては、米国内でも賛否両論がある。米国の主要な製造企業は、「国内産業要件に関するライセンス活動の認定の拡大に反対し、当該判断は、イノベーションを阻害するものである。」というコメントを出している。それに対して、ある特許保有企業は、「ITC へのアクセスは主要な製造企業に限定するべきではなく、大学や、研究機関、小規模ビジネス、及び個人発明家等のイノベーションに関わる者に対しても認めるべきである」とコメントしている。しかし、今回の判断により、国内産業要件の認められる幅が過度に広がり、近年、米国で問題視されているパテントトロールに対する門戸を開いてしまったのではないかという懸念の声が多い⁽⁵³⁾。

パテントトロールは、それ自体のビジネスも多様であり、明確な定義付けも困難である。パテントトロールは特許の商業的实施を行わないため、侵害者に訴訟を提起しても反訴されることもなく、クロスライセンス交渉に応じることもない。訴えられた被告にとっては、非侵害の主張や、特許の有効性を争う以外に訴訟で対抗できる術はない。現在の典型的なパテント

トロールは、侵害の警告やライセンス交渉等を行うことなく、自身の有する特許の技術分野でビジネスを行う企業数十社を相手取り訴訟の提起を行う。米国訴訟では裁判費用が高額であるため、被告としては最後まで争って勝訴を得るよりは、早期の段階で低廉な和解金を支払い、訴訟を終結させるという手段をとる企業も多い。結果として、特許侵害の是非を問うことなく早期の和解を行うという企業の選択が、トロール活動を一層活性化させており、一種の負のスパイラルに陥っている状態である⁽⁵⁴⁾。

米国では、MedImmune 事件により、ライセンス契約が存在する状況であっても、ライセンシーによる、特許権者に対する特許無効・非侵害確認訴訟の提起が可能となった⁽⁵⁵⁾。

さらに、Sony 事件では、ライセンスの有無に関わらず、特許権者が被疑侵害者に対して侵害証拠を示し、ライセンス交渉を行うことで当該確認訴訟に必要な要件を満たすと判断された⁽⁵⁶⁾。そのため、特許権者は第三者との間に紛争が生じた場合、相手方に当該確認訴訟を先に提起され、有利な裁判地を選択されることを避けるために、戦略的にライセンス交渉と同時に訴訟提起を行うことが多い。パテントトロールの多くが、侵害警告と同時に、又は侵害警告を行うことなく訴訟提起を行う理由もこのような事情が背景にあり、Coaxial Cable 事件が示した事項は、MedImmune 事件以降のパテントトロールの訴訟戦略にうまく合致していると考えられる。本事件では、訴訟を提起しないパテントトロールに対する国内産業要件の有無に関しては言及されていないが、Tessera 社の事例を鑑みても、特許権の商業的实施を行わない団体がライセンス活動によって国内産業要件を認められるためには、係争対象特許に対する開発投資や、人員の存在、ライセンス実績等の証明が必要であるため、パテントトロールが訴訟活動なしに原告適格を得るのは困難であると考えられる。

(52) 一方、*In Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof*, USITC Inv. No.337-TA-586 (2008) では、個人発明家である McCabe に対して ITC は国内産業要件を満たさないと判断した。その理由として、このケースでは、発明者は 17 年の間に 8500 ドルの製品のプロトタイプに対する投資を行っていた。そして、顧客を発掘するための努力も行っていた。しかし、当該努力にもかかわらず、ITC に申立てを行う時点で、ほとんどライセンス契約を締結することができていなかったことが考えられる。

(53) Kenneth R. Adam, op.cit (51), 9 頁。

(54) パテントトロールの行為の詳細やその実務的な対応策に関しては、岸本芳也「パテント・トロールから会社を守る防御戦略」知財管理 57 巻 7 号 (2007 年) 1065 頁-1077 頁, John F. Hornick, William H. Pratt「講演録 アメリカのパテント・トロールの脅威 - 日本企業への影響とそれへの対応 -」CIPIC ジャーナル 185 号 (2008 年) 1 頁-30 頁を参照。

(55) *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 549 U.S. 118 (2007). 米国において、特許の無効・非侵害・失効の確認判決を求める訴訟を提起するためには、当事者間に「実際の紛争 (Actual Controversy)」が存在していなければならない。従来、特許権者とライセンシーの間では、ライセンス契約が存在している限り、「実際の紛争」は存在していないため、ライセンシーが特許権者の権利の無効等を争うための確認訴訟を提起することは出来ないとされていた。本件で米国最高裁判所は、こうした従来を覆し、ライセンス対象特許の有効性に疑義があるときは、ライセンス料の支払いを継続しながらも確認訴訟を提起できるという判断を下した。

(56) *Sony Electronics, Inc. v. Guardian Media Technologies, Ltd.*, F.3d (Fed. Cir. 2007).

今後、仮にパテントトロールが ITC を活用した場合の訴訟戦略としては以下のようなケースが想定される。まず、連邦地裁への訴訟提起と並行して被告とライセンス交渉を進める。ライセンス交渉の際も、国内産業要件を充足するための準備(訴訟関連費用や係争対象特許とライセンス活動を関連付ける資料の作成)を進めつつ、ITC への申立てを行う旨を伝えることで被告に圧力をかけながら有利な交渉を運んでくるだろう。被告が和解に応じない場合は、ITC への申立てを行う。被告にとっては、連邦裁判所と ITC 双方の訴訟対応を行わなければならない、多大な費用と人員の負担を強いられることになる。実際に ITC への申立てがなされるか否かに関わらず、パテントトロールのような NPE であっても国内産業要件が認められ得るといふ事実は、被告との交渉にとって優位に働く材料となるし、被告にとっては早期和解をせざるを得ないほどのインパクトがあると考えられる。

パテントトロールによる ITC への申立てに関する対応策に関しては、今後も国内産業要件の有無が争点になると思われる。その際、企業としては、係争対象特許に対する資本・設備投資、人材の有無だけでなく、パテントトロールやそのライセンシーによってなされるライセンス活動及び訴訟活動と、係争対象となる特許との間に密接な関連があるかを検討し、国内産業要件を否定するための理論を構築する必要がある。また、本稿で取り上げた事例が示すように、NPE によるライセンス活動や、訴訟活動によって国内産業要件を充足するためには、係争対象特許に対するライセンス実績が必要とされている。現状のトロール活動も多様化しており一概には言えないが、少なくともある程度の特許数を有し、ポートフォリオ化されたライセンスプログラムを保有していない限り、ライセンス実績の証明が出来ずに ITC への原告適格は認められないと考えられる。企業の対応としては、原告の企業規模、特許保有数、ライセンス実績、過去の訴訟例等を鑑みて、早期の対策案を検討することが有効である。

VI. おわりに

これまでに、ITC における米国関税法 337 条調査に関して、主に国内産業要件の観点から、現状の動向の把握と考察を行ってきた。

冒頭でも触れたように、米国の特許権に基づく ITC の調査件数は年々増加傾向であり、日本を含む外国企業の利用も増加している。紛争解決のための一手段と

して ITC を用いる有用性が認識されていることが要因である。そして、国内産業要件に関しては、大学や研究所だけでなく、ライセンスビジネスをメインとする特許専門会社が登場する等、時代の変遷に応じて生まれる様々なビジネスモデルに対応して、当該要件の判断も変遷を遂げている。

このような国内産業要件の変遷は、米国内における正当な権利者の保護を強化するという 1988 年改正法の趣旨がその背景にある。但し、過度な保護は時として大きな弊害を招く恐れがある。それは、米国のプロパテント政策が、米国産業の発展に大きく寄与したという事実とは裏腹に、過度な政策が無用な特許を増加させ、パテントトロールの出現を生み出す環境を醸成してしまったという歴史が示す事実である。

今回取り上げた事例では、米国で問題視されているパテントトロールが、ITC を利用して、第三者を提訴し、和解金やロイヤリティー収入を得るための手段として用いられる潜在的な可能性を示している。現時点でパテントトロールによる ITC への申立てはなされていないが、今後起こり得る問題として継続的に ITC 訴訟の動向を調査し、パテントトロールに対する有効策を考察していきたい。

「商品の販売に関する情報の提供」が商標権の使用にあたりとされた事例 (知財高裁平成21年3月24日判決, 平成20年(行ケ)第10414号)

三嶋 景治^(*)

I 事案の概要

1 登録商標「ARIKA」第4548297号(平成14年3月1日登録)

役務の区分 第35類, 第41類

被告が, 商標法50条1項に基づき, 指定役務中

「第35類 広告, 経営の診断及び指導, 市場調査, 商品の販売に関する情報の提供, ホテルの事業の管理, 広告用具の貸与」

につき不使用を理由とする取消審判を請求(取消2007-3003),

特許庁は, 上記指定役務に関する商標登録部分を取り消す旨の審決をした。(平成20年9月26日審決)ので,

原告(商標権者)がその取り消しを求めた事案である。

2 審決の内容

理由の要点は, 原告の提出した使用事実「商品の販売に関する情報の提供」の役務を証する「会社案内」「インターネットのホームページ」は, いずれも自社の商品ないし自社の開発した商品の広告に過ぎないから, 本件商標を当該役務について使用していると認められない。

として, 上記指定役務部分の商標登録は取り消すべきものである。としたものである。

3

争点は, 原告が上記取消審判請求の予告登録日たる平成19年4月4日の前3年以内である平成16年4月4日から平成19年4月3日までの間に, 本件商標を取消請求を受けた指定役務について使用したことがあるか否か(商標法50条2項本文), である。

(1) 原告の主張

提出証拠「会社案内」は, 原告の会社案内と同時に取扱商品である他社の商品「ゲームソフト」についての情報(製品名, 販売者名, 価格等)が掲載されており, 販売の動機付けになり得る情報であれば直接的な情報である必要はない。又斯かる印刷物への掲載は, 「広

告」役務にも該当する。

提出証拠「原告のホームページ」は, 「製品一覧」の画面部位には, 他社の商品「家庭用ゲームソフト」についての各種情報(製品名, 販売社名, 価格等)を掲載し, 当該使用行為はインターネットを利用しての当該商品の販売に関する情報の提供を行っている。

本件訴訟にて新たに提出した証拠として, 原告ホームページの掲載において, 画面左上には本件商標は表示され, (株)スーパースィープが製作した音楽CDに関する商品の販売に関する情報(仕様, 品番, 価格, 発売日, 購入方法, 予約受付)の提供を行った。当該画面をクリックすると商品を購入できる。

更に, 原告が(株)カプコンとの開発委託契約に基づいて製品化されたゲームソフトについて, 商品の販売に関する情報(発売日, 仕様, 価格等)を提供し, 当該画面をクリックすると, (株)カプコンのホームページにリンクされ, 当該商品を具体的に購入できる。

よって, 本件商標は, 「商品の販売に係る情報の提供」「広告」役務に当該期間内に商標権者において使用している事実が明らかである。

(2) 被告の反論

原告の行為は, 何れも商標法上の役務の定義である「他人のためにする労務又は便益であって, 付随的ではなく独立して商取引の対象となり得るもの」には, 当てはまらない。

会社案内を発行し, それにより商品が販売されたとき, そこに挙げられた他社から情報を提供したことに対する対価を徴収し, 或いは需要者から販売の仲介に関する手数料を受け取った事実が存在しなければならぬが, そのような事実は立証されていない。

音楽CDについては, 原告と(株)スーパースィープとは利害を共にする関係にあり「自社広告」と同視すべきである。

原告サイト中の「製品一覧」には, 原告が開発したゲームソフトが掲載されているもので, コンピュータソフトの開発は他の商品の「生産, 製造」であり, すべて原告の製造に係る商品の紹介であり, その中に販売元が異なるものが含まれていたに過ぎない。

(*) 校友, 弁理士

4 裁判所の判断

(1)

原告の提出に係る証拠「ホームページ」において、(株)スーパースィーブが製作した音楽CDに関し「年月日」「タイトル」「内容」「仕様」「品番」「コード」「価格」「発売日」「購入方法」「予約受付」との表示がなされ、画面左上には本件商標が表示されている。当該画面のスーパースィーブ通販の部分をクリックすると当該商品を購入できる。

(2)

原告提出に係る平成16年10月12日当時の原告のホームページでは、左上画面に本件商標が表示され、その下に製品一覧をクリックすると、商品が現われ、その欄には「発売日」「仕様」「価格」等が表示され、商品名をクリックすると販売者のホームページに移行しゲームを購入できる。

以上提出証拠の認定に基づき原告は、本件商標の登録取り消し審判の予告登録された平成19年4月4日より前3年以内に日本国内において、「商品の販売に関する情報の提供」の役務に関し本件登録商標を使用していた事が認められる。

よって、「特許庁が取消2007-300303号事件について平成20年9月26日にした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」旨の平成21年3月24日判決(知財高裁第2部)がなされた。

II 論評(一考)

1 役務「商品の販売に関する情報の提供」とは、

類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応)の第35類に「商品の販売に関する情報の提供」(35B01)が記載され役務(サービス)のひとつとして認められている。

役務(サービスマーク)が認められた経緯として

役務(サービスマーク)は、事業者が役務の取引において自己が取り扱う役務を他人の役務と識別し、かつ、役務の同一性を表示するために、その役務との関係で使用される標識である。平成3年(法第65号)に保護要請の高まり、商標制度の国際調和の観点から登録制度を導入した。(2条1項2号)

2条1項2号は「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの(前号に掲げるものを除く。)」と規定し、

その後平成18年の改正(H19.4.1施行)により商

標法2条2項に

「前項第2号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。」

と解釈規定が加えられこの結果、小売業者等により使用される商標を法上役務に係る商標として保護することが可能となった。

保護の基本的内容は、小売等役務以外の役務に係る商標と同様である。しかし、「顧客に対する便益の提供」の内容としては、小売等の業務において行われる総合的なサービス活動(商品の品揃え、陳列、接客サービス等と言った最終的に商品の販売により収益を上げるもの)である。と解されている。(産業財産権法の解説(2006)一制度改正審議室編)

役務(サービスマーク)登録商標の保護を図るために、平成3年の改正時に2条3項で「使用」につき定義規定を設けた。これらの行為は、役務登録制度を導入する際、役務活動における標章の使用行為を明確化するために、役務活動の態様に応じ個別具体的に行為類型を定めたもので、当時(平成2年)インターネット上のサービスは展開されておらず、現実世界におけるサービスが無形の財であり直接商標を付す事ができない点より、有体物を解して提供される点に着目して策定された。そのため役務で用いられる「有体物」にマークを付することを中心的概念として定めている。その後平成18年の改正により2条3項7号が加えられた。

しかして、商標法には「役務」自体についての定義は認められていない。解釈に委ねられており商標法1条(目的)や同2条(使用)等から判断されており、それは時代により各種役務の範囲が限定される事なく新しい役務が生じることが予想されるものとも認められる。

商標としては、商品(1類から34類)に関する(生産、証明、譲渡)の商標、役務(35類から45類)(業として提供、証明)の商標、商品(類似群コード35K01から21,99)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供商標がある。(小売等役務商標は、役務中顧客に対する便益の提供のみを分離して保護対象とした。)

2

特許庁編工業所有権法逐条解説によれば、役務とは「他人のために行う労務又は便益であって、独立して取引の目的たりうべきものをいう」との解説を示している。それによれば、「他人性」、内容が「労務又は便益」、「独立性」が要件とされていると認められる。以下順次私見を述べる。

(1) 「他人性」について、

役務の本質としては「労務又は便益(サービス)」であり、本来他人の為に行うサービスである。商品商標と異なる点である。

ここで他人の主体(受益者)が「企業体」であり「消費者(需要者)」は含まれないとする。本件判例に対する批評がある。

当該役務は、「事業者を対象とした役務」であり、個別商品の需要者(消費者)に対しての商品情報の提供ではない。よって、本件原告の使用行為は当該役務の使用ではない。とする。その理由根拠としては、ニース協定第9版 第35類の注釈の記載

「第35類には、主として、人又は組織が提供するサービスであって、

(イ) 商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助又は (ロ) 商業若しくは工業に従事する企業の事業若しくは商業機能の管理に関する援助を主たる目的とするもの…」から、

35類に例示されている役務は、いずれも企業の運営・管理に関する援助という側面を持つ役務と考えられるので、この「商品の販売に関する情報の提供」役務の受益者(需要者)は「企業」である。と解している。(知財管理 Vol.59 No11 2009 弁理士 峯 唯夫)

しかし、敢えて、他人の主体が消費者を含まずと明確に峻別する意味合いがあるか。特許庁の商品・役務区分におけるアルファベット順一覧表において個別サービスの記載から、「消費者のための商品購入に関する助言と情報の提供」或いは「インターネットを利用した商品カタログによる商品の販売に関する情報の提供」等が認められており(「サービス類別アルファベット順一覧表日本語訳第35類」)、敢えて、「他人」の主体(受益者)を「企業」(事業主)に限定し狭く解する必要はなく、広く個別商品(役務)の需要者・消費者に対する情報の提供でよいと解する。

本件の審決では、前記のとおり、提出証拠(会社案内、インターネットホームページ)では、「自社」の商品、自社の開発した商品の広告にすぎないと判断された。

しかし、訴訟過程で原告は、自社のインターネットホームページを追加し「インターネット・アーカイブを利用して原告の過去のホームページを検索し証拠提出した。」そこには、他社商品「音楽CD、ゲームソフト」の購入可能な手順が掲載されており、商品「音楽CD」「ゲームソフト」の購入可能な各種情報が掲載されており、画面をクリックすると製造者・発売者のホー

ムページに至り商品の購入が可能となる。

よって、役務における「他人性」は充足しているものと判断された。と解される。特に、本件にあって当該役務の受益者が「企業」か「消費者」かが争点となったものではなく、自社の商品に関する販売情報の提供行為ではなく、明らかに他社の商品に関する情報の提供である点において「他人性」の要件を充足しているものと判断されたものと解される。

(2) 内容が「労務又は便益」である。

これは、「商品の販売に関する情報の提供」のサービス内容である。

しかして、商品の販売に関しての情報として、具体的には商品購入者(消費者)が欲する情報の提示であり、商品の製品名、販売者名、価格、内容、仕様、品番、コード、発売日、購入方法、予約受付等の情報である。

斯かる情報を「役務」概念でどう捉えたらよいのか。即ち、第35類には「商品の販売に関する情報の提供」役務以外に「広告」役務(類似群コード35A01)が類似群非類似として存在し、独立して別個の役務とされている。

又平成19年4月1日以降での小売等役務における「通信販売の形態における小売等役務」が認められ、商品の販売に関する情報の提供役務の概念設定が不明となりつつある。

先ず、役務「広告」の概念では、「宿泊施設に関する情報の提供」役務との関連で、東京地裁平成17年3月31日判決(H5(ワ)21451 旅のたまご事件)が判示している。

要約するなら、被告が運営する「宿泊施設予約サイト」において宿泊施設の情報を紹介する行為について、「広告」役務に該当するか否かが争点となった。

「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」の業務に伴い、宿泊施設の名称、所在地、設備内容、値段等の情報を顧客(宿泊施設利用者)に提供する行為は、第42類の役務の内容に当然含まれ第35類の広告には該当せず類似もしない。それは、顧客が当該宿泊施設と契約するかどうかを判断するために必要な情報であり、当該業務を行うに当たり必然的に伴うもので、当該役務の一部を構成するものであるから独立した「広告」役務ではない。

そもそも、役務「広告」(広辞苑では、広く世間に告げ知らせること、特に、顧客を誘致するために、商品や興行物などについて、多くの人に知られるようにすること、またその文書、放送など)の概念は広く、個別役務に必然的に伴う各種情報の提供においては、独

立した「広告」役務とは認められない。と判断された。

よって、商品の販売に関する情報の提供は、広告役務の一態様を「役務」として独立させて保護態様としたものと解される。

しかし、その区別については、明確に判断基準を明示したものはなく、今後の判・審決及び議論等に期待せざるを得ない。

次に、「商品の販売に関する情報の提供」のサービスは、商品の小売りに関する情報の提供であり、顧客が当該商品の購入を判断するための情報の提供である。その情報手段を印刷物(カタログ)やインターネットサイトにした場合所謂カタログ販売(カタログ通信販売)やインターネット通信販売と認められる。

しかして、カタログシャディ事件及び ESPRIT 事件で示された判断基準が、この判決後導入された小売等役務商標(平成 19 年 4 月 1 日施行)との関係で、如何に考えるのか。

先の判決では、カタログ販売役務は、商品の販売で付随的に行われるサービスで独立した「役務」には該当しないと認定判断されたが、法改正にて商標法上の役務に「小売等業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれるものとする旨規定が追加された。(2 条 2 項)

その結果、小売業者等により使用される商標を法上役務に係る商標として保護することが可能となり、保護の基本的内容は、小売等役務以外の役務に係る商標と同様と解されている。(前記 2 条 2 項の追加規定以外の改正はない。)

(3) 通信販売の形態による小売等役務について、

通信販売(テレビ、新聞、雑誌、インターネット等の媒体を利用するもの)も商品の販売業を行っており、その業務において商品選択を容易にすることや、商品の説明等顧客に対する便益の提供を行っているものといえるので、通信販売におけるサービス活動に用いる商標も小売等役務商標として保護される。

しかし、小売業者等の提供する総合的なサービス活動全体を一括りにして、ひとつの小売等役務として保護することとしたもので、小売等の業務において商品販売に付随したサービスである事に何等変わりなく、個々のサービス活動を独立したものとして指定はできない。

例えば、「靴」の小売等役務においては、取扱商品である「靴」の販売に付随して提供される総合的なサービス活動を一括りにして一の役務とし、靴を試し履きするために腰掛ける椅子や床に敷くマットの提供や靴べ

らの提供のそれぞれのサービス活動を個別に小売等役務として保護するものではない。(特許庁の小売等役務商標制度説明会テキスト)

小売等役務の構成要素と考えられる商品の小売等において小売業者等が顧客に対して行う個々のサービス活動(顧客に対する便益の提供)は、例えば、「通信販売」においては、顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウト等を工夫したカタログの提供や「インターネットを通じた通信販売」では、商品の選択の工夫を顧客がインターネットに接続して、端末画面上で視認できるようなサイトとを作成して商品の選択の便宜を図ること等があたると解されている。

しかし、この点小売等役務商標の登録を認める改正に当たり、前記端緒となった判例で指摘されている通り、本来商品の小売等に付随した役務であり直接対価の対象となっていない。これを法上の「役務」と看做したと特許庁は説明している。(産業財産権法の解説(2006)一制度改正審議室編)この点役務の「独立性」に理論的矛盾があると認められる。

通信販売の形態による小売等役務が認められた(平成 19 年(2007 年)4 月 1 日施行)ことにより、「商品の販売に関する情報の提供」の役務は、それ以降現に、「インターネット及びカタログを用いた」(登録第 5240492 号)或いは「インターネットのホームページにおける」(登録第 5257934 号)、「インターネットを用いた商品カタログによる」(登録第 5148952 号)、或いは「インターネット又は携帯電話を利用した」(登録第 5255374 号)商品の販売に関する情報の提供(35B01)とした役務表示において認められている実務現状にある。

しかし、改正法施行以前の平成 15 年や 16 年においても「インターネット及び電子メールを利用した」(登録第 4752318 号)或いは「インターネットにおけるショッピングモールを介した」(登録第 4884434 号)、「インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール形式で提供する」(登録第 4758381 号)、「オンラインを用いた商品カタログによる」(登録第 4746479 号)、「オンラインによる」(登録第 4729582 号)、「カタログによる」(登録第 4826990 号)、「ホームページにおける」(登録第 4766852 号)等商品の販売に関する情報の提供役務が表示され出願登録になっている。

しかして、カタログシャディ事件及び ESPRIT 事件における指定役務の記載において「商品の販売に関する情報の提供」役務を踏まえて出願された場合であれば、問題なく登録されたものか否かを考えるに、

カタログシャディ事件は、42類でなく35類での出願にすべき

ESPRIT事件は、「小売」ではなく「販売に関する情報の提供」としての出願であれば？

この場合「商品商標」と「役務商標」及び「小売等役務商標」とを権利確保するメリットを考えるに、その使用行為の概念の区別性が認められるから、メリットは十分認められると解される。即ち、商品・役務の使用行為は商標法2条3項1号2号で商品商標、3号から6号で役務商標、8号で商品・役務の「広告、定価表、取引書類への標章の使用」が定義され、「小売役務商標」は、3号から7号及び8号の使用行為となる。

そこで、法が認めた具体的な役務の使用行為について、

3号の「利用に供する物」—店舗内の各階の売り場の案内板、店舗内の販売場所の案内板、店内で供されるカート・買物かご、陳列棚、試着室、接客する店員の制服・制帽・名札、商品カタログ(通信販売)、取扱商品、包装紙・袋に標章を付す行為(役務の提供に当たり顧客が利用する物に標章を付ける行為。)但し、個別の商品の出所のみを示す表示態様での行為は除外。

4号 3号で標章を付したものを利用して役務を提供する行為。

5号 商品見本に標章を付して展示する行為や商品の会計用レジスターに標章を付してカウンターに設置する行為。(役務を提供する道具に標章を付けて展示する行為。)

6号 クリーニングを施した後に納品に済みの衣服に標章を表示した下げ札等を付する行為。(役務の提供に当たり顧客の物に標章を付ける行為。)

7号 顧客の操作するコンピューターのディスプレイ画面、テレビ、インターネットサイトでの通信販売における小売り等役務に使用する行為。(標章を表示してネットワークを通じた役務を提供する行為。)

8号 標章を付した看板を店舗屋上に設置する行為。電車内の吊り広告、新聞広告、新聞折込チラシ、商品カタログ(店舗内に備え置きするもの)等。(広告や取引書類等に標章を付したり表示して流通する行為。)

商標の使用か否かは、商標の表示態様に依じて、取扱商品、商品の包装、広告、定価表又は取引書類等については個別具体的に判断されるべきである。例えば、商品自体や個別の商品専用の包装(容器を含む)に商標が直接刻印されていたり、印刷されている場合、容易に剥離できない又は事後的に表示できない態様で表示されている場合は、その商品の出所を表示するものと判断されるものと解され、よって、役務の使用とは認

められない。又商品の広告、取引書類又は価格表では、個々の具体的販売商品を表示する態様であれば、商品についての使用であり、販売店を表示する態様では小売役務の使用と判断されるものと解する。

しかし、新役務として「顧客に対する便益の提供」は、前記のとおり独立性との関係にあっては商品販売に伴う付随行為であり、直接的な対価の支払いがない点「取引書類の使用」とは、どのような態様で如何なる書類か不明と言わざるを得ない。前記「理論的矛盾」は、この点でも現出される。

又、平成18年改正法で想定された役務の使用(店舗の名称、値札や看板に表示しての標章等)は、従前の商品商標の使用の範囲として保護が認められている判例が多多認められている。(大阪地裁S52.3.4 ミスターサンアイ事件、横浜地裁H7.9.25H6(ワ)1889 あざみ野エレガンス事件、東京高裁H4.6.30 トップス不使用取消事件、東京高裁H16.3.25H15(行ケ)471 キッス不使用取消事件)

個別具体的な商品との関係で「通信販売」(テレビ、新聞、雑誌、インターネット等の媒体を利用する。)も、商品の販売業を行っており、その業務において商品選択を容易にすることや、商品の説明等、顧客に対する便益の提供を行っているとして解されるので、小売等役務商標とした場合小売業者等が顧客に対して行う個々のサービス活動が小売等役務の構成要素と考えられるから「通信販売」においては、顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトを工夫したカタログの提供であり、商品の選択の工夫を顧客がインターネットに接続して、端末画面上で視認できるようなサイトを作成して商品の選択の便宜を図ることとなる。と解される。しかし、小売等役務には「商品の販売自体」は含まれないものである。

よって、商品の販売自体を主に行う場合は、商品商標とすべき事となり、2条1項1号の「譲渡する者」に該当すると解されている。

本件にあっては、通信販売的な役務とも認められる余地があったが、指定役務の範囲内において争点とはならず、そのまま認められた役務であり、逆に、裁判所の判断を明確に得るために積極的な主張を行う余地も認められた。

(4) 商品の販売に関する情報の提供の「商品」

特許庁は、第36類の指定役務中「建物又は土地の情報の提供」(36E01)が規定されていることとの対比から、第35類の「商品の販売に関する情報の提供」にいう「商品」には、不動産としての建物(住宅等)や土地

は含まれていないと解していた。(平成10年審判第35642, 同第35643)

しかし、同審決の取消訴訟平成12年(行ケ)349(住宅公園事件 3①6号無効審判審決取消判決)で、住宅展示場のモデルハウスは、建築を受注する可能性のある建物の見本として並べられているものであり、不動産たる建物が商標法上の商品概念に含めて考えるか否かは別として、住宅展示場のモデルハウスが、本件指定役務の定義中であって「販売に関する情報の」販売の対象となる「商品」に含まれないと解すべき根拠はないと言わなければならない。と判示した。

本件においては、商品如何は問題となっていない。又上記判決後の特許庁の「役務表示」の取り扱いについては、特に明示されていない。

(5) 「独立性」

出願審査の過程における「小売役務」について、その「独立性」について判断を示したものとして、第42類「カタログを利用した通信販売におけるサービスが商標法上の役務に該当しないと判断された。」前記「シャディ」事件(東京高裁H11(行ケ)390 審決取消請求事件 H12. 8. 29 民6判決 請求棄却 上告(H12(行ツ)335 H13. 7. 17 第3小 上告棄却 上告受理申立(H12(行ヒ)322 H13. 7. 17 第3小 不受理)があり、

同旨として第35類「化粧品等に関する小売り」が商標法上の役務に該当しないと判断された。前記「ESPRIT」事件(東京高裁H12(行ケ)105 審決取消請求事件 H13. 1. 31 民13判決 H13. 9. 25 上告不受理)がある。

何れも、「独立して取引の対象となり得るもの」との判断基準が示された。そこで、この独立性の存否の解釈であるが、「カタログシャディ」事件では、小売役務を直接指定したものではないが、判旨のなかで小売の性格を検討した結果、カタログを利用したサービス(役務)は、売買において顧客を誘引し、販売を促進するための手段にすぎず、独立して取引の対象となっていない。と断じた。

「ESPRIT」事件では、商品の小売り役務(サービス)具体的には、指定役務を第35類「化粧品・香水・おもちゃに関連する小売り」は、法上の「役務」ではない。該出願は6条1項要件を具備しない。商品の小売りは「商品の譲渡」であり商品商標として判断すべきである。百貨店や小売店が行う包装や店員のサービス(サイズ選びや試着 アドバイス等)のサービス活動は、商品の販売を促進するための手段の一つに過ぎず、付随的

サービスであり独立して取引の対象となり得るものではない。と断じた。商標法上の役務は独立して取引の対象となっていること、商品の小売が目的とするところは、商品の販売であり何等かの役務提供がされたとしても、それは独立性を欠く役務(サービス)であるとした。

しかし、この判決後に小売役務が独立して役務商標として認められる事となり(平成19年4月1日施行)、前記の通り所謂「通信販売」役務の登録性には何等問題がなくなったものと解されるが、役務性の要件において「独立性」に解釈上疑問が残る。特許庁の見解は、斯かる商品販売に伴う「付随的役務」を小売等役務と認定し登録を認める事としたが、前記の通り「役務と看做す」と解釈したものである。

(6)

そこで、「独立性」の判断基準をみるに、商品(役務)性の存否においてその対価の有無或いは主従の有無か、具体的取引形態にて判断すべきと解されている。

① 対価の有無

商取引の対象であるとされる以上は、有償で取引されるものであり、商品商標では無償で提供される取引態様は商標制度自体が予定したものではない。と解され、前記「シャディ事件」でも、直接的な対価の支払いが認められない点からも独立性を認められないとした。従前から今日までの「商品性」の判例にあつては、無償でも可とする事例が多く認められる。ただし「役務」は、付随的なサービスが多い点を考えるなら、独立性とともに有償性を要件とすべき。との見解も認められる。

しかし、役務に対する対価が直接的に支払われる場合は問題ないが、その役務が物或いは電子媒体等と関連して行われ直接役務に対する対価とは認められない場合が問題となる。即ち、商品商標における「ノベリティ」や「無償配布」の先例(BOSS事件 大阪地裁S62. 8. 26, 日曜夕刊事件 東京高裁S52. 8. 24)から、商品商標では必ずしも有償である必要はない。又新たなビジネスモデルが認められ(HERTZ事件 東京高裁H13. 2. 27, 東京メトロ事件 H19. 9. 27等)、今日時代の進展で多様性・多面性の複雑化した取引において、多種多様な役務が出現している事より、対価の有無(有償性)は、必ずしも要しないものと解される。

新聞雑誌・カタログ誌等における無料配布による「商品の販売に関する情報の提供」役務にあつては、役務提供者は読者・購入者から直接対価は得ていないが、掲載されている広告主等から広告料の名目で経費を賄っており利益を得ている「ビジネスモデル」となって

いる。「フリーペーパー」「フリーマガジン」が指定商品(役務)と認められた「R25事件」(不服2005-14225)は参考にされるべき先例である。

商標「R25」で第16類「印刷物」第35類「広告」を指定商品・役務として出願3条1項5号で拒絶不服審判で3条2項の適用を主張

本件雑誌は無料で配布される「フリーマガジン」として市販の雑誌と同様である。収益は広告収入により賄われているので、広告媒体としても機能し、指定役務「広告」についての使用も認められる。として登録が認められた。(第5018859号)

特に、今日益々発展の域にあるインターネット通信を利用した「商品の販売」では、一般取引者需要者が利用される役務に対しては直接対価の支払いはないが、掲載されたブログ(ホームページ)をクリックするとクリック毎に掲載されたブログの所有者が、斯かる役務の主権者に対価を支払うビジネスモデルとなっている。

しかして、今日の取引実情からして、役務に対する直接的な対価の有無による判断では決しえず、有償無償は役務(商品)性の主たる判断基準にはならないものと解される。

本件では、被告より「販売元の各社から広告の対価を受け取った事の証明がないので、独立して商取引の対象となる役務には当たらない。」との答弁主張があったが、原告は、対価の有無は役務の存否に影響しない旨主張した。判決では、この点には触れず「他人性」の判断にて該当性を認めた。

② 独立して取引の対象となり得るか否かは具体的な取引形態を勘案し、主従の有無による。とする見解そこに使用されている商標が主たる役務(商品)を表示したものか否か、具体的な取引形態を勘案しての判断による。それは、商標の使用が先決問題として使用と認められる範囲において、役務(商品)に該当するか否かを決せられる。例えば、「BOSS」事件等所謂ノベルティ商品への商標の使用にあっては、使用対象が無償であるからではなく、主たる商品への使用がない点より「侵害」とならない論法と解される。又主たる商品に使用せず所謂ノベルティ商品にのみ使用している場合には、不使用取り消しの対象となり得るものと判断される。

しかし、役務(商品)性を判断する要素として「独立して取引の対象となるか否か」は、一律に主たる役務(商品)を表示したか否かでは判断しにくい事例(従来判例に徴し)も多多認められ、「市場で取引の対象となり得るもの」或いは「商標によって出所の対象とする

に値する役務であればよい」とする見解も傾聴に値し、具体的な取引形態等総合的な認定判断によるとされるのが合理的妥当な見解と認められる。

Ⅲ まとめ

本件判決においては、「独立性」の判断には明言しなかったが、裁判所で認定されたのは当該役務提供の媒体として原告の提出に係る証拠が「ホームページ」でそこには、他人の為に行った商品「CD、コンピューターゲームソフト」の販売に関する情報「タイトル」「内容」「仕様」「品番」「コード」「価格」「発売日」「購入方法」「予約受付」等の表示がなされ、画面左上には本件商標が表示されている。当該画面のスーパーシープ通販の部分をクリックすると当該商品を購入できる。又平成16年10月12日当時の原告のホームページでは、左上画面に本件商標が表示され、その下に製品一覧をクリックすると、商品が現われ、その欄には「発売日」「仕様」「価格」が表示され、商品名をクリックすると販売者のホームページに移行しゲームを購入できる。

斯かる提出証拠から役務「商品の販売に関する情報の提供」の使用行為と認められたものである。

しかして、行為の「役務性」は、特に問題(争点)となったものではなく、使用不使用の判断が問題となり、原審特許庁の審決では「他人性」が認められないとの判断であったが、裁判においては、その事実を明確に立証した事で「使用」が認められたものと思われる。

又審決取消訴訟においては、専ら審決・決定の認定・判断の当否、即ち、審決・決定に瑕疵(取消事由)が在るか否かのみが争われ、新しい拒絶・無効理由を主張し、立証する事は許されない。したがって、新しい引用例を提出して主張立証する事はできない。(最高裁S51.3.10 大法廷 民集30巻2号79頁)

しかし、主張立証についてのそれを裏付けるためのものであれば、新たな主張立証の提出は許される点は異論はない。

商標事件にあっては、審決で認められなかった商標の著名性、使用の事実等については、審判手続きで提出していなかった証拠を新たに提出する事はできると解されている。端的に認めた最高裁判決として平成3年4月23日判決(昭和63年(行ツ)37 第3小法廷判決)で「商標登録の不使用取り消しの審決に対する取消訴訟において、審判請求の登録前3年以内における使用の事実の主張立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される。」とされ、原審東京高裁昭和62年(行ケ)

60(昭和60年11月30日判決)の審決取消の原判決を支持し上告を棄却した。又同様に先の最高裁判例を援用し東京高裁平成12年9月25日判決(H12(行ケ)46

商標登録取消審決取消請求事件)では、商標の不使用取消請求の審判手続きにおいて、被請求人(原告)は何等答弁・立証をしなかったため、登録取消の審決が出されたが、審決取消を求めた本訴では、原告は商標の使用の事実を主張立証し、これが認められた。「被告は、原告が審判手続きで何等答弁をしなかったのは信義則違反であり、本訴を提起して商標使用の事実の主張立証を行ったことは権利の濫用であると主張する。しかし、商標登録の不使用取消の審決に対する取消訴訟において、審判請求の登録前3年以内における使用の事実の主張立証は事実審の口頭弁論終結時まで許されると解すべきであるから、原告が審判手続きにおいて何等答弁も立証もしなかったからといって、それを理由として審決取消訴訟において使用の事実の主張立証が許されなくなると解することはできない。」と判示した。

しかし、当該最高裁判例においては、反対として、50条2項の法意から、商標権者に求めた対応を全く欠いたものであり、権利を擁護する必要はない。とする一裁判官の意見が述べられている。

又商標が普通名称であるか否かの認定判断において、判断基準時を争った審決取消請求事件(東京高裁平成2年(行ケ)150 平成3年6月20判決)では、原告が特許庁の審判手続きにおいて被告が商標権を有する商標が商標法3条1項1号に規定されている商標に該当すると主張しこれに沿う証拠も提出しており、審決取消訴訟において新たに提出した証拠は右主張を裏付けるためのものにすぎないから、前記大法廷判決に抵触しないと判示されている。

よって、本件原告にあっても、審判における審決時まで使用事実の証拠を提出すべきであった、とされる批判は受けるも、本件が特段問題となる訴訟ではなく、所謂訴訟技術的なものとして実務においては通常の行為と認められる。

更に、敢えて付言するなら、商品の販売に関する商標は商品商標として、その販売に伴う「顧客に対する便益の提供」は小売等役務商標とされた。しかし、従前の役務商標にある「商品の販売に関する情報の提供」役務の解釈が不明となり、実務においては前記のとおり第35類で「○○を用いた、○○を利用した商品の販売に関する情報の提供」役務が所謂「通信販売」役務として登録されている実情は、今後その使用、権利行使

等の解釈において難問となり判・審決の蓄積に待たざるを得ないものである。

着うた配信事業にかかる原盤権の利用許諾を拒絶することが 共同の取引拒絶にあたるとした事例

(東京高裁平成 22 年 1 月 29 日判決, 平成 20 年(行ケ)第 19 号, 第 20 号, 第 35 号
及び第 36 号, 審決取消請求事件, 公取委 DB・LEX/DB25462552)

http://snk.jftc.go.jp/JDS/data/pdf/H220129H20G09000019_/100129avsu.pdf

安田 和史^(*)

I 事案の概要

T 社並びに原告である S 社, A 社, V 社及び U 社 (以下, 「原告ら 4 社」という) の 5 社 (以下, T 社と原告ら 4 社を合わせて「5 社」という) は, 著作権法 96 条ないし 97 条の 3 に規定するレコード製作者であり, いわゆる着うた提供事業における着うたの楽曲の提供に必要な原盤の権利を有している。5 社は, 共同出資により L 社を設立し, そこを通じて着うた配信業務を業務委託していた。一方, 共同して, 他の着うた提供業者に対しては, その事業のために必要な利用許諾を拒絶しており, この行為が不公正な取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)一般指定 1 項 1 号に該当し, 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成 17 年法律第 35 号, 以下, 「独禁法」という)19 条に違反するものであるとして, 平成 17 年 3 月 24 日, 5 社に対し勧告(平成 17 年(勧)第 3 号。以下, 「本件勧告」という)を行った。しかし, 本件勧告を原告ら 4 社が応諾しなかったため, 審判手続が開始された。なお, T 社は本件勧告を応諾したため, 平成 17 年 4 月 26 日, 本件勧告と同趣旨の審決(平成 17 年(勧)第 3 号)を受けた後, 審判手続を経て, 平成 20 年 5 月 23 日付け審決案が出された。それに対し, 原告ら 4 社は異議を申し立てた。平成 20 年 7 月 24 日, 5 社の行為が一般指定 1 項 1 号に該当し, 独禁法 19 条の規定に違反するものであると認定して, 同法 54 条 1 項に基づき排除措置を命ずる審決(平成 17 年(判)第 11 号。「本件審決」という)が下された。

本判決では次のように判示された。

第一に, 「5 社が共同して原盤権の利用許諾を拒絶していたか否か」(争点 1)である。原審決では, 一般指定第 1 項における「共同して」に該当するためには, 「単に複数事業者間の行為の外形が一致しているという事実だけでなく, 行為者間相互に当該行為を共同で

する意思, すなわち, 意思の連絡が必要であると解される」とした。そして, ここにいう「意思の連絡」とは, 「複数事業者間で相互に同内容の取引拒絶を実施することを認識ないし予測し, これと歩調をそろえる意思があることを意味」する。そして, 意思の連絡を認めることについては, 「事業者相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要ではなく, 相互に他の事業者の取引拒絶行為を認識して, 暗黙のうちにこれを認容することで足りる」とした。5 社が利用許諾を拒絶した各行為については, 5 社間における明示の意思の連絡を直接証するものは存しない。しかし, L 社以外の着うた提供業者あるいは着うた提供事業を開始しようとする者に対し, (1) 5 社が利用許諾をしたことはほとんど皆無であった事実, (2) 利用許諾をしていても, 特定の条件を満たした場合に限られるといったものに過ぎないかアフィリエイト方式を認めるといった対応状況, (3) レーベルモバイルにおいて着うた提供事業を始めた際の背景, (4) 利用許諾の方式を極力拒絶する動機, (5) L 社がアフィリエイト戦略を検討していた状況等の間接事実を総合して判断すると「5 社間において, 相互に他の 4 社も利用許諾を拒絶することを認識して, これを認容した上で, 他の着うた提供業者からの利用許諾の申入れに対して拒絶していたものと認められ, 5 社間において利用許諾を共同して拒絶することについて, 意思の連絡があったと認められる」とした。

独禁法第 2 条第 9 項における「不公正な取引方法」のうち「共同の取引拒絶行為」(一般指定第 1 項)は, 「その行為を正当化する特段の理由がない限り, 公正競争阻害性を有するもの」であることから該当するとした。

第二に, 「排除措置の必要性があるか否か」(争点 2)である。当時, T 社及び原告 U 社の 2 社は, 他の着うた提供業者に対し原盤権の利用許諾を行っており, A 社, V 社及び S 社も, 業務委託形式において多くの

(*) 校友, 株式会社スズキアンドアソシエイツ

楽曲提供を行っていることから、これをなお排除措置によって修正する必要性はもはや認められない、として争ったものである。

本件は、原告ら4社が本件審決の取消しを求めて提訴した事案である。

II 判旨

1. 共同性

不正な取引方法一般指定1項1号柱書は、「正当な理由なく競争者と共同して、他の事業者に対し取引を拒絶すること」のうち「共同して」に該当するためには、「単に複数事業者間の取引拒絶行為の外形が結果的に一致しているという事実だけでなく、行為者間相互に当該取引拒絶行為を共同で意思すなわち当該取引拒絶行為を行うことについての『意思の連絡』が必要となるものと解すべきである」とし、「意思の連絡」については、「複数事業者が同内容の取引拒絶行為を行うことを相互に認識ないし予測しこれを認容してこれと歩調をそろえる意思であることを意味」する、そして「意思の連絡」を認めるに当たっては、「事業者相互間で明示的に合意することまでは必要ではなく、他の事業者の取引拒絶行為を認識ないし予測して黙示的に暗黙のうちにこれを認容してこれと歩調をそろえる意思があれば足りるものと解すべきである」。

2. 排除措置の必要性

「5社のいずれかが利用許諾の拒絶に係る意思の連絡か離脱したというためには、離脱者が離脱の意思を他の参加者に対して明示的に伝達することまでは要しないものの、離脱者が自らの内心において離脱を決意したにとどまるだけでは足りず、少なくとも離脱者の行動等から他の参加者において離脱者の離脱の事実を窺い知ることができる十分な事情の存することが必要である」。原告ら4社のうち、A社とV社は、業務委託形式における楽曲のみで利用許諾形式による楽曲の提供を行っていないこと、A社、V社及びS社は、利用許諾の拒絶の方針を変更して将来において利用許諾を行う可能性があることを他の者が窺い知ることができるほどの十分な事情があるとも認められないこと、U社は、着うた提供に係る包括的楽曲提供契約を締結

したが、配信価格を決定する権限が留保されていることを明示する条項はないものの、この配信契約の存在のみをもって、原告ユニバーサルが利用許諾の拒絶の方針を変更したものとまでは認めることができないこと、からその排除措置の必要性は認められるとした。

III 評釈

公正競争阻害性の判断に係る理由付け及び、排除措置の必要性に係る説明について疑問がある。更に、独禁法21条の判断がなされなかったことに疑問がある。

1. 共同の取引拒絶

本判決は、一般指定1項に「自己と競争関係にある他の事業者(以下『競争者』という。)と共同して」と規定している「共同して」(共同性)の意義について述べられた初めての事例である。一般指定第1項の共同の取引拒絶に該当するには、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という)と「共同して」行われることが要件になっているが、学説においては、不当な取引制限の要件に係る「共同して」(独禁法2条6項)と同義とされている⁽¹⁾。

学説上「共同して」に該当するには、外形的な行動の一致にとどまらず、その意思において主観的な結びつきの要件が必要になるとされる⁽²⁾。東芝ケミカル事件⁽³⁾では、「複数事業者間で相互に同内容又は同種の対価の引上げを実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があることを意味し、一方の対価引上げを他方が単に認識、認容するのみでは足りないが、事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意することまでは必要でなく、相互に他の事業者の対価の引上げ行為を認識して、暗黙のうちに認容することで足りると解するのが相当である」としており、本判決はそのような判断基準を踏襲していると思われる。さらに、共同性の立証に関して、東京高裁は、「前後の諸事情を勘案して事業者の認識及び意思がどのようなものであったかを検討し、事業者相互間に共同の認識、認容があるかどうか」について判断するとしており、間接証拠や事実の積み重ねによって「意思の連絡」があったかについて、立証されることを示している。この判示部分では、「意思の連絡」の存在を直接証拠に

(1) 根岸哲『注釈独占禁止法』〔根岸哲〕350頁(有斐閣、2009年)参照。他に、同様の説明がされているものとして、金井貴嗣＝川濱昇＝泉水文雄編『独占禁止法〔第3版〕』〔川濱昇〕261頁(弘文堂、2010年)参照。

(2) 岸井大太郎＝向田尚範＝和田健夫＝内田耕作＝稗貫俊文『経済法〔第6版〕』〔和田建夫〕88頁(有斐閣アルマ、2010年)参照。

(3) 東京高等裁判所平成7年9月25日判決(判タ906号136頁)。

よって認定することの困難性を示しているといえよう⁽⁴⁾。本稿では、東京高裁の判断基準による(1)事前の連絡・交渉の証拠、(2)連絡・交渉の内容に関する証拠、及び(3)結果としての行為の一致からの整理を行う⁽⁵⁾。もっとも、事例ごとに異なり、合意の推認に関して使える証拠に制約はないとの郵便区分機談合事件判決⁽⁶⁾が見られることから、本判決もその趣旨を踏襲したと判断するのが正当と思われる⁽⁷⁾。

判決においては、(1)他の着うた提供者からの楽曲提供の申し入れに対して、拒絶しているか、又は、アフィリエイトを認めたほかは楽曲の提供を了承していたとしても、ほとんど業務委託によるものであり、利用許諾をしても、特定の条件を満たした場合に限られていたこと、(2)着メロのビジネス構造によりレコード会社は利益をあげられなかった不満があり、いずれ着うたの事業化を予測してレーベルモバイルを設立したこと、(3)着うたの原盤権者が事業開始にあたって極めて有利な立場を有していたこと、(4)L社の着うた提供事業の開始につき、5社が運営委員会やワーキングチームで繰り返し検討され合意を得たこと、(5)L社の運営委員会で、着うた提供事業に関して、①「レコード会社にしか出来ないビジネス」で、かつ、②「価格競争の起こらない安定したビジネス」にするために、③「参入障壁を築き、競合他社が参入する余地を排除」という文言(以下、「三つの文言」という)を繰り返し検討することにより確認していたこと、(6)利用許諾を拒絶し、業務委託契約のみにすることで、外形的には着うた提供事業からは排除されていないものの、当該業者に配信にかかる価格設定権がない状況となること、(7)着うた提供事業は、携帯電話を利用することから、表示画面の都合によりカテゴリーサイトの情報に位置づけられるためダウンロード数を出来るだけ確保する必要があること、(8)着うたのメインユーザー層における人気楽曲の原盤権について、2004年発表のオリコンシングルランキングの100位以内において47%占めていたこと、そして、L社を通じてダウンロードされた着うたの数が全体の44%を占めていたこと、(9)運営委員会等の場において、利用許諾の申し入れがあった際にはアフィリエイトで対応することを検討したこと、(10)アフィリエイトの

方式に関する判断が、各レコード会社の判断で決されるべきところ、レーベルモバイルの運営委員会等で検討されていたこと、(11)アフィリエイトを検討する集中ミーティングで、利用許諾申し入れについて5社で討議しており、それぞれ判断しているのであれば、そのような討議がされる理由も必要もないこと、(12)アフィリエイトのようなシステムを利用し、5社がL社以外に楽曲を出さないようにすることが議論されていたこと、(13)アフィリエイトの目的が、競合サイトの発生を防止することであり、結果的に5社の利益にもつながるものであること、(14)アフィリエイトの提携先の条件として、「レコード会社が望まないサービスをしていないこと」、「着メロ提供事業を行う者でないこと」、「レコード会社と競合性の高いサイトを運営していないこと」等のレコード会社の利益を守る観点からの検討が行われていたことを間接証拠や事実として検討された。

原審決においては、審査官が本件間接事実(5)にある「3つの文言」のみをもって「意思の連絡」が認められるとしたことに対し、審判官はそれに加え、(1)5社が利用許諾をしたことはほとんど皆無であった事実、(2)利用許諾をしていても、特定の条件を満たした場合に限られるといったものに過ぎないかアフィリエイト方式を認めるといった対応状況、(3)L社において着うた提供事業を始めた際の背景、(4)動機、(5)L社がアフィリエイト戦略を検討していた状況等の間接事実の項目を立て、その後詳述して総合的に判断した。本判決において認定されている間接事実(1)ないし(14)は、原審決において認定されている間接事実(1)ないし(5)に関する詳述部分をさらに分解して項目を立てている。これは、東芝ケミカル事件と比較してみると、(1)「事前の情報交換」が認定されていないこと、(2)「相互認識・認容」について、間接事実のみから認定されている点で異なっていることから、審決における事実認定より詳細に検討する必要があったと考えられる。

原審決において認定されている間接事実(1)ないし(2)については、判示されている間接事実(1)に集約されている。原審決(3)ないし(4)、(6)は、L社が利用許諾を拒絶するに至る背景や動機に関しては形式

(4) 杉浦市郎「判批」独禁法審決・判例百選第6版別冊ジュリストNo.161(2002年)40-41頁参照。

(5) 実方謙二「独占禁止法(第4版)」172-176頁(有斐閣、1998年)参照。

(6) 「どのような間接事実を重要な者として評価すべきかは事案により異なる」公正取引委員会平成15年6月27日審判審決(審決集50巻14頁)参照。

(7) 根岸哲「注釈独占禁止法」〔裨貫俊文〕80頁(有斐閣、2009年)参照。

的な事実に加え、その事実に至る動機について認定している。このことについて、形式的事実のみでは各社が取引拒絶を行ったことに対して個別に行ったとも考えられるとの批判が出来るとも思われる。しかし、形式的事実に加えて、このような動機や背景で補うことにより取引拒絶を行ったことが不自然であるということの理解ができることになるのである。

本判決において認定されている間接事実(9)ないし(14)においては、原審決において認定されている間接事実(5)におけるアフィリエイト戦略の状況について詳細な認定がされている。そこで本判決を検討するに、5社の強い影響下にあるL社の運営委員会等で、経営方針としてアフィリエイト戦略を検討しており、それはすなわち5社が共同して利用許諾を拒絶するという方針であったという状況を原審決間接事実の認定を分解して検討を加えたといえ、公取委は「意思の連絡」が無ければ本判決において認定されている間接事実(1)ないし(14)に関して合理的に説明がつかない程度に立証できていると考えられ、原告ら4社も共同性に関して「特段の事情」があるとの十分な主張がなされていないことから、「共同性」の認定が行われたことについて、妥当であるといえよう。

なお、原審決を妥当であるとする評釈が多い⁽⁸⁾。さらに、本判決の評釈においても、東芝ケミカル事件において示された「独自の判断によって行われたことを示す特段の事情」について原告ら4社の主張が「公取委の立証を崩していないことは明らか⁽⁹⁾」との見解があり評者もこの見解に賛同したい。

2. 公正競争阻害性

「共同の取引拒絶」は、一般指定1条1項の条文中、(1)共同の取引拒絶という行為要件と、(2)「正当な理由がない」という実質要件から構成されており、(1)ないし(2)に該当すれば、公正競争阻害性を有するものとされる⁽¹⁰⁾。ここでは、本判決における(2)の判

示部分について検討する。

原告ら4社は原盤権者の地位により、法的正当性や経済的合理性があるとの主張をしているが、本判決においては、5社が個別に行っていることが前提でなければならぬとして否定し、「原盤権の利用許諾の拒絶行為を5社が意思の連絡の下に「共同して」行ったことが独禁法に違反する違法な行為である」と判断している。これは、利用許諾の形態そのものを対象として、その拒絶行為に関して共同で行っていることが、独禁法に違反する違法な行為であると説明しているように読めなくもない。すなわち、この判断においては、「当該業者が着うたの配信価格を設定できる利用許諾の形態での楽曲の提供はほとんど行っていない」ことが違法行為の前提となっているが、仮にアフィリエイトや業務委託契約が利用許諾を行っていることと実質的に同視できるようなものであった場合には、利用許諾を拒絶していることをもって「違法な行為」とはいえないのではないかと思われる⁽¹¹⁾。

この点について、業務委託契約に関し原告は「利用許諾契約と業務委託契約との間には実質的な差異は認められ」ないとの主張がされているが、それに対し本判決は、(1)常時1曲100円を下回る価格で提供し続けることは、利益確保の観点から、一般的には困難であること、(2)L社への営業上対抗するために一定期間のキャンペーンとして1曲100円を下回る低価格で着うたを提供することはあり得ること、(3)実際にも1曲100円以下で着うたを提供していた業者も存在したこと、(4)着うたのユーザーはダウンロードに金銭的な限界がある者が大部分であること、(5)内在的制限があったとしても価格競争が生じ得ないとまではいえないこと、(6)利用許諾を受けた場合は提供業者が決定することになることという(1)ないし(6)の理由から、「利用許諾契約と業務委託契約は実質的な差異が生じないとは言えない」と判示している。

しかしながら、L社の設定する価格については、

(8) 若林亜里沙「判批」ジュリ1377号(2009年)144-147頁は、「取引拒絶を各社が行ったことが不自然とまで言えるかどうかは難しい」としながらも、加えて背景事情や動機を検討し総合して「意思の連絡」を認めたことにつき妥当であるとした。そして、平林英勝「判批」ジュリ1363号(2008年)60-61頁では、判断に関して被審人が「意思の存在の推定を破るだけの特別な事情を主張できなかった」としている。

(9) 土田和博「判批」ジュリスト1400号(2010年)128-129頁参照。

(10) 根岸哲「注釈独占禁止法」[根岸哲]349頁(有斐閣、2009年)参照。

(11) 高橋岩和「判批」ジュリスト1409号(2010年)182-185頁では、アフィリエイトについて「利用許諾の拒絶を一部緩和する措置であったと言える」とした上で、(1)競合サイトの発生を防止すること、(2)「着メロ提供事業を行わないこと」、(3)レコード会社と競合性の高いサイトを運営しないことという目的・条件から、L社を通じた「楽曲の一元販売と販売価格の維持が図られている」とし、「アフィリエイトの存在があったからと言って取引拒絶が無かったとはいえない」としている。しかしながら、楽曲の一元管理については、それ自体が問題であるとはいえないと考えられることに加え、販売価格の維持が図られているといっても、不当な価格を維持しているといえるほどの認定はされていないのではないかと考える。他に金井・前掲注1「執筆」264頁では、共同のライセンス拒絶に対し「拒絶を正当する特段の事情が無いことから公正競争阻害性が認められた」とした上で、「共同することにより、着うた事業への参入を困難にした明白な事件」としているが、利用許諾契約の拒絶がライセンス契約全ての拒絶という判示内容に沿った説明とはいえず、「明白」とまでいえるのか疑問である。

(1)にあるように、かなりリーズナブルな価格設定がされており、不当に価格を維持しているとはいえないとも考えられることや(5)についても十分な検討が行われていないようにも思われるほか、(2)や(3)併せて(4)については、著作権で保護されている以上、独禁法上問題の無い範囲で一定の価格水準を維持したいとする著作権者の法的正当性や経済合理性を無視してまで判断できるのか疑問である。そして、業務委託契約につき5社が多数行っていることについて原告ら4社が主張しているのに対し、本判決は「5社が他の着うた提供業者に対して原盤権の利用許諾を意思の連絡の下に共同して拒絶していたとするものであり、この認定の根拠として、5社が他の着うた提供業者に対して業務委託方式による音源の提供までも拒絶していたとは認定していないのであるから、原告エスエムイーのこの点の主張はその前提を欠き、失当である」と判示する。しかし、利用許諾の拒絶行為が実質的に業務委託契約やアフィリエイト契約によって着うたそのものの配信を拒絶していることにならなければ、著作権法に基づいた適法なビジネスモデルとも考えられることから、違法な対応とまではいえないとも思われ、この点について十分な証拠に基づいて判断されていないことには疑問がある⁽¹²⁾。

3. 排除措置の必要性

排除措置の必要性についても原告ら4社は、「業務委託形式において楽曲提供を行ってはいらぬもの、利用許諾の形式においては楽曲の提供を行って」いないとして、「利用許諾の拒絶の方針を変更して将来において利用許諾を行う可能性があることを他の者が窺い知ることができるほどの十分な事情があるとも認められない」としていることや、U社が「株式会社エムティーアイ及び株式会社ドワンゴとの間で着うた提供に係る包括的楽曲提供契約を締結した」ことについても、「配信価格を決定する権限が留保されていることを明示する条項はないものの、この配信契約の存在のみをもって、原告ユニバーサル〔原告ユニバーサル＝

U社〕が利用許諾の拒絶の方針を変更したものとまでは認めることができ」(〔 〕内評者)ないとしている。

しかしながら、利用許諾契約の拒絶という行為の違法性について業務委託契約に加えて包括的楽曲提供契約という極めてリーズナブルな楽曲の提供にかかる契約が締結されたことについて利用許諾契約を実質的に拒絶していることに当たらないのではないかという点について検討が十分になされないうまま判断していることには疑問がある。

4. 独禁法第21条の適用性

本判決においては、独禁法第21条に係る判断はされていないが、「利用許諾の拒絶行為を5社が個別に行っていた場合にはそれが著作権法の観点から適法であって経済的合理性を有する行為であると評価できるとしても、そのことは、本件において5社が意思の連絡の下に共同して利用許諾を拒絶していたとの事実認定やそれが独禁法に違反する違法な行為であるとの評価を左右するものではないというべきである」という判示部分について、「実質的には21条〔独禁法〕に関する主張とそれに対する判断部分と理解できる」(〔 〕内評者)とも考えられることから、以下検討を行う⁽¹³⁾。

独禁法第21条は、著作権法にかかる権利の行使と認められる行為には独禁法を適用しないと定めている。更に、知的財産基本法第10条においても、「公正かつ自由な競争の促進が図れるよう配慮する」とある。しかし、行為の外形が「権利の行使と認められる行為」であったとしても、「知的財産権保護制度の趣旨を逸脱しまたは同制度の目的に反する場合」には、該当せず、独禁法の適用を受けることになるというのが一般的である⁽¹⁴⁾。そして、本条のガイドラインとして公正取引委員会による「知的財産の利用に関する独禁法上の指針」(公正取引委員会平成19年9月28日〔平成22年1月1日改正〕)がある。ここでは、「知的財産制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場合は、上記第21条〔独禁法〕に規定される「権利の行使と認められる行為」とは評価できず、独禁法

(12) 河合清文「判批」JLT42号(2009年)89-95頁脚注7では、業務委託の方式で提供されていた例があることに關して、「完全な排除」がされているわけではないとする主張も考えうるが、(1)公正競争阻害性の認定には完全な排除まで要求するものではないこと、(2)L社の競争者は増えても5社の競争者は増えないこと、(3)5社が共同して参入を妨げたことが問題とされているのだと説明する。しかし、(1)についてはその通りであるが、それゆえに完全な排除ではない場合には公正競争阻害性の認定にはより説明を要すると思われること、(2)5社の競争者というその他のレコード製作者を指すと思われるが、本判決の効果にそのようなことが期待できるとは思えないこと、(3)競争性が認められたとしても、その排除行為が著作隣接権の行使を認められないほどのものであったのか十分な議論がされていないことに問題があるのではないかと考える。

(13) 泉克幸「判批」経済法判例・審決百選(2010年)106-107頁参照。また、独禁法第21条に関する確認をすべきであったとする学説として、河合清文「判批」JLT42号(2009年)95頁等がある。

(14) 根岸哲「注釈独占禁止法」〔和久井理子〕536-537頁(有斐閣、2009年)。

が適用される」と解釈されている。ただし、ガイドラインにおいては、「本指針では、知的財産のうち技術に関するもののみを対象としている」(〔 〕内評者)として、プログラム以外の著作物を対象としていないことが明らかになっている⁽¹⁵⁾。

当該ガイドラインが「技術に関するもの」のみに限定した理由は、例えば著作権法などが中心となるコンテンツに関連する権利を巡るビジネスモデルが技術に関する分野と毛色の異なる部分が多く、画一的に論ずることができないことがあるからではないかと考える。とりわけ、本件は著作隣接権という特別に規定された権利を対象としているものである。著作隣接権制度の趣旨は、一般的に(1)著作物を創作するにあたって準創作的行為を担う者の保護、(2)著作物を公衆に提示・提供する媒体となる者の保護とされる⁽¹⁶⁾。実際に著作物を創作する著作権者に加えて、一定の要件の下、著作隣接権者である原盤権者を保護するのは、著作者の創作活動を補助し、著作物を公衆に提供し収益化することで結果的に創作者へ報酬を支払うという役割を期待されておりそのような活動を通じて著作権法の目的を達成しているからだと考え。そうだとすれば、原盤権者に独禁法を適用する効果として、結果的に原盤権者に著作隣接権を与えることで社会経済に得られる利潤を超えているかという点について明らかにできていなければならないと考える⁽¹⁷⁾。独禁法の適用によって知的財産権の行使を規制した結果、事業者の利益は勿論のこと創作者への配分も十分になされない状況を生み出せば、独禁法 21 条の意義を失わせ、知的財産権法の趣旨を没却することになりかねないとも思える⁽¹⁸⁾。

この点、本件の判断においては、「共同の取引拒絶は権利の行使と認められる行為ではない」との考えにしたがったもの⁽¹⁹⁾とする見解もあり、その前提となっている判断基準が、「技術の分野」における特許権等と 21 条の関係であるパテントプールと共同の取引

拒絶と同様に「利用許諾に関して共同で拒絶したこと」について形式的に判断なされたのだとすれば、著作権あるいは著作隣接権にかかる実質的な部分の判断がなされず、その前提を欠いていたままに形式的な判断がなされたとも考えられる⁽²⁰⁾。すなわち、著作権や著作隣接権に関する判断は、ビジネスモデルを含めた実態に即した実質的な判断をするべきであると考えられよう⁽²¹⁾。更に本件は、独禁法 21 条の判断がなされなかったことにより、かかる部分を判断の前提として捉える事が出来ないままに、違法性を判断する上で形式的に結論に及んだという問題があったと評することもできる。

(15) これに対して、泉克幸「知的財産権のライセンスと独禁法—公取委ガイドラインの改定とその検討—」特許研究 45 号(2008 年)43 頁では、著作権に関連した事例が増加しており、「取引の安全あるいは予測可能性を高めるといった関係者の要請にこたえなかったという意味で不満の残るもの」であるとしている。

(16) 加戸守行「著作権法逐条解説講義〔第 5 版〕」468 頁(社団法人著作権情報センター、2006 年)参照。

(17) 根岸哲「注釈独占禁止法」〔和久井理子〕547 頁(有斐閣、2009 年)では、知的財産の保護制度が「競争水準を上回る利潤を獲得する可能性が社会経済にとって有益な活動を促進する見方」をもとに設計されているとし、独禁法の適用に当たっては、そのような機能を行われる恐れがあるとしている。

(18) 白石忠志「独占禁止法〔第 2 版〕」99 頁脚注 258(有斐閣、2009 年)では、独禁法 21 条の適用除外規定の趣旨として「知的創作のインセンティブの確保」を挙げる。

(19) 泉克幸「判批」経済法判例・審決百選(2010 年)106—107 頁参照。

(20) 著作権法と独禁法委員会「著作権法と独占禁止法に関する調査研究」〔角田政芳＝泉木文雄〕180 頁(著作権情報センター、2006 年 3 月)では、本件を「著作権プール」の事例であるとして、パテントプールの事例と「類似の問題が起こりうる」としている。

(21) 土田和博「判批」ジュリスト 1400 号(2010 年)129 頁では、「知財権のライセンスを共同で拒絶することは、もはや実質的な判断を要せず、形式的判断で独禁法の適用を除外されないことになるかもしれない」。

世界トップクラスの大学・研究所はどこが違うか？

～文理融合型研究と教育のすすめ～

佐久田 昌治^(*)

I. 調査の目的と背景

わが国の大学の在り方が大きな問題になっている。「知的財産」を扱う大学においても、研究と教育のあり方が問われている。本稿では、過去に実施された「世界トップクラスに位置付けられる大学と我が国の大学との比較分析調査」をもとに、広く、わが国大学の在り方に関する問題点の考察を行い、この考察をもとに「知的財産」を学ぶ大学の方向性を提案するものである。

昨今の経済不況の中で、わが国の大学や大学院教育を受けた学生が就職できないケースが多く発生し、教育の内容が問われるようになった。一方で、国際的にもわが国の大学のポテンシャルが低下しつつあり、わが国の将来の産業や科学技術が国際的に競争力を失うのではないかと懸念が生じている。2010年9月発表のニューズウィーク誌大学ランキングでは、日本の大学は20位内から姿を消した。この問題は人文科学や社会科学の分野でも徐々に進行している問題と考えられる。ただし、所謂、「文科系」の領域は定量的な評価の基準がはっきりしないので、問題はそれほど深刻には捉えられていない。

一方、自然科学、工学、医学、農学などの分野では、これらの状況が論文数、論文の被引用数、特許の数、ベンチャー企業の数などの客観的なデータで明らかになるため、国としてはより深刻に受け止めている。このような状況の中で、わが国の科学技術の基本的なあり方を定める第3期科学技術基本計画(2005年制定)では「大学の競争力の強化」「世界に通用する研究拠点の実現」を重点項目として定めた。

このような背景のもとに、第3期科学技術基本計画のフォローアップの為に体系的な調査、分析が2008年から2009年にかけて実施された。この調査は、基本的な企画を内閣府総合科学技術会議、文科省科学技術政策研究所が行い、実施は株式会社日本総合研究所

が担当した。筆者は実施機関の総括責任者として取りまとめの責任を負った。

この調査は大学と研究拠点の国際的な比較分析を行い、その結果を我が国の科学技術政策に反映させることを主たる目的としている(最終報告書は文科省科学技術政策研究所HPに掲載されている⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾)。この調査自体はあくまで、科学技術政策への反映を主たる目的とするものであった。しかし、ここで扱った内容は「科学技術」に限定した内容ばかりでなく、より幅広く「大学が何をすべきか」の課題にも十分に答え得る内容を含んでいる。

そこで、筆者は2009年3月以降、引き続き大学改革の議論を踏まえた「わが国大学の競争力の強化」、とりわけ「文系学部の魅力の増大」をいかに実現するかについて検討を加えた。本論文は、文科省科学技術政策研究所と株式会社日本総合研究所が実施した、上記の調査・ヒアリング資料をベースとしつつ、今日の大学(私立大学、文系学部を含む)が直面する課題を開拓するための方策として、「文理融合」への取り組みの方向性を検討し、論文として再構成したものである。

II 調査の方法

1. 調査の基本的な方法論：ベンチマーキング

調査の基本的な方法論としては、「ベンチマーキング」と呼ばれる手法を活用した。「ベンチマーキング」という言葉自体は、「実際の企業経営」や「学術としての経営学・経営戦略論」の分野では、良く知られた概念であるが、それ以外の分野ではそれほど馴染みの言葉ではないので、簡単に紹介する。基本的には、企業経営に関する用語であり、「企業組織が改善活動を行うときに業界を超えて世界で最も優れた方法あるいはプロセスを実行している組織からその実践方法を学び、自社に適した形で導入して大きな改善に結びつける」

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

(1) 文科省科学技術政策研究所「第3期科学技術基本計画のフォローアップに係る調査研究：特定の研究組織に関する総合的ベンチマーキングのための調査」、NISTEP REPORT NO. 121, 2009年3月, <http://www.nistep.go.jp/achiev/results01.html>

(2) 佐久田, 桑原, 永田, 南條, 石塚他, 「我が国主要大学・主要研究拠点と世界トップレベル機関との比較分析調査(その1)大学のベンチマーキング調査」2010年研究技術計画学会

(3) 南條, 佐久田, 桑原, 永田, 石塚他, 「我が国主要大学・主要研究拠点と世界トップレベル機関との比較分析調査(その2)研究拠点のベンチマーキング調査」2010年研究技術計画学会

ことを意味する。ここで重要なことは、業種や規模や経営形態の違いを越えて、世界で最良の組織から学ぶことを基本としていることである。代表的事例としては、ゼロックス社が全く別の業種である「アウトドア用品の通信販売業者」の倉庫業務を対象に自社のプロセスの改善に成功したこと、サウスウェスト航空が「インディ 500 マイルのピットクルー」をベンチマーキングしたことなどが知られている。本調査ではこの考え方を「大学」の組織運営の改善に適用することとした。

本調査では、ベンチマーキングの考え方にもとづき、欧米の世界トップレベルの大学と我が国の大学との総合的な比較分析(ベンチマーキング調査)を行い、わが国の大学システムの特徴や問題点、また国際競争力を一層高めていくうえでの課題を明らかにし、大学の進むべき方向性を検討することとした。

2. ベンチマーキングの対象

ベンチマーキングの対象としては、米国カリフォルニア工科大学(California Institute of Technology)⁽⁴⁾を設定した。Newsweek 社 2006 年の「世界大学ランキング」では、理工系大学トップに位置付けられている。学生数がわずかに 900 名前後という小規模な大学でありながら、ノーベル賞受賞者が 20 名以上にのぼり、その卒業生は世界の様々な分野でトップクラスの業績を残していることで知られている。第 2 次世界大戦中に米国の原爆開発プロジェクト「マンハッタン計画」の責任者であるオッペンハイマーや、最近の半導体の集積回路の進歩の速度を表現した「ムーアの法則」の提唱者であるムーア(元インテル会長)もこの大学の教員または卒業生である。

ベンチマーキング対象に対して、比較する対象の標本としては、

- ①東京工業大学⁽⁵⁾(わが国最大の理工系国立大学)
- ②東京理科大学⁽⁶⁾(わが国最大規模の私立理工系大学)を選定した。これらの 3 大学の総合的比較を通じて、わが国の大学の課題とその解決の方向性をさぐることにした。

比較分析調査におけるベンチマーキングは「カリフォルニア工科大学」であり、この教訓を我が国の大学運営に適用することとしたが、そこで得られた知見を最

終的には「知的財産」における研究と教育に適用しようとするものである。

3. 調査内容

調査内容としては、次の二つを採用した。

(1) 公開情報によるデータ収集

公開資料、ホームページ等の公開情報に基づき、各機関の規模、財務状況、インフラ設備等のデータを収集した。

(2) インタビュー調査

公開情報のみでは内容を把握できない情報、例えば、各機関のビジョンや戦略、意思決定メカニズム、人事システム、組織構造、予算の獲得・配分システム等。インタビュー対象者は、各機関のトップ(学長、拠点長)を含めた経営陣(副学長、事務局長レベル)、現場の研究者(教授・准教授等)など、組織各層の各機関 10 数名とした。

(3) 調査分析モデル

調査分析の考え方としては、組織の分析手法として用いられる「7 S モデル」を採用した⁽⁷⁾。本来は企業組織分析のため開発されたツールだが、組織を包括的に把握する特性に着目し、大学の分析に適用した。この手法では次の 7 つの要素から組織活動を診断している。

- ① Shared Value : ビジョン・価値観の共有
- ② Style : 組織風土
- ③ Skills : 教育・研究人材
- ④ Staff : 教育・研究支援人材
- ⑤ Strategy : 戦略(内外環境変化への対応)
- ⑥ Structure : 組織構造
- ⑦ Systems : 運営システム・制度

Ⅲ. カリフォルニア工科大学の特徴

カリフォルニア工科大学の特徴を分析した事例としては市川⁽⁸⁾の分析がある。本調査でベンチマーキングの対象としてカリフォルニア工科大学を設定したのは、主としてこの分析をベースとしている。

1. カリフォルニア工科大学の歴史的背景

カリフォルニア工科大学は、1891 年に芸芸学校と

(4) <http://www.caltech.edu/>.
本論文中で扱う調査データ(インタビュー結果を除く)はすべてこの URL に記載されている。

(5) <http://www.titech.ac.jp/academics/index.html>

(6) <http://www.sut.ac.jp/info/>

(7) 7-S Framework, T. J. Peters, "In Search of Excellence", 1982, 日本語訳「エクセレントカンパニー」, 1982 年

(8) 市川惇信「知識拡大競争で問われる大学人の見識」, 科学, 2001 年 10 月号

して発足した。発足した年は東京工業大学と東京理科大学の1881年とほぼ同時期である。1907年に電気工学、機械工学および土木工学の学士を与える単科大学に。1921年には一転して、数学、物理学、化学などの科学に重点をおき、英語、歴史、経済学などの人文社会学系をカリキュラムに取り込み、研究を中心に統合した。

1992年当時の学長T.E.Everhart氏によれば「大学の規模はこれ以上大きくするつもりはない。大きくすると、教員間の相互触発が薄れ、人類がなしえる最も野心的なことに挑戦する場を用意する、という本学の理念の実現に支障がでる」と明確に建学の理念を述べた。建学以降、カリフォルニア工科大学は、一切、規模の拡大をせず。現在でも、学部学生総数900、大学院学生総数1100、教員280、研究者(NASAジェット推進研究所と天文台)130、ポスドク400という小規模な大学を頑なに守っている。

2. カリフォルニア工科大学の運営の原則

カリフォルニア工科大学の教員選考の原則は次の二つである。

- ①異なる分野で異なる背景をもつ人を採用する。
- ②広い領域で世界で最も優秀な人を探索する。

ここで、「異なる背景」とは大学、大学院、ポスドク、あるいは勤務場所が異なることをいう。この帰結として、カリフォルニア工科大学出身者は採用しない。同じ分野・背景の教員が複数いても、ブレイクスルーを生む上では、そのうちの最も優秀な1人がいることに等しい、というのが理由である。

カリフォルニア工科大学の博士課程教育の原則は次の三つに集約される。

- ①「現在の知の限界と限界を作るものに関する広い領域にわたる講義」と、「その達成を確認する総合試験」。これに合格したものが博士候補者になる。
- ②博士候補者は研究提案を行う。それが確かに人類の知を一歩進め、かつ解き得るテーマかどうかを分野の異なる複数の教員が審査する。
- ③審査に通った研究提案について研究を実施する。成果は提案の正当性を実証すれば足りる。

このように、カリフォルニア工科大学の博士課程教育は、ブレイクスルーを生む人材を生み出すことを究極の目的に設定している。表現は異なっているが、米国における著名な研究大学に共通する考え方である。

カリフォルニア工科大学の組織文化の特徴は次の三つに集約される。

①教員には、「野心的なことに挑戦しブレイクスルーを生む」を徹底

②そのうえで、教員の自由な発想を尊重

③教員が相互触発する刺激的な雰囲気を維持

教員は、ブレイクスルーをどれだけ生み出したか、すなわち、発表した成果が起源となって、どれだけ研究が展開したか、どれだけ研究追随者が出たか、で評価される。

IV. 各大学の基礎データの比較

各大学の基礎データの比較を表1に示す。

設立は、19世紀後半でほぼ同じ時期である。顕著な違いは、学生数(学部生および大学院生の合計)であり、カリフォルニア工科大学が約2000名に対して、東京工業大学が約10,000名、東京理科大学が約20,000名である。

教員数はそれぞれ約700名、1300名、1800名で、教員一人当たりの学生数は3.0人、7.9人、11.2人となっている。カリフォルニア工科大学では、小規模な大学であるにもかかわらず、教員数が十分に満たされていることがわかる。

年間の収入はそれぞれ、830億円、460億円、280億円となっている。小規模ながらカリフォルニア工科大学の収入が多いのは、投資利益が42%を占めていることである。米国の著名な大学では広く見られるパターンであり、投資の対象は国債、株式ばかりでなく、一部のヘッジファンドにまで広がっていることが知られている。善悪はともかく、米国の著名大学の財政基盤が投資に依存していることに留意する必要がある。

V. 各大学のインタビューデータ

1. カリフォルニア工科大学

カリフォルニア工科大学の組織運営の基本的な考え方は、前記の市川の研究に詳しい。今回のインタビュー調査で明らかにポイントを、前述の7Sモデルにもとづいて整理すると次のようになる。

(1) ビジョン・価値観の共有

・大学の校訓として「The Truth shall make you free」を掲げ、この校訓が現代にいたるまで厳密に共有化されている。教育とともに優れた研究を行うこと、産学官の分野でのリーダーを育てることが共通のビジョンであり、このビジョンは学内の各層に完全に徹底している。

表 1 各大学の基礎データ

	カリフォルニア工科大学	東京工業大学	東京理科大学
設立	1891年	1881年	1881年
教員数(*1)	721人	1,277人	1,787人
補助員数(*2)	2,650人	1,517人	396人
学生数(*3)	2,133人	10,036人	19,974人
収入(*4)	830億円	460億円	280億円
主要収入源	投資利益 42% (*5)	運営費交付金 48%	自己収入 91%
研究費支出(*4)	220億円	210億円	130億円
論文発表数 (10年間)	26,000件	24,000件	8,000件
被引用数/論文	18.7	8.2	7.3

いずれも 2008 年 9 月調査時点。カリフォルニア工科大学のデータは、NASA ジェット推進研究所 (JPL) 分を含まず。

(*1) 非常勤含む (*2) 事務職員+技術職員, 非常勤含む (*3) 学部及び大学院

(*4) カリフォルニア工科大学は \$1=¥100 換算 (*5) 通常年は 20~30%

- ・大学の規模を小規模に保ちつつ、長期的観点から社会に重要と思われる分野の基礎研究でベストの結果を出すことを目指している。

(2) 大学の風土

- ・伝統的に、学際的、独創的 (Innovative) な領域へ積極的に取り組む風土が根強い。
- ・小規模であるため、専門の異なる教授が交流しやすい環境にある。委員会等の公式の場所の交流もあるが、多くはファカルティクラブでの昼食や校内のカフェテリアでの交流である。

(3) 研究者の選出・任用

- ・時間をかけて世界で最も優れた研究者を採用する。「Very good」では不十分であり、「Best」な人物を探すため、教授の選出・採用に 5 年を要することもある。
- ・優れた人材を慎重に採用し、採用後は多額の投資を行い、手厚く支援する体制が整っている。
- ・博士課程学生やポスドクは、世界中から各教授に数百倍の競争率で応募がある。

(4) 研究支援スタッフ

- ・研究支援スタッフは充実しており、「研究」に没頭できる体制が整っている。
- ・それぞれの業務にプロフェッショナルがいて、効率的に業務をこなし、研究者への負担が抑えられている。

(5) 大学の戦略

- ・大学の戦略は、学長の意見のほか、教授に任されている部分も多い。一般に、わが国では「米国の大学

ではトップダウン方式で意思決定がなされ、この方式が大学の経営上、好ましい」と考えられているが、この認識は正確ではないようである。現実には、学長が委員会を設定するが、そのメンバーは教授で構成されるので、「ボトムアップ方式」と言える。

- ・ Caltech が方向性として維持しているのは、少人数制による教育・研究体制、研究重視である。

(6) 組織構造

- ・理事会は永続的な組織で、企業の取締役会と同じ機能を持つ。メンバーはカリフォルニア工科大学にとって、外部の人々で、企業人や卒業生などが含まれ、毎年新メンバーが入る。学長が唯一の内部からのメンバーである。

(7) 運営システム・制度

- ・研究資金のポートフォリオは、教授によって異なる。一般的に、民間資金のほうが使途に柔軟性がある。
- ・グラントの場合、大学が 60% を間接費として徴収するため、実質、事務スタッフの給料もグラントから調達されている。

全体として、教員 1 人あたりの予算が東京工業大学の約 3 倍に上るだけあって、組織運営における圧倒的な余裕が感じられた。ただし、カリフォルニア工科大学の建学の精神が至るところに徹底しており、世界最高の知の水準を保ち続けるという基本的なビジョンが脈々と生きていることが感じられた。

2. 東京工業大学

わが国では 2004 年に国立大学の法人化が行われ、

この影響は全国の国立大学に広く及んでいる。この結果、大学経営の自由度が増加し、大学の裁量で研究者の招聘・採用等も制度上、可能となった。一方、法人化を機に、国立大学の定常的経費である「運営費交付金」が徐々に削減され、財政的には厳しい状況に置かれつつある。

(1) ビジョン・価値観の共有

・長期目標「世界トップクラスの理工系総合大学を目指す」が設定され、ほとんどのインタビュー対象者が共有していた。カリフォルニア工科大学ほどの強烈な印象は与えないが、組織のビジョンを明確にして、これを定着させていることは、わが国の大学としては高く評価すべきものと考えられる。

(2) 大学の風土

・他の教員にあまり干渉せず、専門が異なる教員同士のつながりがあまりない風潮がある。この傾向は、東京工業大学ばかりでなく、ほとんどすべてのわが国の大学に共通するものと考えられる。
・トップマネジメントはこのような風土を改善すべく、異分野融合を推進している。近年、部門横断的プロジェクト(COEプログラムなど)への応募などを意図的に進め、その風潮は改善されつつある。

(3) 研究者の選出・任用

・優秀な研究者を高給で戦略的に招聘することは現実には難しい。
・従来、教員に委ねられていた博士課程の教育方針を、大学としての教育システムとして確立しようと努めている。この動きにより、企業からの博士課程学生に対する評価も高まっている。
・社会では、「博士課程」を修了した院生の就職先が乏しいことが問題になっているが、東京工業大学では、意図的に就職を意識した研究と教育を行っている。

(4) 研究支援スタッフ

・法人化をきっかけに、事務部門のサポートはトップマネジメントに比重が傾けられており、部局や教員へのサポートが手薄になっている。外部資金による研究活動の急激な増加も支援スタッフ不足の要因になっている。

(5) 大学の戦略

・研究の方向付けを行う組織として、本部の研究戦略室、研究者グループで構成されるイノベーション研究推進体があり、協力体制を構築しつつある。
・産学連携については、知的財産の譲渡・ライセンスよりも、「共同研究」をビジネスモデルとし、大学側の窓口を産学連携推進本部に一元化している。

(6) 組織構造

・法人化によってトップダウン型組織になったが、現状は、従来のボトムアップ型組織からの過渡的状況。この状況は大学のダイナミックな変革に対する障害になっているとの指摘がある。

(7) 運営システム・制度

・競争的資金の拡充により、研究資金は明らかに増加し、国の科学技術政策における「選択と集中」は東京工業大学にとって、一定の効果があつたとの意見は多い。
・一方、選択された後の手続きや、外部評価対応に要する膨大な事務作業による疲弊等、弊害を指摘する声もあつた。

3. 東京理科大学

(1) ビジョン・価値観の共有

・「実力主義」「実験重視」を徹底し、「企業の技術者・研究者」の貴重な供給源となっている。このことを誇りとする価値観は学内に徹底している。
・物理学校以来、わが国の中等理数教育を先導してきた伝統を重視し、「理数系教員の育成輩出」を使命として明確に掲げている。

(2) 大学の風土

・「真の実力を身に付けた者しか卒業させない」として、理科大の卒業生の「質」を保証、今後も堅持する。この方針が理科大の社会における高い評価の源泉となっている。競合する早稲田大学、慶応大学などの私立大学理工学部との対抗を常に意識している。

(3) 研究者の選出・任用

・教員の採用は学部委ねている(「学部自治」)。原則として公募。
・優秀な教員を戦略的に採用する方針を掲げているが、このための特段の厚遇制度はない。
・博士課程大学院生の生活基盤を安定させることは、大学院運営の基本事項であると認識、東京理科大学独自の取り組みを進めている。
・理科大の(特に実験系)博士号取得者の就職には、現状ではまったく問題がないようである。博士課程進学者の選抜、研究テーマの決定などで、将来の就職を意識した配慮を行っている。

(4) 研究支援スタッフ

・研究支援スタッフ数は、国立大学法人や公的研究機関に比較して極めて少ない。これらの作業のほとんどを教員自身や大学院生が担当している。

(5) 大学の戦略

- ・国立大学法人に求められているような「中長期計画」は特に策定していない。
- ・大型プロジェクトや国際化等の取り組みにより、私立大学の限界の打破を図っている。

(6) 組織構造

- ・文部科学省公募事業「国際的な産学官連携活動の推進」機関として採択された。17 機関のうち、私立大学は3 機関である。
- ・産学官連携活動の拠点として科学技術交流センター（承認 TLO）が5 年前に設立された。

(7) 運営システム・制度

- ・「研究予算」が不十分との意見が多く出され、公的助成に対する強い要望が感じられた。
- ・わが国全体で見ると、理系では卒業生の70%が私立大学出身者である。これら、私立大学出身者が日本企業のイノベーション活動を支えている。日本の研究開発レベルを高めるには、私立大学のレベルを上げることが不可欠との強い指摘があった。

VI. 大学のベンチマーキング調査結果のまとめ

(1) 大学のビジョンと戦略

- ① わが国大学における「ビジョンの明確化」「その共有」は前進しつつある

カリフォルニア工科大学のビジョンは極めて明確であり、全体の構成員に共有されている。わが国でも、大学の構成員が明確なビジョンを持ち、これを共有することは、大学の改革を進める上で必須事項を考えられている。東京工業大学、東京理科大学とも「大学のビジョン」は明確にされつつあり、基本的内容は共有化が図られている。わが国の国立・私立大額改革の中で「大学のビジョン」は学内でも活発な議論が行われてきている。この意味で我が国全体で進められた「大学改革」の成果が現れていると言える。

- ② カリフォルニア工科大学の取り組みの背景には過去の歴史的蓄積がある

カリフォルニア工科大学の学際的、独創的領域への取り組みは、この大学がアメリカ社会に対して行った数多くの貢献(第2次世界大戦での軍事技術、現在のNASAへの科学技術面での貢献など)が背景にある。また、「少数精鋭の組織形態と世界トップレベルの研究開発水準」を維持することは、このビジョンを実現するための必須の条件と考えられる。

歴史的背景の異なる日本に同様の取り組みを導入しても定着し難い。日本の大学においても、固有の歴史的蓄積を生かした改革が進展しているが、歴史的蓄積の異なる事例から学ぶ場合には、日本の大学固有の蓄積に一層配慮した導入の仕方を構想する必要がある。

③ 国立大学法人化の影響

国立大学法人が現実的に採用しうる「戦略」に関しては、課題が多い。「国立大学法人化」に伴い、財源の用途、キャンパス、講座・カリキュラムの設定等で自由度が増し、国立大学がとりうる選択肢が大幅に拡大した。しかし、現実には大学関係者の意識、大学運営および大学行政に係わる従来からの慣習などにより、実効が上がっていない。資金不足の問題も大きい。法人化による自由度を阻害する要因や課題を特定し、その課題解決を図って法人化の実効をあげるため、さらなる構造的な分析が必要である。

④ 理工系私立大学のビジョンと戦略

様々な制約の中で、社会において理工系私立大学が果たしている努力は評価すべきである。東京理科大学においても、「大学のビジョンと戦略」に関して明確な方針が提起されている。とりわけ建学の精神である「理学の普及」「科学技術の研究・普及」は教授・研究員に至るまでよく浸透している。

私立大学の場合、教育と研究の内容が直ちに大学経営に結び付くので、大学関係者の意欲は極めて高い。「大学としての社会の評価」に常に留意し、「私学としての予算の制約」の範囲で最大限の努力が払われている。

(2) 大学の組織風土

- ① 新規分野・異分野融合領域への挑戦的な取り組み

科学技術のイノベーションは新規分野・異分野融合領域から生まれるとの認識のもと、世界トップクラスの大学では重点的に取組みが行われている。カリフォルニア工科大学でも日常的に「新規分野・異分野融合領域への挑戦」に取り組む組織風土が伝統的に醸成されている。

- ・カリフォルニア工科大学が小規模であることや、伝統的にコラボレーション(協働)が重んじられてきた組織風土のもとで、キャンパス各所でさまざまな分野の研究者の自然発生的なコミュニケーションが行われている。

- ・異分野間コミュニケーションはコラボレーション(協働)や融合のベースをなすものであり、欧米の大学・研究機関では異分野コミュニケーションの場、いわば「器作り」が意識的に行われている。

・日本の大学でも新規分野・異分野融合領域への積極的な取組み(異分野融合型プロジェクトの推進、分野横断型組織の設立等)が行われつつあるが、これらの取組において米国における経験や教訓を参照するとともに、「器作り」も積極的に進める必要がある。

② 挑戦的な組織風土を構築するために意図的な仕組みや環境作りの積み重ねが必要

東京工業大学をはじめとしたわが国の大学では新規分野を切り拓くための取り組みがいまだ弱い。これらの「新規分野・異分野融合領域への挑戦」は自然発生的には生じえない。この課題に関しては、大学のマネジメントの最重要課題として位置づけることが重要である。日本の大学では、国の競争的資金の導入・活用に向けた学内活動を一層活発化する必要がある。

③ チャレンジング・スピリットの醸成を(教員・学生)

新領域への挑戦をわが国の大学に広範囲に広めることは、わが国の大学が世界トップクラス大学と対比しうるポテンシャルを獲得する上で重要である。産学官共同領域で大学が新しいチャレンジを行うことが強く期待されている。トップマネジメントのリーダーシップによる組織各層の意識改革の誘導や、プロジェクトベースでのチャレンジング・スピリットの醸成等、大学関係者全体の意識改革を図っていく必要がある。

(3) 大学の人材(教育・研究人材と支援人材)

① 教授および研究者の選出・任用はトップクラス大学への飛躍の大前提

カリフォルニア工科大学では、傑出した研究人材を採用するため、世界中からベストな人材を選び抜くシステムができあがっている。待遇面や生活環境・家族への配慮等、サポートが行われている。

日本の大学(とりわけ、国立大学)では、法人化によって自由度が増したとはいえ、優秀な人材や海外研究者を採用するにあたって、公平性の観点から差別化された給与を提示しづらい雰囲気がある等の現実的な障害は多い。自由化の実効があがっているとは言い難い。ただし、優秀な人材を獲得するために多額の給与を提示することが、わが国の国民感情に適合するかどうかは別の問題である。私立大学の場合、財政的な制約も多いので、現実的な対策とは考えにくい。

② テニユアトラック制度の確立の必要性

カリフォルニア工科大学では全世界からの応募者から選択された研究者が任期付職員として勤務し、その中の70~80%の研究者がテニユアの資格を獲得する仕組みになっている。これが可能な前提は、任期付研

究者のレベルが極めて高いことである。

わが国において、任期付研究者のバリアーを低く、その後のテニユアの枠を狭めた場合、若手研究者はキャリアパスを描くことができず、生き残りのための過剰な競争意識が生じ、新規分野開拓に向けた研究者間の協力関係を阻害する恐れがある。

任期付研究者のポテンシャルを高めると同時に、これらの中からテニユアを獲得できる比率を高めるべきである。

③ 博士課程学生の量的・質的充実の必要性

米国・欧州大学では博士課程学生に給与が支給されることが一般的である。わが国では一部の例を除いて20歳代後半から30歳代前半にかけて無給生活を強いられ、結果として博士課程に進学できる人は限られ、博士課程の弱体化を招いている。わが国の現状のような博士課程大学院生の扱いを前提とすると、世界トップクラスの大学になることは困難である。

カリフォルニア工科大学の大学院生が目輝かせて自分たちの研究領域を語り、教授たちの姿に自分の将来の夢を重ねあわせている姿は、教育研究のひとつの理想というべきであろう。

(4) 大学をとりまく社会環境要因・制度的要因

① 「大学運営のための資金構成」の違い

比較対象としたカリフォルニア工科大学、東京工業大学、東京理科大学では、資金構成の面で大きな違いがある。東京工業大学は国立大学法人であり、収入の半分近くは「運営費交付金」に頼っている。東京理科大学は大半を「学生からの授業料収入」に頼っている。カリフォルニア工科大学では、財源の大半は投資利益、寄附などによっている。

② 国立大学の運営費交付金削減の影響

国立大学の運営費交付金が毎年ほぼ1%削減されている。東京工業大学では外部資金の調達で対応しており、運営費交付金と外部資金からの間接費収入の合計額、いわば大学本部の可処分所得は直近の数年では横ばいになっている。

しかし、運営費交付金減額分の補填にはその数倍の外部資金獲得が必要で、資金獲得活動や獲得後のプロジェクト運営業務が、教員の業務負担増加となっている。国内でも有数の外部資金獲得能力を持つ東京工業大学でも、引き続き運営費交付金減額分を外部資金間接費で補填していくことは深刻な事態と受け止められている。

Ⅶ. カリフォルニア工科大学とわが国大学との差の分析

上記の分析をもとに、カリフォルニア工科大学とわが国大学との差がどこにあるのかを考察し、わが国大学が採用しうる方策を検討することとしたい。明らかに存在する違いは次の4項目に集約される。

- ①大学のビジョンの明確化、共有化
- ②大学の組織風土(新規分野や融合領域への挑戦的な取り組み)
- ③大学の人材
- ④大学を取り巻く社会環境要因(とりわけ資金構成)

これらのうち、①のビジョンの明確化、共有化については、わが国大学でも徐々に進みつつある。カリフォルニア工科大学とレベルの差はあるが、着実に進みつつあると言える。「どのような組織も、目標とすべき姿がはっきりしないと進歩できない」ことはわが国の大学でも認識されてきている。大学の条件を踏まえてビジョンを設定し、この共有を呼びかけることは、大学のトップマネジメントの役割である。

③の大学の人材のレベルに関しては、歴史的な経緯、大学に対する社会の評価などが反映されるので、ある意味で「効果的な手段はない」と言わざるを得ない。

④の大学を取り巻く社会環境要因についても、個々の大学で取り組める可能性は小さい。大学の資金構成に関して、わが国の大学が、産業界から多額の資金を獲得できるようになるとは考えにくい。また、国立大学の運営費交付金は削減されることはあっても、現在の額を大幅に上回る運営費交付金が支給されることは考えられない。また、私立大学にとっても、資金構成の大半を占める授業料をこれ以上、アップさせることは、現実的に不可能である。

このように考えると、現実にはわが国の大学が取りう

る方策は「②の大学の組織風土(新規分野や融合領域への挑戦的な取り組み)」に尽きると言って過言ではない。すなわち、わが国の大学ではこれまでに積極的に取り組んでいなかった課題であり、これを改善することは現実的に効果を生む可能性が高い。また、このような取り組みには多額の費用も必要ではない。また、新しい領域であれば、どの大学や研究機関も「その道のプロフェッショナル」を揃えているわけではないので、人材の差も決定的な要因とはなり得ない。

Ⅷ. 新しい融合領域へ取り組みの可能性

これらの新規分野・融合領域分野は米国の大学で活発に取り組まれている⁽⁹⁾。特にハーバード大学⁽¹⁰⁾、マサチューセッツ工科大学⁽¹¹⁾、スタンフォード大学⁽¹²⁾、デューク大学⁽¹³⁾などの取り組みが知られている。また、これ以外でも、世界の大学は「新しい領域を創造する」ことを重点課題に位置付けている。

ただし、米国における新規分野・融合領域分野は、主として異なる領域の科学の境界領域における新たな新規分野の探索をめざすものである。心理学と医学・脳科学の境界領域を開拓する動きがあるが、これらはかなり特殊な例である。この傾向は、米国における「新規分野・融合領域分野」の開拓が大学主導で進められていることによるものと考えられる。すなわち、大学にとっては新しい領域を創造すること自体が「成果」として認知されるからである。

それでは、わが国における「新規分野・融合領域分野」の取り組みにおいて、どのような戦略を持って分野の探索を行えばよいのであろうか。ひとつの考え方として、「異質の学術」の融合、「大学の学術と企業の技術開発の融合」を積極的に進めることがあり得る。わが国の経済をささえたのは、企業の技術開発であり⁽¹⁴⁾、

(9) 例えば、小林信一、「戦略的融合研究の登場」、応用物理、pp1050-1056、2004

(10) ハーバード大学での取り組みを紹介している例としては、新しい研究施設の再構築のためのタスクフォースレポート：Harvard University, Report from the Task Force on Science and Technology, 2004。また、物理学、数学、計算科学、化学の知識の融合を重点方針とするシステムバイオロジー学部：<http://sibio.med.harvard.edu/> などがある。

(11) マサチューセッツ工科大学の取り組みで著名なのは、おもにマルチディシプリナリの典型的な取り組みとして、バイオロジー、コンピュータサイエンス、工学分野の融合をめざしている。<http://csbi.mit.edu/>

(12) スタンフォード大学で最も注目を集めているのは、Bio-X イニシアティブと呼ばれる融合分野の研究組織である。1999年に開始したプロジェクトであり、生物学、物理学、化学、心理学、ゲノム学、工学、コンピュータサイエンス、医学の8分野を融合した研究分野を扱っている。医学、工学、人文科学のスクールから約400名の研究者が集まり、融合分野の研究・教育を行っている。Bio-X Initiative:<http://biox.stanford.edu/>

(13) デューク大学では各学部の特徴を把握し、全学的に取り組むべき9つのゴールを設定し、これらを戦略的に実行するための詳細プランを、ゲノム科学、ナノ材料、地球環境、情報、フォトニクス、通信などの領域に展開している。このプランは「Building on Excellence」と呼ばれている。<http://www.planning.duke.edu>

(14) 研究開発費の負担割合で見ると、わが国では80%以上を民間企業が負担しており、大学および公立研究機関の負担割合は20%未満である。民間企業の負担比率の高さは世界でもトップクラスである(平成22年版科学技術白書、OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010など)

企業活動と大学の学術活動の境界領域に新たな未開拓の領域が存在すると考えられる⁽¹⁵⁾。

「法学と科学技術の融合領域」(文理癒合)と「大学と企業の境界領域」に位置付けられる課題としては、例えば典型的な融合領域である「知的財産領域」において次のような課題があり得る。

①学部・領域の枠を超えた融合研究の核としての活動
知的財産が関わる領域は、法律、技術、経営、芸術などの幅広い分野が含まれる。この特徴を生かすならば、世界的にも新しい「異分野融合研究組織」が成立する。このメリットを最大限活かすために、意識的に教育研究の融合化を促進することが重要である。

- ・技術進歩と競争政策(独占禁止法)
- ・知的財産法と新しい ICT ビジネス
- ・イノベーションとコンプライアンス
- ・裁判における法学者・科学者の相互理解

②法学・経済学・理工学・芸術学などの融合領域に存在するビジネスの探索

現在、世界的な注目を浴びている米国 IT 企業であるアップル、グーグル、マイクロソフト、アマゾンなどの先端企業は、新しい IT 分野の成功企業であると同時に、独占禁止法、知的財産法などに対する洞察力をバックに活動している企業である。わが国は最も収益性の高い IT 分野の事業で決定的に遅れていると言われている。知的財産分野の融合研究をもとに、新しいビジネスを積極的探索することが必要である。

VIII. 今後の大学運営への問題提起

以上の検討を踏まえて、今後のわが国の大学運営への問題提起を行いたい。この問題提起はわが国に国立大学、私立大学に共通する問題にかかわるものである。

(1) 挑戦的領域・融合領域への取組みの誘導

世界に先んじて新規の挑戦的領域、融合領域にチャレンジし、この領域で世界のリーダーの一翼を担うことが世界のトップレベル大学および研究機関の必須の条件である。この目標に向けて国は「具体的な国家目標の設定、目標達成に必要な支援、研究資金配分機関等による重点的な助成」を行い、大学運営側は「外部資金獲得の活動、新しい学問領域の創成、社会への貢献」を行い、研究者は「新しい研究への挑戦、新領域

の研究費獲得の挑戦」などを行うことが望まれる。またそのような活動を支える組織風土の醸成のため、異分野間の研究者のコミュニケーションを促進する「器作り」を意識的に進める必要がある。

重要なことは、このような取り組みは、現状からの飛躍をめざすすべての大学(国立大学ばかりでなく、多くの私立大学も含む)に共通して求められるものである。大学が社会の中で存在感を主張するためには、何らかの形で「挑戦的領域・融合領域への取組み」は極めて有効な手段になり得る。

(2) 競争的資金プロジェクトを活用した連携の誘導と推進

これらを支援する競争的資金のプロジェクトを積極的に設定し、大学、学部の枠を超えた新たな融合領域探索のプロジェクトに挑戦する機会を飛躍的に増やすことが必要である。わが国大学では融合領域への取組みは遅れがちであったが、東京工業大学・東京理科大学のインタビューを通じて国の競争的資金や学内のコンペティションは大変有効な手段であることが明らかになった。

上記(1)と同様に、この課題も現状からの飛躍をめざすすべての大学に共通して求められるものである。

(3) 新領域に関する新たな評価・採択基準の設定

新規の領域の研究プロジェクトやテーマの評価に関しては、これまでとは異なる評価基準が必要である。研究開発成功の確率に期待する基準や従来の実績に頼る基準は機能しにくい。例えば米国 NSF では通常の判断基準のほかに「提案が "big problem" への手がかりとなるか」、「他のサイエンスとのインターフェイスとなり、大きな発展の可能性を秘めているか」、「幅広い分野の科学者を魅了し、多くの興味を刺激し、貢献する可能性を持っているか」など新しい価値判断を導入している⁽¹⁶⁾。このような先行している判断基準を参考にすることが必要である。また、分野融合研究を妨げる「管理上の障壁」を除去する努力も必要である。

(4) 知的財産に関わる研究・教育機関への提言：本格的文理融合型の研究と教育を

上記の考察をもとに、知的財産に関わる研究・教育機関が今後、社会で価値ある存在であるために何を考慮すべきかについて提言することとしたい。本論文では次の2点を指摘したい。これらを通じて本格的な文

(15) 大学再編の必要性に関連させて「融合領域」の開拓と新たな「選択と集中」の必要性を主張した報告としては、平成 19 年の経済財政諮問会議の答申がある。伊藤、丹羽、御手洗、八代、「成長力強化のための大学・大学院改革について」、経済財政諮問会議、平成 19 年 2 月

(16) 科学技術振興機構研究開発戦略センター、「米国イノベーションの次なる仕掛け、新たなファンディング制度によるハイリスク・ハイインパクト研究の推進」、科学技術振興機構研究開発戦略センター海外調査報告書、2005 年

理融合型の研究と教育を進めることが期待される。

- ①学部・領域の枠を超えた融合研究の核としての活動
- ②法学・経済学・理工学・芸術学などの融合領域に存在するビジネスの探索

2010年度 事業報告

知的財産研究会

2009年度

(第8回例会)

- ・ 法学部 図書館 マルチメディア教室
- ・ 平成22年3月9日(火) 午後6時30分から
- ・ テーマ及び講演者
役務「商品の販売に関する情報の提供」の使用につき
商標法50条1項での解釈が示された事例
弁理士

三嶋 景治

2010年度

(第1回例会)

- ・ 法学部 本館 第二会議室
- ・ 平成22年4月13日(火) 午後6時から
- ・ テーマ及び講演者
欧州における知的財産ライセンスの競争法規制
SJ Berwin 法律事務所(ブラッセル事務所)パートナー・弁護士 Wilko van Weert

(第2回例会)

- ・ 法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・ 平成22年7月14日(水) 午後6時30分から
- ・ テーマ及び講演者
米国著作権法におけるパロディとフェアユース/差止め請求
弁護士

矢野 敏樹

(第3回例会)

- ・ 法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・ 平成22年9月22日(水) 午後6時30分から
- ・ テーマ及び講演者
世界トップクラスの大学・研究所はどこが違うか？
～文理融合のすすめ～
日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

佐久田 昌治

(第4回例会)

- ・法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・平成22年10月20日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び講演者
デジタル時代の著作権
コンピュータソフトウェア著作権協会・法務担当マネージャー 中川 文憲

(第5回例会)

- ・法学部 本館 第二会議室
- ・平成22年11月17日(水) 午後6時から
- ・テーマ及び講演者
EUにおける最近のライセンシング規制の動向
SJ Berwin 法律事務所(ブリッセル事務所)パートナー・弁護士 Wilko van Weert

(第6回例会)

- ・法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・平成22年11月26日(金) 午後6時から
- ・テーマ及び講演者
電子書籍をめぐる現代的課題
～出版者と著作権隣接権制度～
株式会社スズキアンドアソシエイツ・代表取締役社長 鈴木 香織

(第7回例会)

- ・法学部 図書館 マルチメディア総合教室
- ・平成23年2月9日(水) 午後6時から
- ・テーマ及び講演者
知的財産権と公共性との最適バランスに向けた一考察
日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授 加藤 浩

(平成22年2月～平成23年2月末日現在)

Journal of Intellectual Property

CONTENTS

【PREFACE】

Minoru Sugimoto

【SPECIAL CONTRIBUTION】 *Establishment of Graduate School of Intellectual Property, Nihon University*

Soichi Ogawa, *The history of intellectual property at Nihon University.*

【ARTICLES】

Satoshi Mitsuda, *A Study on the Invention Incentive by Employee's Invention Law.*

Nobuaki Kawai, *Value-Added Evaluation Standard for Patent specification and Abstraction of Features from Invention in the Intellectual Creation Cycle.*

Toshiki Yano, *Parody, Fair Use and Injunctions under the U.S. Copyright Law - from Campbell to Salinger v. Colting -*

Kaori Suzuki, *Publication and rights neighboring on copyrights in digital age.*

Shinya Suzuki, *“The current situation and study of the Domestic Industry Requirement under section 337 of the United States Tariff Act of 1930”*

【CASE COMMENTS】

Keiji Mishima, *The case that the provision of the information concerning the sales of goods is regarded as the usage of the trademark.*

IP High Court/ Decided on March 24, 2009/ Case No. 2008 (gyo-ke) 10414

Kazufumi Yasuda, *Sony Corporation, et al. v. Japan Fair Trade Commission. Tokyo High Court/ Decided on January 29, 2010/ Case No. 2009 (gyo-ke) 19,20,35,36.*

The case regarding the rejection of the master license concerning Chaku-Uta realtone business was judged to fulfill the Concerted Refusal to Trade.

【MATERIALS】

Masaharu Sakuta, *Excellence of World's Top-ranked Universities and Research Institutes*

~Recommendation of Interdisciplinary Research and Education of Social Science and Technology~

『日本大学法学部知財ジャーナル』執筆要項

平成 20 年 10 月 23 日国際知的財産研究所運営委員会決定

1 文章・表現

原則として常用漢字，現代仮名遣いを用いる。学術上，必要な限度において，他の漢字を用いるものとする。

2 体裁

- ① A4判(縦)にて横書きとし，論説は，20,000字前後を標準とする。
判例研究等は，10,000字前後も可とする。
- ② フォントの設定は，明朝体の10.5ポイントを基本とする。
見出しの数字は，一番大きいものから，Ⅰ → 1 → (1) → ① とする。
- ④ 図表は，各一点を600字とみなす。
- ⑤ 内容は，知的財産に関わる研究とする。(研究領域の具体例としては，知的財産法・制度，知的財産政策，知的財産判例研究，知的財産会計・経営，知的財産国際問題，産業技術と知的財産，知的財産人材育成などがあげられる。)
- ⑥ 法令の条数(条・項・号)の記載は，ローマ数字表記とし，条数の前に「第」を記載しないこと。ただし，「1条の2第1項」という場合は除く。同一法令を並べるときは「・」(ナカグロ)で，他の法令の乗数を並べるときは「，」(カンマ)でつなぐ。〔例〕 憲法13条・14条，民法90条
- ⑦ 論説には要旨(400字以内)を付すものとする。

3 文献の引用と表記

本文の該当箇所の上部分に ⁽⁷⁾ のように注記番号を付して，本文末にまとめて，引用文献・資料等を表示する。

① 雑誌論文

執筆者名「論文名」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

〔例〕 甲野太郎「●●●●●●●●」日本知財学会誌○○巻○○号(20XX年)100頁以下

② 単行本

執筆者名『書名』頁(発行所名，版表示，発行年)

〔例〕 乙野次郎『知財学』250頁(○○出版，第4版，20XX年)

・シリーズ名，サブタイトルは必要に応じて入れる

・書名に改訂版，新版等が表示されている場合は，書名の一部として表示し，書名にそれぞれが表示されていない場合は() 内に入れる。版表示については，初版本については入れない。

・共著者の場合は，執筆者「論文名」共著者『書名』頁(発行所，発行年)または，共著者名『書名』頁〔執筆者〕(発行所，発行年)とする。

〔例〕 丙野三郎「●●●●●●●」丁野四郎，戊野五郎『知財法』350頁(○○出版，20XX年)

丙野三郎ほか『知財法』350頁以下〔丙野〕(○○出版，20XX年)

③ 判例研究等

雑誌の場合；執筆者名「判批」雑誌名 巻 号(発行年) 頁

「判例批評」「判例研究」等の判例研究は，原則として表題を掲げずに「判批」「判研」とする。判例百選等の判例解説ものについても「判批」として扱う。ただし「判例解説」(最高裁調査官解説)の場合は「判解」とする。

単行本の場合；執筆者名『書名』事件または 頁(発行所名，発行年)

④ 判例

裁判所名→元号年月日→判決・決定(判例集名→ 巻 号 頁)

または，(裁判所名→判決・決定→元号年月日→判例集名→ 巻 号 頁)

⑤ 先例，通達

〔例〕昭41・6・8民甲1213号民事局長回答

以 上

執筆者紹介(掲載順)

小川 宗一	日本大学法学部, 大学院知的財産研究科(専門職) 教授, 日本大学法学部国際知的財産研究所 所長
光田 賢	日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授
河合 信明	日本大学生産工学部, 大学院知的財産研究科(専門職) 教授
矢野 敏樹	校友, 弁護士
鈴木 香織	校友, 株式会社スズキアンドアソシエイツ代表取締役社長
鈴木 信也	校友, 弁理士, 沖電気工業株式会社 研究開発センタ 知的財産権部
三嶋 景治	校友, 弁理士
安田 和史	校友, 株式会社スズキアンドアソシエイツ
佐久田 昌治	日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

編集委員

加藤 浩
河合 信明
中村 進
福田 弥夫
光田 賢
坂本 力也
友岡 史仁
益井 公司
三村 淳一

日本大学法学部国際知的財産研究所紀要
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要

日本大学知財ジャーナル

Vol.4 2011.3 (旧: 日本大学法学部知財ジャーナル)

平成 23 年 3 月 15 日 発行

編集・発行 日本大学法学部国際知的財産研究所
日本大学大学院知的財産研究科(専門職)
〒101-8375 東京都千代田区三崎町 2-3-1

印刷 株式会社メディアオ
