

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

Journal of Intellectual Property

Vol.8 | 2015.3

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

Journal of Intellectual Property

Vol.8 | 2015.3

目 次

【論説】

・米国における特許適格性要件の研究	三 村 淳 一	5
・税関による知的財産権を侵害する物品の通過に係る規制 —EUにおけるジェネリック薬貨物の差止めを事例として—	加 藤 曜 子	23
・知財利用事業に適用する独占禁止法の「一定の取引分野」要件の展望 — Capability から Dynamic Capability へ—	高 橋 明 弘	35
・種苗法と、特許法・商標法との関係	神 崎 正 浩	53
・ゲーム市場の動向と平成23年不正競争防止法改正	安 田 和 史	67
・電子書籍市場と電子書籍に対応した出版権にかかる著作権法改正	鈴 木 香 織	79
・ITC337条調査における特許実務上の主要論点とその対策の考察	鈴 木 信 也	91

【判例研究】

・FRAND宣言された特許権の行使と権利濫用について判示された事例 (知財高判平成26年5月16日判決、平成25年(ネ)第10043号、 平成25年(ラ)第10007号及び平成25年(ラ)第10008号)	加 藤 浩	107
・In re Doll 419 F.2d 925, 164 USPQ 218 (1970 CCPA) 原特許発行から2年以内に再発行特許出願をしていれば、2年経過後にも、 拡大クレームの提出が可能とされた事例	三 村 淳 一	117

米国における特許適格性要件の研究

三村 淳一^(*)

本研究で、CAFCの判例をもとに、特に特許の対象から除外される法的例外物(自然法則、物理現象、抽象的アイデア)を利用して発明の特許適格性を判断する際に、どのような基準で行われているのか、また、具体的には、どの様なテストに基づき、特許適格性を判断しているのかを明確にした。その上で、特許庁では、どのような運用基準でこの特許適格性を判断しているかに関し、ガイドラインをもとに検討した。さらに、この検討を踏まえ、特許適格性のある発明と判断されやすいクレームの記載方法について言及した。

目次

- I. はじめに
- II. 特許適格性の基本原則と法的例外物
- III. 特許可能性で問題となる分野
 - 3-1 ソフトウェア特許
 - (1) *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972)
<特許適格性否定事例>
 - (2) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)
<特許適格性肯定事例>
 - (3) *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)
<特許適格性否定事例>
 - 3-2 ビジネス方法特許
 - 3-3 医療関連発明
- IV. MAYO COLLABORATIVE SERVICES, dba Mayo Medical Laboratories, et al., Petitioners v. PROMETHEUS LABORATORIES, INC.
- V. 特許庁のガイドライン
- VI. 考察

I. はじめに

近年、米国での特許実務家における2大メインテーマは、パテントトロールに対する対策と、特許しうる発明、即ち、Patent Eligibilityとは何か(以下、特許適格性と称す)である。このことは、2013年及び2014年にワシントンDCで開催されたAIPLAの年次総会⁽¹⁾でも、この2大テーマに関する報告が多く、500人近くの席が用意された会場で立ち見が出るほどの大盛況であったことからも裏付けられる。特に、特許適格性に関しては、最高裁にて、立て続けに判決がなされ、

その判断基準が徐々に明確になってきている。

本論稿では、医療、特に投薬に関する特許適格性について、米国での最高裁判決であるMayo事件を題材として、その判断基準を明確にするとともに、Mayo判決に加え、同様な争点である遺伝子技術に関する特許適格性についてのMyriad判決に基づく、審査官への審査ガイドラインから、日本企業が今後、この分野においてどのような出願戦略を立てるべきかについて考察を試みた。

II. 特許適格性の基本原則と法的例外物

特許を取得するためには、まず、そのベースとなる発明が特許を受けうる資質を有していなければならぬ。この資質を一般的には特許適格性と称されている。日本において、この特許適格性を満足するためには、まず、特許法2条の「発明性」及び同法29条の「産業上の利用可能性」を有していなければならない。従って、日本での特許適格性は、まず、特許対象となる発明が、自然法則を利用したものであるか否か、そして、その自然法則を利用した発明は、産業上利用できるものか否かという2段階で思考される。

一方、米国では、実質的に発明を定義する特許法上の規程ではなく、また、何が特許の対象であるかとすることだけを問う1段階の思想であり、日本法に比べ、保護の対象が極めて曖昧である⁽²⁾。そのため、特許適格性を明確に示す規範となるべき判決が望まれており、1980年に最高裁にて現在の判例法下での基礎となる特許適格性を示す判断がなされた。チャクラバティ事件⁽³⁾である。この事件では、新種のバクテリアが特許

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職)准教授

(1) 2013.10.24-26, 2014.10.23-25 at Marriott Wardman Park Hotel in Washington DC.

(2) 木村耕太郎「判例で読む米国特許法[新版]」1-4頁

(3) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980)

適格性を有するか否かが判断された。従来、ある種バクテリアは、原油の構成物質の1つを分解することが知られていた。そのため、原油の流出事故があった際には、1種のバクテリアでは原油を完全に分解することができず、複数種のバクテリアを原油流出現場に投与する必要があった。チャクラバティは、バクテリアの原油分解能力は、プラスミドによりコントロールされていることを発見し、4種のバクテリアから4種のプラスミドを取り出し、その4種のプラスミドを保有した新種のバクテリアを作り出した。これにより、原油事故があった時には、この新種のバクテリア1種のみを投入すればよくなった。特許庁審査部では、バクテリアの製造方法と原油の分解に新バクテリアを使用した方法は、特許適格性があるとしたが、新バクテリアそのものに関しては、微生物(micro-organisms)は、自然の産物(product of nature)であり、生物(living things)は、法101条の特許対象ではないとして拒絶した。審判部では、新バクテリアは特許対象は自然界にないバクテリアであるため、審査部の判断を覆し、本願のバクテリアはProduct of natureではないと認定するが、実験室で作られた微生物に特許を付与することを予定していないとして拒絶維持した。この判断に対し、CAFCの前身であるCCPAは、微生物が生きているという事実は、特許法において法律的な意味を持たないとし、特許適格性を肯定する判断を示し、これに不服とした特許庁が最高裁へ上告したのが本事件である。最高裁では、特許適格性のあるものは、「人間によって作られたもので太陽の下にあるものはすべて」と判断し、新バクテリアの発明にも、特許適格性があるとしたCCPAの判断を支持した。その上で、例外として、現在までに判例により作り上げられてきた特許適格性を欠くものとして、自然法則、物理現象、抽象的アイデアを示し、これらが特許適格性を欠く法的例外物⁽⁴⁾として示した。尚、この判決では、議会が特許適格性のあるものとして定義を設けないようとした理由として、「予期しない発明を保護しない」というルールは、予期しうるものは特許しないという法の根幹概念と矛盾する。議会は101条の草案において広い一般的な表現を採用したのは発明が予期しないものであるからである」と説明している⁽⁵⁾。つま

り、最高裁は、議会が定義を設けることで、保護すべき新技術を制限し、その結果、発明者の保護が図れなくなることを懸念していたのである。

チャクラバティ事件では、特許適格性の大原則が示され、概念的には特許適格性の基準は理解しうるものとなり、人工微生物が特許適格性を有することは明確となった。しかし、それでも尚、他の分野での特許適格性が必ずしも明確になったと言えず⁽⁶⁾、実務は混乱したままであった。特に、問題となるのが、ビジネス方法、コンピュータプログラム、医療の3分野である。

III. 特許可能性で問題となる分野

3-1 ソフトウェア特許

コンピュータプログラムの特許適格性に関するリーディングケースは、以下の3つが代表的に示される。

(1) *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972)

〈特許適格性否定事例〉

発明は、二進化十進法から二進法へ変換するデータ処理方法であり、二進化十進法で示された“1”又は“0”を、二進法で示す“1”又は“0”的数列に置き換えるものである。この事件では、まず、(a)科学的真実や数学的表現は特許の対象とはならない(Mackay事件⁽⁷⁾)。また、アイデアそのものも特許対象にならない(Runner-Tip Pencil case⁽⁸⁾)ことを示した。抽象的な原理、自然現象、精神的プロセス、抽象的知的着想は特許対象とならない。なぜならこれらは、科学及び技術的研究の基本的なツールであるからと理由付けしている。その上で、(b)本件プロセスフレームは、純粹二進法変換への二進化十進法の公知及び非公知をカバーする抽象的かつ広範なものであり、デジタルコンピュータ上で使用する以外の限定がないうえ、既存の機械や将来考案される機械を用いて処理することも、あるいは、一切機械を使用しないで実施することも可能(極端なことをいえば、全部、人の頭の中で実施可能)として、特許適格性を否定した。そして、ソフトウェア関連技術が特許対象となるためには、ソフトウェアに関連したプロセス特許は、特定の装置に結びついているか、あるいは(その特許プロセスにより、対

(4) 英語では、Judicial Exception(即ち、裁判所が例外として定めたもの)と言われている

(5) Id. at 316

(6) 例えば、プランコの漕ぎ方(USP6,368,227)やゴルフパッドの手法(USP 5,616,089)は特許になりうるが、料理のレシピが特許の対象とはならない。

(7) *Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America*, 306 U.S. 86

(8) *Runner-Tip Pencil v. Haward*, 200 Wall (87 U.S.) 489

象となっている)物質を異なる状態に変化させるものであることが必要⁽⁹⁾と判断している。

(2) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981)

＜特許適格性肯定事例＞

発明は、デジタルコンピュータを用いた精密成型化合物用のゴム成型プレスの操作方法に関するものであり、(PC接続により)継続的にプレス機の内部温度を測定し、これにより、温度が下がった場合でも、その下降温度からアレニウス方程式を適用し、適正な残り処理時間をコンピュータを使用して継続的に計算しなおし、計算上ゼロになったら、プレス機を開く信号を発生するプロセスをクレームしていた。特許庁は、クレームに記載されたプロセスは、ゴム成型プレスの操作に有用な単なるコンピュータプログラムの実行であり、101条の法定主題でないとして拒絶した(審判部も合意)。しかし、CCPAは、クレームは、単に数学的アルゴリズムに向けられているのではなく、むしろ、ゴム製品を成型する改良プロセスに向けられているとして、特許適格性を肯定した。最高裁は、CCPAの判断を支持し、「特定の装置を含まないプロセスクレームにおける特許対象性を判断する鍵は、特許の対象となる物質の異なる状態または物への変形及び還元」であるとし、本件プロセスは、合成ゴムを硬化／成型するプロセスであるから、上記内容に合致するとして特許適格性を肯定した。つまり、アルゴリズムや数式がクレームに入っていたとしても、即、クレームが、特許対象から外れるのではなく、クレーム全体として考え、PCによる補助で著しい効果のある場合は(本事件では、PCでコントロールすること以外は古典的な発明であった)、特許性は否定されないという判断であった。

(3) *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978)

＜特許適格性否定事例＞

発明は、アラーム・リミット⁽¹⁰⁾を更新する方法に関するものである。アラーム・リミットを固定して、触媒反応を進めることも可能であるが、触媒反応の進行とともに最適な数値変化へ更新されることが効率的であると考えた発明である。発明の具体的なステップは、①温度等の現状の運転条件を測定し、②アルゴリ

ズム(計算式)を使用して、現状の条件に基づく、最新アラームリミットを算出し、③装置のアラームリミットを最新条件に書き換えるというものであった。特許庁は、発明の唯一の新規な点が、②のステップのアラームリミットを算出するアルゴリズム(計算式)であるとして特許適格性を否定した。CCPAはこれを覆し、特許適格性を肯定した。しかし、最高裁は、プロセスが単にアルゴリズムを含んでいるというだけでは特許対象性は否定しないが、たとえアルゴリズムが新規でも、そのアルゴリズム自体に特許性がない以上、アルゴリズムを含むプロセスにおけるその他の部分に新規性がないものは公知のプロセスとして扱われるべきとし、特許適格性は否定された。

3-2 ビジネス方法特許

ビジネス方法の特許適格性に関するリーディングケースは、Bilski事件⁽¹¹⁾が有名である。発明は、消費リスクコストを管理する方法に関するものであり、クレームは、商品供給者によって固定された価格で販売された商品の消費リスクコストを管理する方法であって、(a)歴史的な平均値に基づき消費者のリスクポジションに対応する第1の固定されたレートで前記消費者が前記商品を購入する前記商品の前記商品供給者と前記消費者との間の一連の取引を始めるステップと、(b)前記消費者に対するカウンターリスクポジションを持つ前記商品のマーケット参加者を確認するステップと、(c)マーケット参加者の一連の取引が一連の消費者取引のリスクポジションをバランスさせる第2の固定されたレートで前記商品供給者と前記マーケット参加者の間の一連の取引を始めるステップを含む方法であった。この事件において最高裁は、特許適格性に関する明確な基準を示さず、CAFCが特許適格性に関する「101条での発明の対象であるプロセスの要素を満たす唯一のテストは、machine-or-transformation testである」との判断に対して、machine-or-transformation testは、有効なツールであるが、唯一の手段としたことは、米国特許法第101条に不当な制限を課すことになることから、誤りであるとした。その上で、現在までに積み重ねてきた判例で、101条の下、明らかに特許適格性を欠くのは自然法則、物理的現象、及び、抽象的なアイデアであると、再度、基本

(9) いわゆる、machine-or-transformation testと言われるものである。判決では、“A process patent must either be tied to a particular machine or apparatus or must operate to change articles or materials to a different state or thing”と述べている。

(10) アラーム・リミットとは、触媒反応を最適な条件下で行うための温度、圧力、流量の数値範囲を監視し、一定の範囲を超えると、警告(アラーム)が発せられる限界点という意味。

(11) *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. ___ (2010), 130 S.Ct. 3218

原則を示し、その上で、上記ソフトウェア関連での3つの判例に鑑み、Bilski発明の特許適格性を否定した。

また、近年では、CLS Bank Int'l v. Alice Corp.⁽¹²⁾においても特許適格性が判断され、CAFCで否定的な見解が示されている。本件特許が商取引におけるリスク軽減に関するものであるため、ビジネス方法関連の分野として記載するが、本質的にはソフトウェアで発明を実行しており、3-1のカテゴリに入れるべきものかもしれない。本事件における発明は、交換機関(第三者)を用いて、二社間で債務を処理する際に、「決済リスク」をなくすことを目的とした債券を交換するためのコンピュータ化された取引プラットフォームに関するものであり、争点は、これを実行する方法クレーム、Beauregardクレーム⁽¹³⁾、システムクレームの特許適格性である。CAFCでは、方法クレームは、リスク軽減のための第三者を介在させるという抽象的なアイデアに、コンピュータを使用し、処理速度或いは効率を上げる方法であり、コンピュータを算処理能力を加速するという目的以外で使用していないため、方法クレームは抽象的なアイデアに顕著な特徴を追加するものではなく、従って、特許適格性が無いとしている。Beauregardクレームに関しては、確かに、101条いう発明の主題となり得るが、前述の抽象的なアイデアを単に、Beauregardクレームに書き換えているだけであり、クレームの書き方で特許適格性があるということはないとして、やはり、特許適格性を否定している。システムクレームに関しても、その範囲は、方法クレームと実質的に同等であり、抽象的なアイデアに通常のコンピュータを適用することで、抽象的なアイデアが、特許適格性を持つ発明に変換されるわけではないとして、やはり、特許性を否定している。しかしながら、本事件での特許適格性の判断は、CAFCの判事でも意見が分かれており、方法クレームに関しては、Newman判事、Linn判事、O'Malley判事が、Beauregardクレームに関しては、Newman判事、Linn判事、O'Malley判事が、システムクレームに関しては、さらに、Rader判事、Moore判事が特許適格性を有していると反対意見を述べている。

尚、本事件は、最高裁へ上告され、2014年6月19日に最高裁判断が下された⁽¹⁴⁾。最高裁では、特許適格性の判断基準として、本稿のメイントピックであり、

後述するMayo事件での2ステップテストを行い、まずは、方法クレームは、単なる抽象的なアイデアであり、通常の取引所で行っているビジネスプラクティスをコンピュータ処理させただけのものであるとした。また、システム及び記録媒体のクレームも方法に対し実質的に何かを追加するものではないため、これらについても特許適格性無しと判断している。

3-3 医療関連発明

このように、ソフトウェア関連発明とビジネス方法関連の特許適格性については、まだまだ不明瞭な点も存在するが、抽象的なアイデアをクレームしているか否かが争点である場合には、まず、machine-or-transformation testを満足しているか否かを判断することになる。その上で、machine(特にPC)と結びついている場合には、それが、単に、コンピュータの演算処理能力を加速するという目的以外での使用となっている場合には、特許適格性が認められるといえるであろう。しかし、医療関連発明における特許適格性の争点は、上述のものと異なり、発明が、抽象的なアイデアであるか否かが争点とはならず、法的例外物の「自然法則の例外」にあたるか否かが争点となる。

次項で述べるMayo事件では、自己免疫疾患を治療するためのチオプリンが投与された患者の血中の代謝物量(レベル)を測定し、それに合わせて投与量を増減させる方法の特許適格性が問題となっている。発明では、患者にチオプリンを投与し、その後、患者の代謝物内のチオプリン量を測定し、この代謝物レベルが高いと、副作用が発生し、低いと効き目が弱いことに着目した。その上で、代謝物量がある一定範囲にあることが重要であることを発見した。発明者は、この範囲の決定をするため、多くの時間とデータ処理を行い、発明を完成させていた。もしこのような方法が法的例外物(自然法則そのもの)にあたり、特許適格性が無いと判断されると、医療関係者は多大な時間を割いた研究成果に一切の独占権が与えられず、従って、発明を隠蔽することになりかねない。また、特許適格性を認めるとなると、クレームの範囲によっては、新たに発見した自然法則そのものに独占権を付与することになり、特許権者またはそのライセンスを有しない医者は、広範囲で患者に効率的な投薬を行えなくなる可能性が

(12) *CLS Bank Int'l v. Alice Corp.*, 717 F.3d 1269 (Fed.Cir.2013)

(13) *In re Beauregard*, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995) にて、コンピュータプログラムまたはデータ構造を記録した記録媒体は法定の主題であるとした判決。本件は、一部のクレームが、本形式で記載されている。

(14) *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U. S. ___ (2014)

ある。次項では、この問題に対する判断基準を示した最高裁判決の詳細を示し、さらに、V項にて、Mayo 判決を受けて、特許庁の審査官に対するガイダンスはどのようなものとなったかを解説する。

V. MAYO COLLABORATIVE SERVICES, dba Mayo Medical Laboratories, et al., Petitioners v. PROMETHEUS LABORATORIES, INC.⁽¹⁵⁾

Breyer 判事による判決文⁽¹⁶⁾

[1] 特許法 101 条は特許適格性のある主題について規定している。ここでは、「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる。」と規定している。

最高裁は、この条項が、重要な暗黙の例外を含んでいると長い間判断してきた。その例外とは、「自然法則、自然現象、及び抽象的アイデア」であり⁽¹⁷⁾、それらは、特許対象ではないとされてきた⁽¹⁸⁾。従って、最高裁は、「地球で発見された新たな鉱物や野生で見つかった新たな植物は特許適格性のある主題ではないと判断し続けている。これは、AINシュタインが偉大な法則である $E=mc^2$ で特許を取得できなかったり、ニュートンが重力の特許を取得できなかったのと同様である。このような発見は、自然の現れであり、すべての人類が自由に使用でき、特定人に排他的な権利を付与する物ではない⁽¹⁹⁾。

[2] 「自然現象、メンタルプロセス、抽象的な知的観念は、たとえそれが新たに発見されたものであっても、それらは、科学的あるいは技術的作業の基本的な道具となるので、特許されないものである⁽²⁰⁾。」そして、特許を通じてそれらの道具を独占することは、イノベーションを促進することよりもむしろイノベーションを阻害することになりうる。

しかしながら、最高裁は、この排他的な原則の解釈

をあまりに広げるとすると、特許法を骨抜きにしかねないということも理解している。すべての発明は、いくつかの段階において、自然法則や自然現象、又は抽象的アイデアを具体化し、用い、反映し、依存し、適用している。従って、Diehr 事件では、最高裁は、発明が単に自然法則や計算的アルゴリズムを含んでいるという理由でプロセスが特許しえないと言っているのではないと指摘している⁽²¹⁾。そして、その判決において、「公知の構造やプロセスに自然法則や計算式を適用することが特許の保護に値する」と付け加えている。そして、このことは、Macky 事件⁽²²⁾における Stone 判事の類似の見解においても以下のように強調されている。

「科学的事実やその数式は、特許適格性のある発明ではないが、科学的事実の知識の助けを用いて創造された新規で有用な構造は、特許適格性のある発明となりうる⁽²³⁾。」

[3] 最高裁は、特許しえない自然法則が、特許可能な「法則の適用」に変わることも明らかにしており、そのためには、「適用する」という用語に加え、自然法則を単に述べるもの以上のことをしなければならない⁽²⁴⁾。

この事件は、これら基本原則の境目にいる。この事件では、問題となる特許のクレームは、プロセスクレームであった。このクレームでは、医者が、自己免疫疾患有する患者を治療するにあたり、チオプリン薬を投与するのであるが、その与える投薬量レベルが低すぎるとか、それとも高すぎるとかを決定するというプロセスをカバーしている。クレームは、「血液中のチオプリン代謝物の濃度」と「投与した薬物が効かないまたは有害な副作用を起こす可能性」の関係性を示している自然法則を適用するものであることを意図している。当裁判所は、クレームされたプロセスが、特許しえない自然法則から、特許可能な「法則の適用」に変化しているものであるか否かを決定しなければならない。

当裁判所の結論は、(一般論ではなく)先例に照らし、当裁判所が直面している特定のクレームの審査に基づ

(15) *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. ___, 132 S.Ct. 1289 (2012)

(16) できる限り判決文を忠実に翻訳したが、わかりづらい英文表現は意訳している部分もある。

(17) 以下、これらを法的例外物と称す。

(18) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 185, 101 S.Ct. 1048, 67 L.Ed.2d 155 (1981)

(19) *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 309

(20) *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63, 67, 93 S.Ct. 253, 34 L.Ed.2d 273 (1972)

(21) *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. at 187

(22) *Mackay Radio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of America*, 306 U.S. 86, 59 S.Ct. 427, 83 L.Ed. 506 (1939):

(23) *Id* at 94

(24) *Benson*, *supra*, at 71-72

き判断するものである。それらの先例は、特許の可能性を「(自然法則の)特許を禁止することの根底にある原則」を参照することをしないで「特許明細書作成者の技法に単純に基いた」判断手法で特許法を解釈することに対し、警鐘をならしている⁽²⁵⁾。先例は、自然法則の使用を広く先取りする(独占する)プロセスをクレームする特許を支持することに対し、警鐘をならしている⁽²⁶⁾。さらに先例は、自然法則の使用に焦点を絞ったプロセスは、他の構成要素や構成要素の組み合わせを含み、時には、実施する上でそのような特許は、自然法則そのものに基づく特許より、さらに重要なものになるということを確保するのに十分な「発明の概念」として参照されるとも述べている⁽²⁷⁾。

当裁判所は、ここで問題となっているプロセスクレームは、これらのコンディションを満足していないと判断する。特に、(自然法則それ自身から分離した)クレームされたプロセス内の工程は、広く理解され、慣習的であり、この分野のリサーチャーにより以前から行われている従来の活動を含んでいる。同時に、このようなものに特許を与えるとすると、根本的な自然法則の使用を偏って結びつけるリスクがあり、さらなる発見を行う際に、それらの使用を阻害することになる。

I - A

特許は、クローン病や潰瘍性大腸炎などの自己免疫疾患の治療におけるチオプリン薬の使用に関するものである。患者はチオプリン化合物を摂取したとき、患者の体はその薬を代謝し、血液内に代謝物を形成させる。人がチオプリン薬を代謝する方法は様々であるから、同量のチオプリン薬を異なる患者に与えても効果はそれぞれ異なる。そのため、従来は、(適量となる目安が無く)特定の患者に与える薬量が多すぎてしまうか(その結果、有害な副作用のリスクが発生してしまうのか)、少なすぎてしまうか(その結果、効き目が無くなってしまうのか)ということを決定することは、医者にとって非常に困難であった。

特許に記載された発見がなされたとき、特に、6-チオグアニン及びそのヌクレオチド(6-TG)と6-メチル-メルカプトプリン(6-MMP)を含む患者の血液内

のある代謝物の含有量が、チオプリン薬の特定の投与量が害を起こす、又は、効き目がないという可能性と何らかの相関関係あるということは、すでに多くの科学者に認識されていた⁽²⁸⁾。しかし、その分野の誰もが、代謝物含有量と可能性のある悪影響又は効果の無さとの正確な相関関係は知らなかった。ここで問題となっている特許クレームは、それら相関関係を正確な数値等を用いることで、研究者の研究成果を実現するプロセスを述べている。

より正確に言えば、特許⁽²⁹⁾では、患者の6-TG又は6-MMP代謝物の血液中の濃度が、ある特定のレベル(8×10^8 赤血球あたりそれぞれ400及び7000pmol)を超えている場合は、その投与量はその患者には多すぎであるということを示し、一方で、患者の6-TG代謝物の血液中の濃度が、ある特定のレベル(8×10^8 赤血球あたり230pmol)より低いと、その投与量では少なすぎて効果が低いという研究成果を実施している。

特許クレームは、この研究を一群のプロセスとして得ようとしている。CAFCと同様に、最高裁でも、クレームされたプロセスのうちの1つを記載した623特許の代表的なクレーム1を以下に示す。

「免疫介在性胃腸疾患の治療効果を最適化する方法は以下から構成される。

- (a) 免疫介在性胃腸疾患を有する被験者に、6-チオグアニンを提供する薬剤を投与する工程と、
- (b) 前記免疫介在性胃腸疾患を有する前記被験者の6-チオグアニンのレベル(含有量)を測定(決定)する工程からなり、
この場合において、前記6-チオグアニンのレベルが、 8×10^8 赤血球あたり約230pmol未満の場合には、その後の被験者への薬剤の投与量を増加する必要性を示しており、
また、この場合において、前記6-チオグアニンのレベルが、 8×10^8 赤血球あたり約400pmolを越える場合には、その後の被験者への薬剤の投与量を減少する必要性を示していることを特徴とする」

I - B

被上告人であるPrometheus社は、623特許及び302

(25) *Flook, supra*, at 593 つまり、特許適格性の本質を検討することをしないで、クレームの記載手法などの小手先の技術に惑わされることなく判断しなければならないということである。

(26) *O'Reilly v. Morse*, 15 How. 62, 112-120

(27) *Flook, supra*, at 594

(28) Patent No. 6,355,623 col.8, ll.37-40, 2 App. 10には、先行調査が6-MP代謝物の含有量の測定がアザチオプリンや6-MPに対する臨床効果の予測や耐性に用いられることを示唆していると記載する。

(29) Patent No. 6,355,623(623特許と称す)and U.S. Patent No. 6,680,302(302特許と称す)

特許の単一の排他的ライセンサーである。Prometheus 社は、特許で記載されたプロセスを実行する診断テストを販売している。同時に、上告人である Mayo Clinic Rochester and Mayo Collaborative Services(以下、Mayo と称す)は、それらテストを購入し、使用していた。しかし、2004 年、Mayo は、自己の診断テストを使用し、販売を開始するとの見解を発表した。この診断テストは、毒性を決定するための代謝物含有量はやや高いものを用いている(6-TG に対しては、 8×10^8 あたり約 450pmol であり、6-MMP に対しては、 8×10^8 あたり約 5700pmol)。Prometheus 社は、その後、Mayo 社に対し、特許侵害訴訟を提起した。

地裁は、Mayo 社のテストは、623 特許のクレーム 7 を侵害すると判決した。クレームを解釈するに当たり、Mayo 社のテストとクレームにおける毒性のリスクレベルの数値は酷似しているという Prometheus 社の見解を受け入れた。Mayo が用いた数値(450)は、誤差を考えると、クレームで用いた数値(400)にあまりにも近い。地裁は、たとえ Mayo テストを用いた医者が、テストに照らして処置決定を実際には変えなかつたとしても、その医者は特許を侵害するのであるという Prometheus 社の見解もまた受け入れた。そうすることで、地裁は、「減少(または増加)の必要性を示す」というクレームの用語が、そのような調節が好ましいということをテスト結果が示唆する場合にも、医者が実際に投与レベルを減少させるまたは増加させるという例に限定されないと解釈した。

それにもかかわらず、地裁は最終的に Mayo 社に有利なサマリージャッジメントを行った。つまり、地裁は、特許が効果的に自然法則や自然現象そのもの(即ち、チオプリン代謝物レベルとチオプリン薬投与量の毒性と効き目の相関関係)をクレームしており、従って、それらは特許適格性のあるものではないと判断した。しかし、その控訴審で、CAFC は地裁判決を逆転させた。CAFC は、上述の自然相関関係に加え、クレームされたプロセスは、(1)患者に「(イソプリン)薬を投与する工程と」、(2)「(結果として生じている代謝量のレベルを測定(決定)する工程」を特定している。CAFC によれば、それらの工程は、人間の体または肉体から採取された血液の変換(トランスフォー

メイション)を含んでいる。従って、特許は、「明確な境界線内で最高裁が特許の独占を規制するのに」十分であると考える CAFC の“machine or transformation test⁽³⁰⁾”を満足しており、これにより、クレームが 101 条に沿うものと判断した。

Mayo 社はサーシオレイライ(裁量上訴)の申立て⁽³¹⁾を提出した。連邦最高裁は、これを承認し、CAFC の判決を破棄し、“machine or transformation test”は、特許可能性テストの決定的なテストではないが、唯一の重要な有効な手がかりであることを明確にした Bkiski 事件⁽³²⁾に照らして再考するため、事件を CAFC に差戻した。差戻審において、CAFC は、先の結論を再確認した(つまり、特許可能性を肯定した)。この差戻審で CAFC は、“machine or transformation test”は、重要な有効な手がかりであると理解しているが、それでもこのテストにより、このクレームが自然法則を包含せず、自然の相関関係を独占するものではないという明らかで説得力のある結論を導いている。Mayo 社は再度、サーシオレイライの申立てを提出し、最高裁は、これを承認した。

II

Prometheus 社特許は、自然法則(即ち、血液中のある代謝物の濃度とチオプリン薬の投与量が効き目が弱い又は害を及ぼす可能性の相関関係)を明確に述べている。例えば、クレーム 1 は、(チオプリン薬を投与された患者の)血液中の 6-TG のレベルが 8×10^8 赤血球あたり約 400pmol を越える場合には、その投与量は、毒性の副作用を発生させる可能性があると述べている。これは、医者が、患者の数値を測定し、薬による人体の兆候を判断しているのであるが、このことは、(チオプリン薬の投与という)人間が行う行動をクレームしていることになる。しかし、投薬量とその結果である人体の数値の関係自体は、ヒトの体内活動によるのである。そして、この関係は、チオプリン化合物が体によって代謝されるという流れの必然的な帰結であり、全体的なナチュラル・プロセスである。そして、もし特許がその関係を単に記述したというのであれば、その特許は、単なる自然法則を述べているに過ぎないといえるのである。

ここで問題となっているのは、クレームがそのよう

(30) 前述の *Gottschalk v. Benson* 事件において、ソフトウェア関連の発明の特許可能性を判断する際に用いられたテスト。このテストでは、発明が、特定の装置に結びついているか、あるいは対象となる物質を異なる状態に変化(transformation)させるものであるか否かで判断している。

(31) 連邦最高裁は、上訴された事件全てを審理するわけではなく、上訴は裁量上訴(certiorari)の申立てによらなければならない。受理するか否かは、判事の自由裁量に委ねられ、具体的には、4人の判事が申し立てに基づき最高裁で検討することに賛成した場合に認められる

(32) 561 U.S. ___, 130 S.Ct. 3218

な自然の関係の單なる記載をはるかに超えたなにかを行っているか否かである⁽³³⁾。より正確に言うと、特許のクレームが、自然法則を適用するという特許適格性のあるプロセスとして資格があるように記載されていれば、そのようなプロセスは許可されるのであるが、そうするために相関関係のステートメントに対して、十分な追加を行っているか？最高裁は、この問題に対して、答えは NO であると確信している。

II – A

自然法則が特許とならない以上、プロセスが自然法則それ自身を独占するように文言を駆使する以上のものであるということを現実的に保証するような特徴を追加するようにしない限り、自然法則を記載したプロセスも特許とならない。例えば、特許は、単に自然法則を記載することはできず、そして、「法則を適用する」指示(自然法則が真に適用されていること)を追加しなければならない。AINSHUTAINは、どのくらいの量のエネルギーが生成されるか(またはその逆)を決定するため、単に線形加速器のオペレーターに、法則($E=mc^2$)を参照することを述べることのしからなるプロセスをクレームしたとしたら、彼の有名な法則を特許できなかつたであろうし、アルキメデスも、彼の有名な浮力の原理も、対象が浮くかどうかを決定するために、ボート作成者が単にその原理を参照するということだけを述べたプロセスをクレームしたのであれば、特許を取ることはできなかつたであろう。

(自然法則以外に)クレームにはどの様な限定がされているのか？それぞれのクレームが記載しているプロセスは、主題に関連のある医師に対し研究者が発見した相関関係を教えることが記載されている。そうすることにより、クレームは、「投与する」ステップ、「測定する」ステップ、「付加機能(Wherein clause)」ステップを示している。それらの追加ステップは、それら自身は自然法則そのものではない。しかし、それらは、クレームの本質を変換(特許の対象となる物を変換)するものでもない。

第1に、「投与する」ステップは、単に、関連する人、即ち、チオプリン薬によりある疾患有する患者を治療する医者を参照しているにすぎない。その人は、以前から存在している人であり、この特許を取ろうとするずっと前からいる自己免疫疾患有患者を治療す

るためチオプリン薬を用いる医者である。いずれにしても、抽象的アイデアに特許を付与しないという原則は、ある定式(公式)の使用を、ある特定の技術環境に限定したとしても、破ってはならないことである⁽³⁴⁾。

第2に、「wherein」節は、医師に、単に関連した自然法則を述べているに過ぎず、せいぜい、患者を治療する際、それらの法則を考慮すべきという示唆を追加しているに過ぎない。言い換えると、これらの節が意思決定に重要である場合、それらの法則を適切に用いるためそれらの節を信頼する一方で、これらの節は、単に関連する人(医師)に法則を述べているに過ぎない(これは、AINSHUTAINが線形加速器のオペレーターに彼の基本法則を伝え、そして必要に応じて使用することに似ている)。

第3に、「測定(決定)する」ステップは、医師又は研究者が好ましいと思えるプロセスを介して、血液中の関連する代謝物のレベルを測定することを医師に伝えているに過ぎない。そして、特許が述べているように、代謝物のレベルを測定する方法は、この分野ではよく知られているものである。実際に、科学者は、日常的に、代謝物の測定を行い、代謝物レベルとチオプリン化合物の効き目と毒性の関係について、調査していた。従って、この工程は、この分野で研究する科学者により、既に解明されている慣用的な従来の活動を、医師に実行させようとしていることを述べているに過ぎない。純粹に、「従来のものであり、または自明ある」、そして、「以前に解決されている活動」は、特許しえない自然法則を、特許適格性のある法則の適用に変換するのに、通常は十分であるとは言えない⁽³⁵⁾。

第4に、順序通りの組み合わせとして3つのステップを考慮しても、工程を分けて考えたときに今まで示されていない自然法則に何等を加えるものでもない⁽³⁶⁾。それらの法則を用いたいと思う者は、最初にチオプリン薬を投与し、代謝物濃度の結果を測定しなければならず、そして、その組み合わせも、患者を治療する際に適用しうる法則を適応することを医師に指示する以上のものではない。

最終的には、要するに、3つのステップは、単に医師がデータを収集することを述べているに過ぎず、このデータから医師が相関関係に照らし、推論を描くものである。これをもっと簡潔に言うと、クレームは、

(33) “Significantly more”と述べている。そして、ここで述べたはるかに超えた何かをクレームしているか否かが、特許適格性の境目にある発明を特許可能とさせるか否かの重要な判断基準となっている。

(34) *Bilski, supra*, at ___, 130 S.Ct., at 3230

(35) *Flook, supra* 437 U.S., at 590,

(36) *Diehr, supra* at 188

单に、医者に、ある自然法則を知らせているだけであり、追加した工程は、科学界によりすでになされていましたよく知られている慣用的な従来の活動からのみ構成され、そしてこれらの工程は、全体として見たとき、それぞれの工程1つ1つを併せたものであり、それ以上の何かが加わっているものでもない⁽³⁷⁾。これらの理由により、最高裁は、このような工程では、特許しえない自然的な相関関係を特許可能なそれら規則性のある適用物に変換するには十分ではないと確信している。

II-B(1)

先例の詳細な検討をすればするほど、我々の結論が間違っていないということがわかる。それら先例とは、Diehr事件とFlook事件である。これら、2つの事件は、自然法則と等価なものを実施するプロセスに関する特許可能性について異なる結論となったものである。Diehr事件でのプロセス(こちらは特許可能性ありと判断された事例)は、生の未硬化ゴムを様々な硬化した形成品に造形する方法に関するものである。このプロセスは、(金型の中の温度、金型にゴムを入れておく時間、ゴムの厚みに基づいて)いつプレスを開ければいいのかを決定するのにアレニウス方程式という公知の数学の公式を用いるものであった。このプロセスは、簡単に言うと、(1)金型の中の温度を逐次モニタリングする工程と、(2)金型を開ける時間を逐次再計算するためにアレニウス方程式を用いて演算しうるコンピュータに(1)でモニタリングした数値結果を与える工程と、(3)コンピュータを設定し、所望な時間が来たら、プレスを開けるため、「装置」に信号を送るという工程から構成されている⁽³⁸⁾。

この事件において、最高裁は、自然法則の様な基本的な数学的公式は特許となり得ないが、プロセス全体としては特許適格性のあるものであると判断している。その理由は、その手法が、プロセスの追加ステップが数式をプロセスに全体として組み込ませているからである。これらのステップには、「プレス内にゴムを導入し、金型を閉じ、継続的に金型内の温度を測定し、数式及びデジタルコンピュータの使用を介して所望の硬化時間を継続的に再計算し、適当な時間で自動的にプレスを開く」ことを含んでいる。すべてのこれらのステップまたは、少なくともそれらステップの組み合せが、文脈から自明なことで、既に誰かに用いられ、

従来から行われていたということは、一切示唆されていない。特許権者は、「数式の使用を独占」しようとしているのではなく、クレームされたプロセスにおける他のステップの全てに関連する数式の使用について他人を排除することのみを得ようとしているのである。これら他のステップは明らかに数式に特許法の目的の観点において重要であるにかを加えており、これら追加のステップが、プロセスを数式の独創的な適用に変換させているのである。

Flook事件でのプロセス(こちらは特許可能性なしと判断された事例)は、炭化水素の触媒変換における「アラームリミット」を調整(更新)する方法に関する。一般的に、この様なプロセスでは、ある動作環境(温度、圧力、流量率等)を、変換プロセスの間、係属してモニターし、それらがあるアラームリミットを超えたとき、無効果性や危険性の信号を出すものである。クレームのプロセスは、(1)例えば、温度などの、現在のレベルの変化を測定し、(2)現在のアラームリミットを計算するため、新規な計算アルゴリズムを用い、(3)計算による新しいアラームリミット値を反映するようにシステムを調整(更新)するというステップを介して、アラームリミットをアップデートする改良されたシステムから構成されていた。

Diehr事件において最高裁は、自然法則の様な基本的な数学的公式は特許適格性のないものであることを指摘している。しかし、最高裁は、Flook事件では、さらにつづ込んでクレームされたプロセスは、アップデートしたアラームリミットを計算するための公式を示す以外は何もしていないとみなした。Diehr事件のプロセスとは異なり、Flook事件のプロセスは公式で用いられる変数がどの様に選択されるかも説明していないし、作業中の化学プロセスに関する開示やアラームを作動し、またはアラームリミットを更新する手段を含んでいない。そして、プロセス内の他のステップは、クレームを特定の適用に限定していない。さらに、「炭化水素の触媒変換における化学プロセス、化学プロセスの変化をモニターする作業、警告を行うためのアラームリミットの使用、アラームリミット値が再計算され、更新されるという概念、自動モニタリングやアラーミングにコンピュータの使用」は、すべてよく知られており、公式はさておき、公式が用いられた点については「発明思想」は何もないといえる。

(37) つまり、従来の知られた工程を組み合わせて、何らかの新しい価値を生むものでもないということ。

(38) Diehr, *supra* 450 U.S., at 177-179

Flook 事件で最高裁は、「従来のものやそこから自明である過去の解決活動は、特許適格性のない原則を特許適格性のあるプロセスへ変換させることはできない⁽³⁹⁾」と判断している。

本件で問題となっているクレームの特許可能性は、Dieh 事件の(特許適格性のある)クレームよりは弱く、Flook 事件の(特許適格性を欠く)クレームよりは強いものである。本事件では、関連する人、即ち、チオプリン薬の投与量を測定する者の特定を超えて、クレームは、単に医師に対し、(1)関連する代謝物の現在のレベルを測定し、(2)現在の毒性や無効果の限界を計算するため、(クレームで述べた)特定の特許適格性のない自然法則を用い、(3)その法則に照らし、薬の投与量を再考することを述べている。これらの指示は、当業者によく知られ、慣用的な一般的活動以外に自然法則に対し特別な何かを加えるものではない。これらは、問題となっている法則を適用するために必ず取られるステップなので、この効力は、患者を治療する際、法則を適用することを医師に単に告げることに過ぎないといえる。Diehr 事件のプロセスはそのようなものと考えられていないが、Flook 事件のプロセスは大まかに言えばそのようなものと考えられている。

II – B (2)

他の事件も、一般的にはハイレベルと特定される従来のステップであっても、それを単に自然法則、自然現象及び抽象的にアイデアに追加してもそれらの法則や現象、アイデアを特許適格性のあるものにすることはできないというこの見解を支持している。当裁判所では、既に英国の事件である Neilson 事件を詳細に検討していた。この事件では、現在の事件と酷似した法的問題を提起した特許クレームを含んでいた。この Neilson 事件でのクレームは、

「鍛冶や炉内で熱を作り出すため、空気を用いた改良発明に関するものであり、空気吹き出し器を用いる。発明は、次のようなものである。空気吹き出し器により生成された空気の風や流れは、炉内から、空気の風に十分耐えられる空気用の容器内に送られ、その空気用の容器から、チューブ、パイプや開口部等の手段により、鍛冶や炉内に空気が再導入される。これで、容器は、外部から与えられた熱により、人工的に所望の温度に保たれる。」

英國裁判所は、クレームされたプロセスは、単に

ユーザーが冷風より温風の方が発火を促進するという原理を使用することを指示すること以上のものを行っていると判決した。そのように判断したのは、その原理がどの様に独創的な方法で実現されているかを説明しているからであると理由づけしている。バロンパーク判事は、以下のように述べている。

「原理が関係しているために、Neilson のクレームを明細書と区別するのは難しく、これが、まず、裁判所の心に浮かぶので、さらに事件を難しくしている。しかし、熟考した後、当裁判所は、原告が単に原理をクレームしたのではなく、原理を具現化した器具をクレームし、非常に価値のあるものをクレームしたと判断した。当裁判所は、原理は既知であるが、原告は機器により、それを炉に適用する方法を初めて発明し、そして、彼の発明は、空気吹き出し器と炉の間に熱した空気用の容器を介在させるという構成でそれを実現させたというように考えなければならないと判断した。容器の外部から熱を適用することにより容器内の空気を熱し、これにより、以前は冷風であった空気風を熱風状態で炉に適用するという目的を実現させたのである⁽⁴⁰⁾」

従って、クレームされたプロセスは、自然法則だけでなく、クレームを特定の、原理の有用な適用に限定したいいくつかの新規なステップ(例えば、容器を挿入し、その容器に外部から熱を与える、炉内に空気を吹き込む)を含むものであった。

Bilski 事件では、最高裁は、例えば、固定価格で顧客に商品を販売し、価格の上昇を防ぐため、顧客の要求を反映する一方で、固定価格で売主から商品を購入するとの契約を行い、価格の下落に対して防御するため売主の要求を反映することで、価格変動のリスクをヘッジするプロセスをカバーするクレームについて判断した。あるクレームはプロセスを記載しており、他のクレームは、プロセスを数学的公式に変換するものであった。最高裁は、記載された「ヘッジの概念」は、「特許適格性のない抽象的アイデア」であると判断した。クレームのいくつかは商品やエネルギー・マーケットで用いるためのヘッジに限定され、よく知られたランダム解析技法が、いくつかの入力情報が方程式で構築されるのを助けるために用いられるということを特定したが、その様な事實をもってしても、「抽象的アイデアの一分野の使用の限定、又は、解決済みの化合物

(39) *Flook*, *supra* at 589, 590

(40) *Neilson v. Harford*, Webster's Patent Cases, at 371

の事象の追加はその概念を特許可能なものにしないということを確立した *Flook* 事件」に基づくこの判断を覆すことはできない。

最終的に、*Benson* 事件において、最高裁は、多目的デジタルコンピュータで二進化十進数を純粋な二進数に変換する数学的プロセスの特許可能性について判断した。ここでは、あらゆるタイプの多目的デジタルコンピュータでのクレームされた方法のあらゆる使用をカバーするようになされていた。ここで、最高裁は、「科学的真理の知識の助けを得て創造した新規で有用な構造物は特許しうる」と判断する一方で、単純に数学的原理を物理的装置(即ち、コンピュータ)に実装しても、それは、原理の特許しうる適用ではないとも判断している。それは、数学的公式が、デジタルコンピュータと関連することを除き、「本質的な実用的適用手段(practical application)」を有していないからである。従って、この事件のクレームは、本事件におけるクレームと同様であり、過渡に広く、「アルゴリズムの適用」と言えるクレームと大して違わない。

II – B (3)

最高裁は、特許法が自然法則の将来の使用を不適法に縛ることで今後の発見が抑制されないようにするという最後に述べた懸念を繰り返し強調し続けている。従って、最高裁は、*Morse* 事件において、Samuel Morse の「知的な文字やサインを離れたところから描いたり、印字したりするために開発された電流やガルバニ電流の原動力の使用」をクレームする広い概念の包括的なクレームを特許しえないものとして拒絶した。最高裁は、その理由を以下のように説明している。

「恐らくは、我々の知るところでは、将来の発明者は、原告の明細書で述べられたプロセスの一部や組み合わせを用いることなく、電流やガルバニ電流の手段により離れたところから描いたり、印字したりする方法を発見するであろう。そのような発明は、より単純で、忠実に作動し、構造や操作も安価であろう。しかし、それらが、特許によりカバーされていたら、発明者はそれを使用できないばかりでなく、一般公衆も特許権者の許可なくしてはその恩恵を受けることができない⁽⁴¹⁾。」

同様に、*Benson* 事件では、最高裁は、クレームは

「数学的公式」の公知のまたは非公知の使用をカバーするほど、あまりにも抽象的であり一般的であると述べている⁽⁴²⁾。*Bilski* 事件では、最高裁は、リスクヘッジの特許を許可することは、この分野で、同様なアプローチの使用に独占権を付与することになってしまう点を指摘している。さらに、*Flook* 事件では、最高裁は、クレームされたプロセスは、単にアップデートするアラームリミットを計算する計算式であり、それは、潜在的な使用の広い範囲をカバーするものであるという懸念を表明している⁽⁴³⁾。

これらの最高裁の判決文では、例え、新しい自然法則等を発見した人々へ特許の付与と言ふ形で報いることが、それら発見の奨励になったとしても、それら法則や原則は、あくまで科学的及び技術的研究の基本的なツールであるということに変わりはないという事実を述べている⁽⁴⁴⁾。また、使用と結びついた特許の付与は、それらが前提となる将来のイノベーションを阻害することになるという危険性がある。その危険性は、特許されたプロセスが、「自然法則を適用する」指示以外の物ではなく、あるいは、その発見の先に潜在する将来の発明が遮断されると切実なものとなり、しかも、その危険性は合理的に正当化され得る⁽⁴⁵⁾。

ここで、問題となっている自然法則は、その適用が限定される狭域の法則であるが、その法則を具体化する特許クレームは、この上記した懸念がある。特許クレームは、治療を行っている医師が代謝物のレベルを測定し、特許クレームで述べる統計的関係に照らし、測定結果を検討すると述べている。そうすることにより、特許クレームは、相間関係を考慮しつつ、医師が描いた推論に照らし、治療を変えるか、変えないかの継続的な治療判断と結びつく。そして、このクレームの特許を維持することは、プロメテウス相関関係と将来的に見つけられるであろう代謝物の、人間生理学の、個別の患者特性の特徴を組み合わせたような、より洗練された(Mayo テストで実現されたような)治療法の開発を禁止する恐れへと繋がる。「決定(測定)」ステップは、また、極めて一般的な用語で述べられており、この用語では、代謝物の測定して相関関係を用いるというプロセスが、未だ開発されていない未知の方法で代謝物のレベルを測定するプロセスを含むことになっ

(41) つまり、原理の適用例を超えて原理自体に特許を付与すると、適用例を全く利用しないが同一の原理を用いる将来の発明の創作や使用も、その特許により、制限されてしまう。これは特許法の根幹にかかわる重大な問題であるということを意味している。

(42) *Benson*, *supra*, at 67, 68

(43) *Flook*, *supra*, at 586

(44) *Benson*, *supra*, at 67

(45) この危険性は、Lemley, Risch, Sichelman, & Wagner, *Life After Bilski*, 63 Stan. L.Rev. 1315 (2011) 他でも指摘されている。

てしまっている。

当裁判所は、問題となっているステップが従来とは異なっているか否かを決定もしないし、決定する必要もなく、クレームの特徴が、無効とするのに十分であることを証明しているか否かを決定する。ここでは、前にも述べたように、ステップが、自然法則そのものに対して、重大な意味をなんら加えるものではない。既存の薬を用いで新しい薬や手法に基づく一般的な特許とは異なり、本特許クレームは、その範囲を、それら法則の実用的な適用に制限していない。先例とは異なる判断を行うという誘惑を打ち消す一方で、これらの特許は自然法則を用いた将来の使用(同一の原理を使用した特許で開示されていない将来開発されるであろう使用)を包含するものであり、前述する様な懸念が明らかに存在していたことからも、特許で記載されたプロセスに特許適格性が無いという我々の結論は、正しいものであったと確信する。

III

最高裁は、Prometheus 社の立場をサポートするいくつかの主張も考慮している。しかし、どの主張によっても上記最高裁の結論に影響を与えることはない。第1に、問題となるクレームの特許適格性を肯定したCAFCは、「物質を変換及び物質を異なる状態または事物にすることが、具体的な装置を含まないプロセスクレームの特許性の手掛かりとなるものである⁽⁴⁶⁾」という最高裁の決定に依拠したものであった。CAFCは、チオプリン薬を投与することによる人体の変換、及び、代謝物のレベルを測定するため、人体を解析することによる血液の変換を含んでいるので、クレームされたプロセスは特許適格性があると理由づけしている⁽⁴⁷⁾。

しかしながら、最初の変換は、無意味である。すでに当裁判所が指摘しているように、「投与」ステップは、自然法則を適用することに興味のあるように思える個々のグループを選び出すことを助けるに過ぎない(つまり、発明を実施する人を特定しているに過ぎない)。そして、第2のステップは、血液を変換することなしに満足でき、将来、科学は、そのような変換を含まない代謝物のレベルを測定するための全く異なるシステムを開発することになるであろう。「Machine-or-transformation」テストは、特許可能性の重要なかつ

有用な手掛かりと述べてはいるが、このテストが「自然法則の例外⁽⁴⁸⁾」に勝るものであると、述べたこともほのめかしたこともない。

第2に、Prometheus 社は、特許のクレームが実施した特定の自然法則は、限定的で特定されたものであるから、特許性が認められるべきと主張する。従って、Prometheus 社は、特許付与により、現在または将来、この分野でのイノベーションに深刻な障害を与えることになりうる自然法則とは、本件は区別されるものと述べている。

しかしながら、ここで潜在的な実務的懸念は、発明者の寄与の割りに、どのくらいの将来のイノベーションが阻止されるかに関連するものである。限定的な自然法則に基づく特許は、発見の創作価値もまた、相当に低いので、AINシュタインの相対性理論に特許を与える場合に比べ、将来の研究を阻害することにはならないであろう。しかし、本件の場合、限定的な自然法則であっても、将来の研究を阻害しうる。

いづれにしても、最高裁の事件では、実施する原理が十分制限的であるか否によって、自然法則間の相違で区別(特許しうる自然法則と特許しえない自然法則を識別)はしていない。そして、これは、理解しうるものである。裁判所と判事は、このような自然法則間での相違を区別することが要求される判断を行うには、制度上ふさわしくない。そして、判例は、潜在的な「開発阻止」の懸念を排除するため、容易に管理しうるプロキシとして、自然法則や数学的公式の様なものに特許を与えることを禁止すると言った明確な基準を示してきている。

第3に、特許庁は、アミカスクーリエ⁽⁴⁹⁾として、意見書で、自然法則そのものを述べたものを超えたステップは、特許しえない自然法則を、101条の要求を満足させるのに十分である潜在的な特許しうる適用に変化することになると述べている。しかし、その一方で、特許庁は、ほんの少し、自然法則を超えたクレーム(本件のクレームもこれに相当)までもが、特許を受けることができるものであると思ってはいないと述べている。その見解の中で、他の法定要件(102条では新規であること、103条では先行技術から自明でないこと、112条では、完全に、明確に、精密に、正確に

(46) *Benson*, *supra* at 70-71

(47) 628 F.3d, at 1356-1357 (本事件の原審)

(48) 特許の対象は、「人間によって作られたもので、太陽の下にあるものはすべて」であるが、その例外の1つとして自然法則そのものがあり、これを「自然法則の例外」と称している。

(49) Amicus Curiae 法廷助言人。裁判所の要請や許可を得た個人や企業が、裁判所に、法的な問題に関する解釈・解決手法を意見書という形で述べる。尚、政府がアミカスクーリエとして意見書を述べる場合は、許可や要請は不要。

記述することが強いられている)は、この適格審査機能をうまく実現でき、特に、このような限界にある様なクレームは、通常、102条下での新規性の欠如が問題となり特許性を失っていると主張している。

しかしながら、このようなアプローチは、101条の特許性の「自然法則の例外」を無意味なものとしてしまうであろう。従って、このアプローチは、先例法と一貫していない。これに関連する事例(Bilski事件、Diehr事件、Flook事件、Benson事件)は、101条に依拠する判断であり、その他の条項ではない。また、H.R.Rep. No. 1923, 82d Cong., 2d Sess., 6(1952)⁽⁵⁰⁾では、「人間により太陽の下で作成されたすべての物が、発明であるが、特定の条件を満たさない限り、それは必ずしも101条の下で特許しうるものになるとは限らない」とも述べてる。

最高裁は、追加ステップの重要性を評価するに際し、101条の特許適格性要求及び102条の新規性要求は、時々、オーバーラップすると認識している。しかし、常にそうであるとは限らない。そして、特許適格性要求を上述の他の法定要件に委ねることは、法的要件を備えているかどうかを判断することができると思える一方で、重大な法的安定性を阻害するというリスクがある。

特許庁の示唆する新規性要求において、新しく発見された自然法則を含んだ自然法則の役目とはなんであろうか? それは、直感的には、新しく発見された自然法則は、新規であると思われる。しかしながら、特許庁は、全体として新規性を評価するとき、構成物の新規性は無視されるということを実際は行っている。しかし、102条も103条を適用する際、それらがあたかも先行技術の一部であるかのようにしたとしても、102条や103条は、自然法則の取り扱いについては一切言及していない。そして、102条も103条のもとで特許出願を審査する際、すべての自然法則を故意に無視することは、すべての発明が特許しえないものとなってしまう。なぜなら、すべての発明は、既に知られた自然の原理を内在することで実施されるためであり、既に知られたということにより、その原理を組み込んだものは自明とされてしまうからである。

112条は、当業者が、発明を製造または使用することができるよう、完全に、明確に、精密に、正確に、発明を記載することのみを要求している。しかしながら、この112条は、これらの条件に合致する自然法則

(及びその均等物)が、「自然法則の例外」に潜在する何かしらのリスク、即ち、法則に特許を与えることが、将来のイノベーションを阻害してしまうリスクを作り出す可能性があることについて、重点を置いていない。

これらのことから、最高裁は、特許適格性の判断を、101条要件での判断に代えて、特許庁の提案する102条、103条、112条要件で判断するという考えに同意することができない。

第4に、Prometheus社(及びいくつかのアミカスクーリエ)は、ここで特許範囲を否定する法原理こそが、特に研究診断分野において、価値のある発見を行う医療研究者の能力に重大な妨害を行うことになると主張している。そして、Prometheus社の意見書で、自然法則の発見を導く研究を含むこのような研究は、莫大な費用を費やすものであり、このようなものが、この分野で米国を世界のリーダーにするものであり、従って、保護に値するものであるとも述べている。

しかしながら、他の医療専門家は、正反対の方向を示す考え(特許を与えることこそが、将来の研究を阻害するという考え)に基づき、このクレームを特許しうるものにするとの法的ルールに強く反対している。The American Medical Association他多くの団体などは意見書を提出し、もし、病気に対する身体の自然な反応に対して排他的権利が与えられ、治療ができないとなれば、その結果は、もし医者が治療で使用する際に広く利用されるべき重大な科学的データの使用に対して、広大な排他的権利を与えることになってしまうと最高裁に訴えている。

当裁判所では、この正反対の意見があったとしても驚かない。特許は、そもそも諸刃の剣である。一方で、排他的権利の確約は、創作、発明及び発見を導く金銭的な動機を生じさせるが、他方では、そのような厳格な排他性は、情報の流れを阻害し、特許されたアイデアの使用料を上昇させ、使用する可能性のあるユーザーに現存する特許または係属中の出願に対し、費用や時間のかかるサーチの実施を要求し、複雑なライセンス交渉を要求する発明を許可している。同時に、特許法の一般的なルールは、人間が関与する様々な分野で発明活動を規律しなければならないわけであるが、それは、相対する意見に対して、うまくバランスをとるような、実務的な効果を伴う形で実現しなければならない一方で、そのルールも分野によって異なるものもある。

(50) 1952年第82期セカンドセッションでの下院法案番号1923

その結果、本最高裁は、定着した一般的な法上のルールから離れる前に、ある分野でのニーズに合うように思える新しい保護ルールが、他の分野では予期しない結果を生むということが無いようにしなければならない。そして、本最高裁は、必要な場合には、より洗練され、適合するルールを作成する議会の役目を認識しなければならない。本最高裁は、ここでは、この様なポリシーの観点から、診断用自然法則の発見の保護の拡張が望ましいか否かを決定する必要はない。

上記の理由から、当裁判所は問題となっている特許クレームは、自然法則それ自身に潜在するものを事实上クレームしていると認定する。従って、クレームは無効であり、CAFCの判決は破棄する。

V. 特許庁のガイダンス

本事件を受け、特許の審査指針として、米国特許庁は、2012年7月3日にガイダンス⁽⁵¹⁾を発表した。このガイダンスでは、自然法則を含むプロセスクレームの主題の適格性を決定する手法を審査官に示しているものである。このガイダンスにおいて、「Mayo事件において、特許庁がBliski事件後に示した特許適格性の分析にさらなる詳細を提供する一方、この争点は、現在、CAFCにて、特にMyriad事件とUltramercial事件で取り扱っているおり、それらの事件での判断は、Bliski事件とMayo事件の結論にさらなる洞察を与えることになる。特許庁は、これらの事件の結論をまち、包括的なガイダンスを発行するのが賢明である」と述べていた。このガイダンスが発行された時点で、Myriad事件及びUltramercial事件共に、CAFCに係属中であったが、Myriad事件⁽⁵²⁾は、2013年6月13日に、Ultramercial事件⁽⁵³⁾は、2013年6月21日に判決がなされ、それをうけて、2014年3月4日に特許庁は、Mayo事件を含めた包括的なガイダンス⁽⁵⁴⁾を発表した。このガイダンスは、そのメモランダムに記載されているように、Myriad事件とMayo事件を踏まえて作成されたものであるが、直近のMyriad事件をかなり意識して審査官に指導している。しかし、101条の特許適格性の審査指針を示す、現時点での包括的であり、最新のガイダンスであるため、このガイダン

スを基に研究を進める。

この3月4日発行のガイダンスでは、特許庁は自然法則・自然原則、自然現象及び自然物を参照または含むすべてのクレーム(例えば、機械、組成物、製造物及びプロセスクレーム)に関する特許主題の適格性を判断する際に、このガイダンスを使用すると述べている一方で、2012年7月3日発表のガイダンスでは、抽象的アイデアに関するものの適格性判断は、2010年7月27日発表のBliskiガイダンス⁽⁵⁵⁾を用いて判断されると述べており、特許適格性の対象毎に異なるガイダンスが用いられることになる。以下は、3月4日のガイダンスの概要である。

(1) 特許主題の適格性の全体のプロセス

出願人が何を発明したのか決定し、MPEP2103に従って、合理的な範囲で最も広い解釈をクレームに与えた上で、特許適格性があるか否かの決定を図1のフローチャートに従って以下の3つの質問により決定する。もし、このフローチャートにて適格性が無いと判断されれば、拒絶の推定がなされる。

- ① 質問1：クレームされた発明は、法定の特許適格性のあるカテゴリー(方法、機械、製造物若しくは組成物)の1つに向けられたものであるか？
もしこの質問に対する答えが、否定的であれば、クレームは特許の保護を受ける資格が無く、101条で拒絶される。もし、肯定的であれば、質問2に進む。
- ② 質問2：クレームは、司法例外物を含むものか？
もしこの質問に対する答えが、否定的であれば、クレームは特許の保護適格性があり、この解析は終了となる。もし、肯定的または不明であれば、質問3に進む。
- ③ 質問3：クレームは全体として、司法例外物とはにか大きく相違するものを含むものか？
もしクレームが、抽象的アイデアを含むもので

(51) http://www.uspto.gov/patents/law/exam/2012_interim_guidance.pdf

(52) *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 569 U.S. __, 133 S. Ct. 2107, 2116, 106 USPQ2d 1972 (2013),

(53) *Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC*, 722 F.3d 1335, 107 U.S.P.Q.2d 1193

(54) http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_guidance.pdf

(55) http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bliski_guidance_27Jul2010.pdf

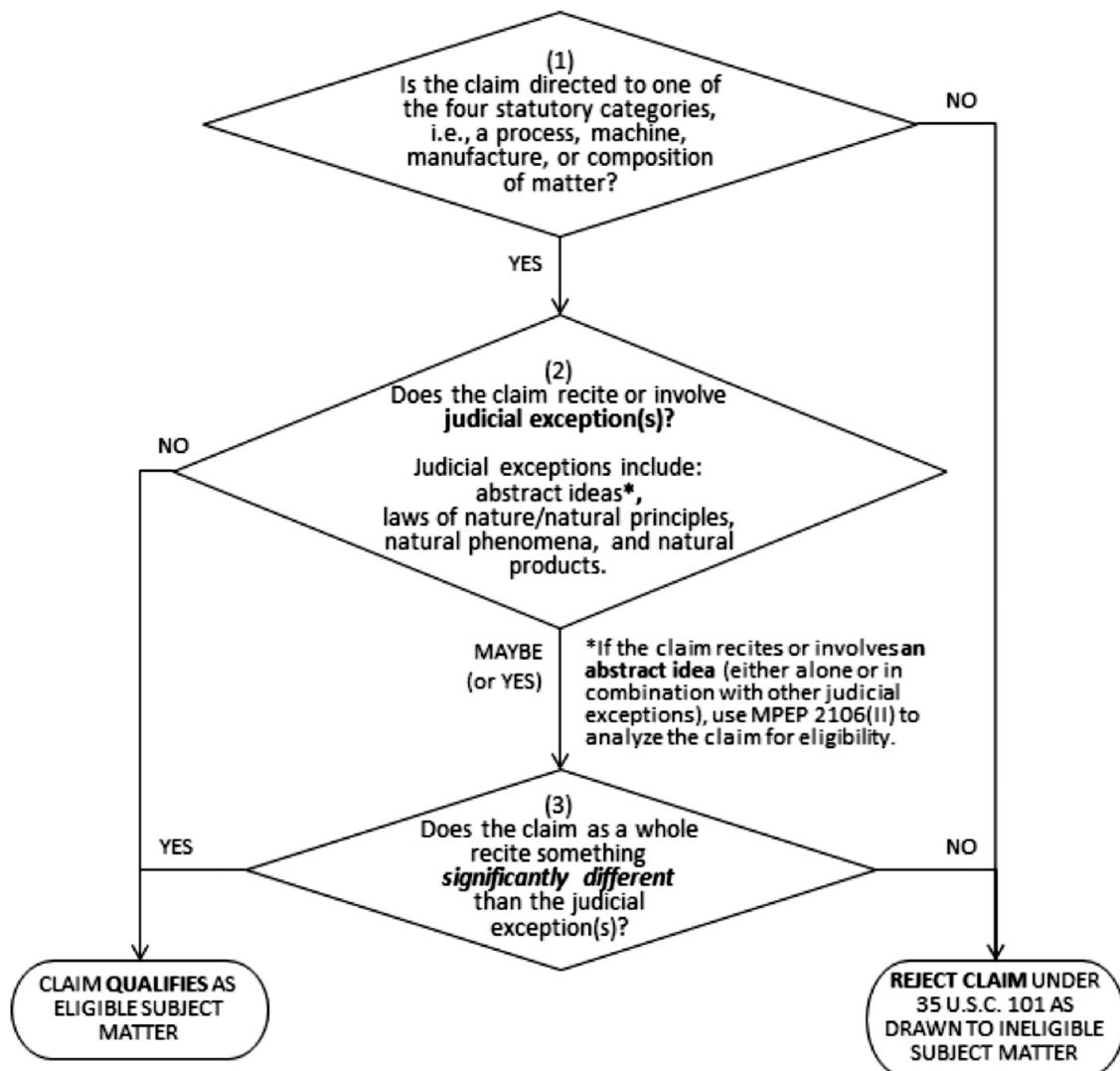


図 1

あれば、現在の MPEP2106(II) のガイダンス⁽⁵⁶⁾のみに従って、特許適格性の判断を行う。それ以外は、「重大な相違⁽⁵⁷⁾ (significantly different)」の有無という事実問題の解析を用いてこの問題に答えることになる。この「重大な相違」については、次項で述べる。もし、この問題の回答が否定的であれば、特許適格性に欠き、拒絶されることになる。もし、肯定的、即ち、司法例外物と大きく異なるであることであれば、特許適格性は肯定される。

(2) 「重大な相違」の相違の有無の判別方法

「重大な相違」があるということはいくつかの方法で示すことができる。例えば、①クレームが、法的例外

物に加えて、法的例外物に対して、なにかを特別に加えるといった様な、特別な方法で法的例外物を実用的に適用する構成物やステップを含んでいるとか、②クレームが、クレームされた主題が、自然界に存在するものとはきわめて異なるものであるといったものを示すような特徴やステップを含んでいることで、「重大な相違」があるということを示すことができる。

そして、抽象的アイデア以外の法的例外物を含むクレームに対する前述の質問 3 に回答する際には、次に述べるファクターを考慮に入れなければならない。これらのファクターは、過去の特許適格性の判断に用いられてきたものである。

- ・特許適格性に優位に働くファクター
 - クレームがプロダクト・クレームであり、当初

(56) <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

(57) 法的例外物(自然法則、物理現象、抽象的アイデア)とは著しく異なるという意味。

- は、自然物であるように見えるなにかを記載しているが、解析の結果、自然発生物ではなく、自然発生物とは構造において相当異なる。
- b) クレームが、法的例外物に加えて、クレームの範囲に重大な意味を持つ限定を課す構成物やステップについて記載している。例えば、構造物やステップが、クレームの範囲を限定しており、そのため、その限定により、他の者は、今後の研究のために、その法的例外物の使用が阻害されない。
 - c) クレームが、法的例外物に加えて、顕著な方法で法的例外物に関連する構成物やステップについて記載している。例えば、構造物やステップが、実質的に、かなり、意味がある記載となっている。
 - d) クレームが、法的例外物に加えて、その法的例外の適用や使用の一般的な指示とともに、その法的例外物の記述以上のことを行った構成物やステップについて記載している。
 - e) クレームが、法的例外物に加えて、特定の装置や特定のものの変化を含んでおり、特定の装置／変化が法的例外物を実行し、または法的例外物を特定の実用的適用手段に組み込むような、構成物やステップについて記載している。
 - f) クレームが、法的例外物に加えて、関連分野において、よく知られ、従来の慣用的なもの以上の特徴を追加する構成物やステップについて記載している。
 - ・特許適格性に不利に働くファクター
 - g) クレームが、プロダクト・クレームであり、自然物であるように見えるなにかを記載しており、自然発生物とは構造において相当程度、異なるものではない。
 - h) クレームが、法的例外物に加えて、高レベルで一般的といえる構成物やステップについて記載しており、それによって、本質的に法的例外物のすべての実用的適用手段がカバーされてしまっている。
 - i) クレームが、法的例外物に加えて、他人が法的例外物を実施する場合、必ず実施してしまうことになる構成物やステップについて記載している。
 - j) クレームが、法的例外物に加えて、関連分野において、よく知られ、従来の慣用的なものである構成物やステップについて記載している⁽⁵⁸⁾。
 - k) クレームが、法的例外物に加えて、(例えば、

単に法的例外物に付加するといった)たいして重要な構成物やステップについて記載している。

- l) クレームが、法的例外物に加えて、単なる使用分野以外の何も行っていない構成物やステップについて記載している。

(3) サンプル

ガイダンスでは、仮想クレームが上記フローチャートにおける質問でどの様に判定されるかを示したものであるため、本論稿では、割愛する。

(4) 拒絶する際のフォームに関する指示

本ガイダンスは、医療関係に関する特許出願がなされた場合の審査官に対するものであり、Mayo事件もMyriad事件も最高裁判決が確定しているため、更に医療関係の特許適格性を争点とした別の事件で最高裁が意見を覆さない限り、この手法に沿って審査が行われる。

VI. 考察

Mayo事件を端的に言うと、①新たに発見されたものであっても、自然法則自体は万人の共有財産であることから特許適格性を有せず、②特許しえない自然法則が、特許可能な「法則の適用」に変えるためには、自然法則を単に述べるもの以上のことをしなければならない。また、例え、"machine-or-transformation" テストで、特許の対象物がトランスフォームしてもそれが自然法則そのものであれば、法的例外物の原則が優先的に適用され、特許適格性は失われる。

しかし、自然法則を含む発明であっても特許取得の途は残されている。つまり、発明が単に自然の関係を記載した以上のことをしており、即ち、「自然法則を適用」しており、ステップの十分な追加(クレームを特定分野に限定)をしている場合である。この場合、追加ステップが、よく知られ、慣用的な従来の活動からのみ構成されている場合は、十分な追加とはいえない(特許しえない自然的な相関関係を特許可能なそれら規則性のある適用物に変換するには十分ではない)。これについて、更に言及すると、自然法則自体を結果的にカバーするクレームとせず、クレームは自然法則の適用を極めて限定的とした分野に絞って記載し、将

(58) (b),(f),(h) (i) (j)のファクターは、特にMayo事件の判決文の中で詳細に述べられている。

来他人のイノベーションや発明にかかる特定分野において、その発明で使用した自然法則の実施を妨げるようなクレームとしなければ(つまり、それら法則の実用的な適用に制限するようなクレームとすれば)、特許適格性が認められる可能性は高い。なぜなら、最高裁は、判決の冒頭で、特許を通じて自然法則などのイノベーションに基本ツールを独占することは、イノベーションを促進することよりもむしろイノベーションを阻害するが、この排他的な原則の解釈をあまりに広げるとすると、特許法を骨抜きにしかねないことも理解していると表明しているからである。

従って、米国において当該分野で特許を取得するためには、発明者は、自己の発明に利用される自然法則は何であるかを理解し、その自然法則に適用した手段は、一般的に知られた慣用的なものなのか、新しい適用なのか見極めたうえで、その自然法則の実用的な適用に制限する様なクレームを作成する必要がある。さらに、Mayo 判決では、「特許の可能性を『(自然法則の)特許を禁止することの根底にある原則』を参照することなしに『特許明細書作成者の技法に単純に基いた』判断手法で特許法を解釈することに対し、警鐘をならしている」と述べている以上、上述のことを無視し、例え、方法のクレームではなく、101 条で規定する装置クレーム(例えは Beauregard クレーム)を作成⁽⁵⁹⁾しても、特許適格性は肯定されない点も注意すべき点である。

日本では、医薬発明に関する審査基準が第IV部第三章にて設けられており、ここでは、請求項に係る医薬発明の化合物等と、引用発明の化合物等とが相違せず、かつ適用する疾病において相違しない場合であっても、請求項に係る医薬発明と引用発明とが、その化合物等の属性に基づき、特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途において相違する場合には、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されないとされている。そのうえで、以下の事例を紹介している。請求項の記載が、「1回あたり 400 ~ 450 μ g/kg 体重の化合物 A が、ヒトに対して 1 日 1 回経口投与されるように用いられることを特徴とする、化合物 A を含有する鎮咳薬」の場合であって、1回あたり 160 μ g/kg

体重の化合物 A をヒトに対して 1 日 3 回経口投与することで、鎮咳効果が奏されることは知られていたが、本発明では、1回あたり 400 ~ 450 μ g/kg 体重の化合物 A をヒトに対して 1 日 1 回経口投与することにより、従来よりも鎮咳効果が向上することを見出した。実施例において、1回あたり 400 μ g/kg 体重の化合物 A を 1 日 1 回患者に経口投与することにより、1回あたり 160 μ g/kg 体重の化合物 A を 1 日 3 回経口投与するよりも、鎮咳効果が向上することを示す薬理試験結果が記載されている。また、1日あたりの投与回数が減少するため、服薬コンプライアンスが向上することも記載されている。日本では、この場合には、医薬の用法又は用量を好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、化合物 A の好適な用法又は用量を実験的に決定することは、当業者が容易に得ることとして特許性が否定される。これは、米国での「追加ステップが、よく知られ、慣用的な従来の活動からのみ構成されている場合は、十分な追加とはいえないため特許適格性が否定される」との理論構成と同様であるといえる。この点から考察するに、日本において、この分野における特許取得の可能性(米国では特許適格性としての判断、日本で特許要件としての判断)の判断基準に大きな相違はないように思える。従って、日本の医療分野でのイノベーターにあっては、Mayo 事件や Myriad 事件は、医療における独占権の剥奪を意味する判決ととらえるのではなく、自然法則の実用的な適用への制限的な独占権付与を認める判決ととらえ、新技術の開発に取り組んでもらいたいと考える。

(59) 例えは、Prometeus 特許であれば、「免疫介在性胃腸疾患の治療効果を最適化するため、(a)免疫介在性胃腸疾患有する被験者に、6-チオグアニンを提供する薬剤を投与する工程と、(b)前記免疫介在性胃腸疾患有する前記被験者の 6-チオグアニンのレベル(含有量)を測定(決定)する工程からなり、この場合において、前記 6-チオグアニンのレベルが、 8×10^8 赤血球あたり約 230pmol 未満の場合には、その後の被験者への薬剤の投与量を増加する必要性を示しており、また、この場合において、前記 6-チオグアニンのレベルが、 8×10^8 赤血球あたり約 400pmol を越える場合には、その後の被験者への薬剤の投与量を減少する必要性を示している免疫介在性胃腸疾患の治療効果を最適化するため 6-チオグアニンを提供する薬剤」等。正確には、プロダクト・バイ・プロセスクレームではないが、このような記載であれば、101 条での Apparatus に属する。

税関による知的財産権を侵害する物品の通過に係る規制 —EUにおけるジェネリック薬貨物の差止めを事例として—

加藤 晓子^(*)

本稿は、2008年12月以降、域内を通過するジェネリック薬の貨物をEU税関が差し止めて医薬品アクセスに支障を生じさせたとしてブラジル・インドがWTO紛争解決手続に申し立てた事案を検討する。知的財産法の観点では、一部のEU国内裁判所は物品が国内で製造されたと仮定する「製造の擬制」法理を採用していたが、欧州司法裁判所は2011年12月に同法理を否定した。これを受けEUは新税関規則で税関の権限を強化しつつ適法なジェネリック薬の取引を阻害しないよう試み、EU商標指令の改正も進めている。日本は平成20年の関税法改正で通過貨物に係る水際措置を導入し、「通過」の類型に応じてなお関係規定を整備するとしており、本事案はこれに示唆を与えると考える。またWTO法の観点からは、本件で議論されているTRIPs協定51条・52条、及びGATT6条等の解釈は、日本の法制度のWTO法適合性を考える上で有用と考える。

I はじめに

II EUの通過物品に係る法制度の変遷とその評価

1. EUの通過物品に係る差止め措置の経緯及び背景
 - (1) EUの通過物品に係る差止め措置の経緯
 - (2) 差止め措置の背景
2. EUの通過物品に係る差止め措置の概要
 - (1) 知的財産権侵害物品に係る税関規則の変遷
 - (2) 税関規則の解釈の不統一問題
3. 通過物品に係るWTO法上の義務とEUの水際措置
 - (1) TRIPs協定
 - (2) GATT
4. 紛争の経過—EU及び構成国による法制度の改正
 - (1) 欧州司法裁判所におけるPhilips/Nokia事件判決
 - (2) WTO紛争への対応—ガイドライン公表等
 - (3) 知的財産権侵害物品の水際措置に係る新規則の制定
 - (4) 商標指令の改正に向けて
5. 検討

III 日本の法制度にEUの対応が与える示唆

1. 日本における通過物品に係る差止め措置の概要
2. 通過物品の規制に係る今後の課題

I はじめに

近年、知的財産権を侵害する模倣品、海賊版が国内のみでなく海外から市場に流入し、その被害が増大するもとで、税関が職権により又は権利保有者からの申請に基づいてそれら模倣品、海賊版の輸出入を差し止める、いわゆる水際措置の重要性は、一層増している。その下で近年、領域内を通過する知的財産権侵害物品、とりわけ、仕出し国及び仕向国では知的財産権の侵害を構成しないそれら物品について、税関が差し止める権限を有するか否かが、日本を含めて議論されている。本稿は、2008年12月以降、EU域内を通過して取引されるジェネリック薬の貨物をEU構成国の税関がEU法を法的根拠として度々差し止めて医薬品アクセス改善目的の取引に支障や遅延を生じさせたとして、貨物の仕出し国及び仕向国であったブラジル及びインドがWTOの紛争解決手続においてEUに対して協議を申し立てた事案(以下「本件」)に基づいて、同様の場面に係る日本の法制度に係る課題を明らかにする。

本件を知的財産法の観点から見ると、オランダ等一部のEU構成国の国内裁判所は、知的財産権の「実施」及び「使用」の概念を拡張する「製造の擬制」法理に基づいて税関の介入を適法としていたが、欧州司法裁判所は2011年12月1日にこの法理を否定する判決を出した。同判決を受けて、欧州委員会及び欧州理事会は、2014年1月1日から適用を開始した新たな税関規則において適法なジェネリック薬の国際取引を阻害しないよう試み、さらにEU商標指令中の商標権の効力

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 准教授

に係る規定を改正する方向で検討を進めている。これに対して日本では、「偽造品の取引の防止に関する協定」(ACTA)の発効も見越して⁽¹⁾平成20年の関税法改正により通過貨物に係る水際措置を導入したが、「通過」の行為類型に応じてなお関係規定を整備すべきとされている。本件はこうした日本の現状について示唆を与えると考える。また、WTO法の観点からは、本件はWTOの小委員会等による報告書の提示に至っていないが、通過物品の規制に係るTRIPs協定51条・52条、及びGATT6条等の解釈が議論されており⁽²⁾、日本の法制度のWTO法適合性を考える上でも有用と考える。

以下、IIではEUの通過物品に係る法制度の変遷を

概観し、WTO法上の義務に照らして評価を行う。IIIでは、日本の通過物品に係る現行制度を概観した上で、IIで得られた本件からの示唆に照らして検討し、今後の課題を明らかにする。

II EUの通過物品に係る法制度の変遷とその評価

1. EUの通過物品に係る差止措置の経緯及び背景

(1) EUの通過物品に係る差止措置の経緯

問題になった2008年10月から約1年間のEU税関による差止措置の概要は以下のようである⁽³⁾。

発生時期	対象製品	仕出し国／目的国	差止め税関／差止申請の有無	差止め後の状況
2008年10月	抗凝血剤 Clopidogrel	インド→コロンビア	オランダ税関←オランダ特許権者 Sanofi Aventis 社	不明
2008年11月	抗ウィルス薬 Abacavir	インド(Aurobindo社製) →ナイジェリア ＊ UNITAID がアフリカで実施する HIV/AIDS 対策向けに購入	オランダ・スキポール空港税関←オランダ特許権者 Glaxo Smith Cline 社	特許権者は当該貨物に関する法的措置を希望しないと税関に返答 税関は検察官に事案を送致
2008年11月	Olanzapine	インド(Cipla社製)→ペルー	オランダ・スキポール空港税関←オランダ特許権者 Eli Lilly 社	不明
2008年11月	Rivastigmine	インド→ペルー	オランダ・スキポール空港税関←オランダ特許権者 Novartis 社	不明
2008年12月	高血圧症治療薬 Losartan の原末	インド(Dr.Reddy's社製) →ブラジル	オランダ・スキポール空港税関←オランダ特許権者 Merck 社	税関とインド企業の間でオランダ特許の承認と引き替えに貨物をインドに向けて通関解放することで合意
2009年5月	抗生素質 Amoxicillin	不明→デンマーク ＊ EU域内通過の事案ではない	ドイツ・フランクフルト空港税関／不明	不明
2009年10月	抗凝血剤 Clopidogrel	不明	フランス・パリ税関／不明	不明

(1) 平成23年4月15日に日本、米国、EUを含む11か国・地域によってACTA条約案が採択され、日本は平成24年10月4日にACTAを批准した。その16条は任意規定であるが通過貨物に係る水際措置を設けているが、ACTAは未だ発効のめどが立っておらず、本稿では検討対象に含めないこととする。

(2) 本件はさらに、EUの法制度が改正されてWTOの履行確保措置が効果を発揮した事例、医薬品アクセスの改善の観点からは、偽造薬に対する規制を、アクセス改善に向けた適法なジェネリック薬の、とりわけ途上国間における取引の保障といかに両立させるかに係る事例である。しかし、本稿では紙幅の都合上これららの検討は他の機会に譲る。

(3) 主に以下の文献を参照した。Frederick M. Abbott, "Seizure of Generic Pharmaceuticals in Transit Based on Allegations of Patent Infringement: A Threat to International Trade, Development and Public Welfare" *World Intellectual Property Organization Journal*, Vol.1, 2009, pp.43-50; Jonathan Lynn, "India, Brazil challenge EU at WTO over drugs" *Reuters* (May 12, 2010) at <http://in.reuters.com/article/topNews/idINIndia-48430220100512>, 最終アクセス2015年2月17日; WTO News items, *Members ask: Is the 'Par6' system on intellectual property and health working?* (2 March 2010).高木善幸「IV WIPOの動き」渋谷達紀他編「知財年報2009(別冊NBL No.130)」197-198頁(商事法務, 2009年12月)。

インド政府は、ジェネリック薬の通過貨物に対するオランダ税関当局の押収は2008年から2009年にかけて少なくとも19件、インド製については16件発生し、差止め後に物品の破壊、インドへの返送又は相当な遅れを伴った仕向国への通関解放があったと述べている⁽⁴⁾。いずれの事案も、貨物が差止められた際の、航空機や船舶からの陸揚げ及び保税地域等のEU税関の管理区域への存置の有無に係る詳細な状況は不明である⁽⁵⁾。

インド、ブラジル両政府は2009年2月以降、WTO一般理事会、TRIPs理事会、EUに対する貿易政策レビュー会合等において本件を取り上げて、EUの法制度はTRIPs協定、2001年ドーハ宣言、及び、通過の自由の原則を定めるGATT5条に照らして問題である、また、医薬品の「質」の問題を知的財産権の保護の問題と混同している、と指摘した。EUは、知的財産権侵害物品に対してEU税関が採り得る水際措置を定めるEC規則1383/2003(以下「1383規則」)⁽⁶⁾はTRIPs協定51条の脚注13等のWTO法(後述)に整合し、知的財産権の保有者による権利濫用を防止する措置も備えており、取引の障害にはならない、GATTは知的財産権保護を目的とした税関による水際措置の執行を認めており同規則はこれに立脚していると応じた。2010年3月のTRIPs理事会ではEUは、一連の事案は没収(seizure)ではなく一時的な差止め(detention)であり、貨物は特許権者が没収しないよう意思表示したのを受けて輸入者に返却され、以降同様の事案は生じていない、さらに、現在1383規則を改正する手続に入っており、その過程で両政府の懸念は解消されると述べた⁽⁷⁾。

インド及びブラジルは、本事案は一時的なものでなくEUの法制度上の問題に由来していると指摘して、2010年5月にはWTO紛争解決手続きにおいて、EUの法制度はGATT1994の5条に定める通過の自由、TRIPs協定における特許権の効力に係る28条・31条、知的財産権の執行に係る41条、特に水際措置に関する51条等の義務に照らして認められないものであると主張して協議を要請するに至った(WT/DS408・409)。この手続は以降2015年2月時点まで、当事者間協議に委ねられた状態にある。

(2) 差止め措置の背景

知的財産権侵害物品が増大し、より人命や健康に影響を与える方向へと悪質化する傾向が指摘されている下で、EU税関が2008年に知的財産権侵害の疑いで差し止めた貨物4万9千件(前年比で6千件、13%増)のうち、医薬品は、服飾、宝石、電子機器に次ぐ6.5%を占め、2007年に比して57%増となった。これには、同年秋に実施したMEDI-FAKEキャンペーン⁽⁸⁾という特殊事情が反映されており、本件は同キャンペーンの終盤以降に発生している。差し止められた医薬品の大半は生活改善薬であったが、抗コレステロール薬、血圧調整薬のような救命薬の模倣品も発見された。主要な原産国はインド(51.62%)、シリア(36.37%)、アラブ首長国連邦(8.66%)であった⁽⁹⁾。

こうした事態に対して、EUは、1383規則⁽¹⁰⁾に至る歴代の規則に基づく水際措置と並行して、2008年9月にEC競争理事会が策定した欧州反模倣品・海賊版包括計画において模倣根絶を掲げ、米国1974年通商法スペシャル301条に類似した、域外の国家・地域に

(4) 前注3、Lynn。

(5) 本件に関する文書類はいずれも、問題の貨物がEU法上の域外通過物品であったという以上の詳細な状況に触れておらず、それが問題とされた形跡も無い。

(6) Council Regulation (EC) No 1383/2003 of 22 July 2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights.

(7) WTO, *General Council Annual Report (2009)*, WT/GC/121 (24 Nov. 2009) paras.138-140; *Annual Report (2009) of the Council for TRIPS*, IP/C/52 (5 Nov. 2009) paras.20-22; WT/TPR/M/214, 8 June 2009, paras.121, 596; WT/TPR//M/Add.1, pp.5-8 (Q4-10), pp.20-21 (Q41-3), p.401 (Q3); WT/TPR/M/214, paras. 375, paras.557-660, 630; WT/TPR//M/Add.1, pp.442-443 (Q1).

(8) 2008年にEUは、リスク・マネジメントシステムに基づいて偽造薬に焦点を当てた初の一斉取締りとしてMEDI-FAKEを実施した。同キャンペーンの期間中にEU税関が検査した医薬品の15%以上が、知的財産権を侵害する疑いが有るとされ、34百万点以上の模倣薬が摘発された。EC Commission, "Press Release, Customs: Millions of illegal medicines stopped by 'MEDI-FAKE' action" IP/08/1980, 16 December 2008.

(9) European Commission, *Report on EU Customs Enforcement of Intellectual Property Rights: Results at the European Border – 2008*; "Customs: Commission publishes 2008 statistics of Customs actions to enforce intellectual property rights at the EU's external border" IP/09/1106, 9 July 2009; "2008 customs detentions of intellectual property right (IPR) infringing goods – Frequently Asked Questions" MEMO//09/327, 9 July 2009.

(10) ECの水際制度の背景及び関連規則について、Paul Vandoren & Pedro Velasco Martins, "The enforcement of intellectual property rights: an EU perspective of a global question" Meir Perez Pugatch (ed.) *The Intellectual Property Debate: Perspectives from Law, Economics, and Political Economy*, pp.62-78 (Edward Elgar, 2006) : Michael Blakeney, "The Phenomenon of Counterfeiting and Piracy in the European Union: Factual Overview and Legal and Institutional Framework" Olivier Vrins & Marius Schneider (eds.) *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures*, pp.3-34 (Oxford University Press, 2006) (以下「Vrins & Schneider book 1st ed.」) : CIPIC事務局「知的財産権侵害物品の水際取締りに関する欧州理事会の新規則について」CIPICジャーナル140号(2003年9月)14-37頁。

おける知的財産権の保護の現状を評価する制度も導入しており、その2009年の報告書は、インドを特に模倣薬に関する監視対象国に挙げていた⁽¹¹⁾。EU閣僚理事会はさらに、3年単位で策定する知的財産権侵害物品に係る税関アクション・プランの2009～2012年版において、「域外向けの通過貨物、積み替え貨物…について、不正商品が通過の途中で発見された場合に侵害行為として立件することができるよう、他の法令との関連で検討することが必要である」と述べていた⁽¹²⁾。EUはまたACTA等の多数国間、或いは数か国・二国間の通商条約においても、知的財産権の保護及び模倣品・海賊版対策を強化するよう締約国に義務付ける条項を設けている。

2. EUの通過物品に係る差止措置の概要

(1) 知的財産権侵害物品に係る税関規則の変遷

1383規則は、知的財産権侵害物品に係る初代の規則3842/86から数えて4代目であった。歴代の規則は、域内の物品の自由移動の原則に基づき、域内で取引が完結する物品を規制対象から除外して、非構成国に由来する又はそれらを目的地とする非共同体物品⁽¹³⁾であって所定の通関上の手続き又は地位にある知的財産権侵害疑義物品に対して、一定の例外を除いて適用され⁽¹⁴⁾、税関は疑義物品に関する情報の権利者への通知、サンプル引渡し等を経て、権利者の申立てに基づく物品の差止めや破壊、廃棄等を行うことができる。税関当局が職権に基づいて物品を探知した場合は貨物の通関解放を停止した上で権利者に通知し、権利者より差止の申立があれば税関が処分を決定し通知する。

規則の適用対象となる知的財産権侵害疑義物品とその通関上の地位は、改正の度に拡大されてきた。初代

規則は、共同体域内での自由流通を目的として域内に流入してくる商標権侵害物品のみを規制していたが、1994年の規則は海賊版、及び輸出及び域外通過(external transit)扱いの物品も対象に加えた。1999年には特許権及び追加的保護認証、共同体商標権の侵害物品、また、通関上あらゆる地位にある物品を、2003年の1383規則では育成者権や地理的表示、出所表示を、対象に追加した。

これらの規則は構成国の国内法として直接適用された上で、国内法に対する優越の原則に則って、規則が認め、またそれに反しない範囲で国内法上の立法措置が認められているため、構成国間で、規則の解釈や国内法の規定内容には違いが生じる⁽¹⁵⁾。そもそも規則上、知的財産権の侵害の有無を判断する基準は、1383規則であれば10条にあるように、各構成国において有効な法に委ねられている。ここから、水際措置の手続きはEU全域で統一される一方、構成国間の法の接近の現状を反映して、知的財産権の権利毎に侵害の判断基準の統一度合いが異なることになる。

(2) 税関規則の解釈の不統一問題

以上のようなEU法の構造によりEUの構成国間で知的財産権侵害物品が領域を通過する際の規則の適用に係る解釈が異なったことが、本件の発端になった。まず、非共同体物品がEU域内を域外通過扱いで通過する際に税関水際規則が適用されてEU税関が権限を行使し得るかについては、適用されると認める判例が、欧州司法裁判所及び構成国の国内裁判所で複数出されており⁽¹⁶⁾、学説上も争いがない。しかし次に、仕出し国の知的財産権を侵害しないが通過国の知的財産権を侵害する物品である場合にEU税関による差止めが

- (11) Commission of the European Communities, "IPR Enforcement Report 2009" SEC (2009) 1360 final, 9 October 2009, pp.10-11.
(12) CIPIC事務局「欧州理事会の採択した今後4年間の模倣品海賊版水際取締の税関アクション・プランについて」『CIPICジャーナル』189号(2009年4月)30-38頁。
(13) EUの一般的な税関規則である Regulation (EC) 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code の4条18項・19項。EU税関における通関は、「輸入」、つまり自由流通に向けた解放、輸出、再輸出のために域内に流入する物品について求められるが、通関の必要が無い物品、例えば非共同体物品であって域内に通過や積替え等の目的で流入する域外通過物品も、到着及び出発に際して税関に提示して「税関承認済み」の指定を受ける必要がある。
(14) 1383規則の1条は、以下の状況において物品が知的財産を侵害していると疑われる場合に税関当局が採る行為を定める。(a) 物品が、EC税関規則に定める自由流通への解放、輸出、又は再輸出のために域内に流入した場合、(b) 物品が、EC税関規則所定の通報の対象となる再輸出又は自由区域若しくは自由倉庫への存置の過程にあって通関停止手続に係っており、税関による検査において発見された場合。2条は、知的財産権侵害物品を、(a)商標権侵害物品(いわゆる模倣品)、(b)著作権及び著作隣接権、意匠権の侵害物品(いわゆる海賊版)、及び、(c) (i)構成国法上の特許、(ii)EU法上の追加的保護認証、(iii)構成国法又はEU法上の育成者権、(iv)構成国法又はEU法上の原産地表示又は地理的表示、(v)EU法上の地理的表示、を侵害する物品、と定義している。3条は、並行輸入品及び旅行者の個人的な携行物中の非商業的な性格の物品を以上2か条の適用除外と定めている。
(15) Olivier Vrins & Marius Schneider, "Regulation (EC) 1383/2003" Vrins & Marius book 1st ed, pp.70-72.
(16) 欧州司法裁判所によるC-383/98, *The Polo/Lauren Company LP v PT Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders*, 6 April 2000; C-405/03, *Class International v Colgate-Palmolive Company and Others*, 15 October 2005(前注15, 79-87頁)。構成国の判例で、例えオランダ・ロッテルダム地方裁判所民事部門の *Spirit International v Antra Trading* 事件 2003年7月18日判決等(Christine Noordzij, Marchien Maks, Frits Mutsaerts, & Maaike Grondman, "The Netherland" Vrins & Schneider book 1st ed, p.784, footnote 7)。

可能かについては、以下のように見解が対立していた。

①商標権侵害物品

Montex 事件欧州裁判所判決は、1988 年商標指令⁽¹⁷⁾の 5 条 1 項によれば、問題の標章の使用が「取引の過程において」(in the course of trade) なされていなければ、物品の通過のみでは商標の使用とはいえず商標権侵害は認められない、単に通過手続きにある物品が域内市場に転売されるリスクがあるというのみでは、当該物品が市場に置かれた、或いはその可能性があるという証明には足りないという基準を提示した⁽¹⁸⁾。本件の多くに関わったオランダ国内の裁判所にも、この基準を踏襲した判例がある⁽¹⁹⁾。

その下で、一部の EU 国内裁判所は、物品の通関上の地位を問わず、通過する領域国の中で製造したと仮定した場合に知的財産権を侵害するかにより侵害の有無を判断する「製造に関する法的擬制(fictio juris of production)」(以下「製造の擬制」)を導入した。特にオランダでは、最高裁を含む国内裁判所がこの法理を採用した⁽²⁰⁾。その根拠は、「国内法のもとで知的財産権の侵害の有無を決するための手続きは、当該構成国で製造された物品の知的財産権侵害の有無を決するために用いられる基準に従って執り行われる」と定める 3295/94 規則の 6 条 2 項(b) 及びこれを引き継いだ 1383 規則の第 8 前文(recital)であった。Vrin 等は、この条文の効力は全く明確でなく、その適用範囲や構成国に対する拘束力の有無には疑問の余地があり、多くの国は、侵害物品の通過が問題の知的財産権の実施や使用にあたり侵害を構成すると見なすことを依然として躊躇し、欧州司法裁判所もまたこの抑制を共有していると見られる、しかし同文が「製造の擬制」の法理

を採用するよう求めていると解釈するところとした躊躇は無意味になると指摘した⁽²¹⁾。

この状況に対して、Montex 事件に続いて欧州司法裁判所が解釈を示す機会となったのが、英国イングランド・ウェールズ高等法院(�WHC)から付託された Nokia 事件であった。2008 年 7 月に香港からコロンビアに向けて輸出された模倣品の携帯電話等をロンドン・ヒースロー空港税関が差し止めた。同社は模倣品であると確認し、英國歳入関税庁(HMRC)に差止めを申請したが、HMRC は、1383 規則上の模倣品は一般的な広い意味ではなく特定の法域において実際に第三者の商標を侵害する物品を指しており、商標権の侵害とは当該法域において「取引の過程において」使用されることを意味するが、本件ではそれら使用が生じておらずその可能性も無いから、それらの可能性を示唆する証拠がある場合を除いて HMRC は差止めの権限を有していないと回答した。同社は提訴し、英國イングランド・ウェールズ高等法院は、商標の使用に係る立証責任は商標権者にあり、1383 規則が登録商標の侵害を判断する基準を導入していない以上、裁判所は商標指令や共同体商標関連規則に則って侵害を判断するとした上で、商標の使用の概念について Montex 事件欧州司法裁判所判決を引き、HMRC の見解を踏襲して同社の請求を却下した上で、構成国内における積替えを防止して模倣品取引に対抗する措置の有効性を検討する機会を提供すると述べて、事案を欧州司法裁判所へ送付した⁽²²⁾。

②特許権侵害物品

EU 域内で統一的な侵害の判断基準が無く侵害の有無が各構成国の国内法に基づいて判断される特許権⁽²³⁾

(17) First Directive 89/104/EEC of the Council, of 21 December 1988, to Approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks. 制定後の改正を踏まえて 2008 年に法文化されたものが現行指令である(2008/95/EC)。

(18) C-281/05, *Montex Holdings Ltd v Diesel SpA*, 9 November 2005.

(19) 例えばハーレム地方裁判所は、中国を発して EC 構成国であるスペインを目指していた(域外通過扱いではない)、オランダ商標権の侵害物品に対するスキポール空港税関による干渉の正当性を審議した 2000 年 9 月 8 日の *In re Nike* 事件判決、及び、それを踏襲した 2001 年 12 月 28 日の *Mobile Accessory Club* 事件判決で、これら物品は域内に持ち込まれており 3295/94 規則の適用対象となるが、問題は物品が通過の最中にオランダ法の下で権利者の商標権を侵害したかにあり、オランダ商標権を侵害する物品であっても同規則は適用されないと判示した(参照、前注 15, 90-91 頁)。

(20) オランダ最高裁の Philips 対 Postech 事件 2004 年 3 月 19 日判決、ハーグ地方裁判所の Philips 対 Princo 事件 2005 年 7 月 13 日判決。いずれも Montex 事件判決以前のものである(Geert Theuws, "ECJ to decide on 'Manufacturing Fiction' under Counterfeit Goods Regulation" at <http://www.eplawpatentblog.com/eplaw/2009/12/ecj-to-decide-on-manufacturing-fiction.html>, 最終アクセス 2015 年 2 月 17 日)。

(21) 前注 15。

(22) *Nokia Corporation v Her Majesty's Commissioners or Revenue & Customs*, [2009] EWHC (Ch) 1903, 27 July 2009. 同判決の解説で「英國高等法院が EU 内を通過中の模倣物品に対する税関取締事件で判決」[CIPIC ジャーナル]192 号(2009 年 10 月)79-81 頁。

(23) 欧州特許条約(EPC)に基づく欧州特許、及び、2012 年 12 月 17 日に関連規則が採択された欧州単一効特許の双方に係る侵害・非侵害確認・取消訴訟について専属管轄権を有する統一特許裁判所(UPC)が、2015 年以降に設立される見込みである。しかし、特許権の直接・間接侵害及び排他的権利の制限に関する条文案は、議論が紛糾して削除されて、特許権の効力を極めて抽象的に規定する新 5 条が設けられた。同条は、「単一特許により与えられる保護」に反する行為を第三者が行うことを防止する権利であり、当該権利の範囲は全参加加盟国において単一的であり、「単一特許により与えられる保護」に反する行為の内容は国内法に規定されると定めており、侵害の基準は EPC 以前と変わらず、規則を批准した EU 構成国の国内法に則ることになる。

は、商標権の場合以上に構成国間で判断が分かれることがある。加えて、一般に特許権侵害の判断は商標権のそれに比してより技術的専門性を要するものと認識されており、TRIPs協定が義務づける水際措置が権利間で異なる理由ともなっている。この認識はオランダでも近年まで一般的であり、そもそも1995年オランダ特許法53条が定める特許発明の実施の概念に基づけば、特許発明を違法に実施した物品が通過の状態にあることを以て特許侵害と見なすことはできないとされていた⁽²⁴⁾。しかし、オランダ・ハーグ地方裁判所は2008年8月のSisvel対Sosecal事件において、特許権侵害物品の通過に関する「法的擬制」の法理を採用して、1383規則に基づくオランダ税関の権限行使を認めた⁽²⁵⁾。その下で、ベルギーのアントワープ裁判所は2009年11月に、Philips社が有する同国の意匠権を侵害するひげ剃りの模倣品からなる通過貨物をベルギー税関が2002年11月に差止め同社の申請に応じて差押えた事案について、審理を停止した上で、①3295/94規則の6条2項(b)は構成国の裁判所が適用すべきEC法に当たるか、②物品が知的財産権侵害物品であった場合に、当該裁判所が貨物の一時的な保管又は通過という地位を考慮に入れることを認めず、「製造の法的擬制」を適用した上で判断をすることをEU法は定めているかについて、欧州司法裁判所に付託した(以下「Philips事件」)⁽²⁶⁾。

このように、EU構成国間では1383規則に至る関連水際規則の解釈に関して、「製造の擬制」法理の是非が議論され、知的財産権の権利間における相違も存在していた。本件は一過性の問題ではなくEUの法制度上の問題であるというインド及びブラジル両国の指摘は、的を射ていたといえる。

3. 通過物品に係るWTO法上の義務とEUの水際措置

では、インド及びブラジル両国がEUの義務違反を指摘したWTO法の条文はどのようなものであり、EUの法制度はどのように評価できるだろうか。

(1) TRIPs協定

WTO・TRIPs協定の第三部「知的所有権の行使」は、包括的な執行を加盟国に義務づけている。こうした包括性はTRIPs協定以前の知的財産権関連条約には無く、交渉担当者はモデル無しに自国・地域の立法や自らの認識から規定の材料を導き出したとされる⁽²⁷⁾。その中で第四節「国境措置に関する特別の要件」の51条以下は、ECが自らの初代の知的財産権侵害物品に係る税関規則に基づいて提案した条文案に沿っていることから、両者は類似している⁽²⁸⁾。TRIPs協定51条は加盟国に、模倣品又は海賊版が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者による権限ある当局への差止め申立を可能にするよう義務付けている。交渉において、先進国はより広範な知的財産権の侵害に対応する水際措置を求めたが、集積回路配線利用権や特許権に関する侵害の探知を水際措置として設けるよう義務付ける規定は実施が困難として商標権及び著作権の侵害に限定するよう求めた途上国の主張が通って、これらの侵害に係る模倣品及び海賊版に関する水際措置の確立が義務付けられ⁽²⁹⁾、模倣品と海賊版に関する定義が同条の脚注14に置かれた。ただし、加盟国は、同節の要件を満たす限りにおいて、特許権等他の知的財産権の侵害物品(第二文)、及び、輸出されようとしている侵害物品(第三文)に係る措置も、いわゆるTRIPsプラス規定として設ける裁量権を認められている⁽³⁰⁾。ここから、EUの水際措置が先

(24) 前注16(Noordzij et al.), 784-786頁, 791頁, 796頁, 814頁。

(25) 中国由来で南米を目指していたMP4プレーヤー6千個をPhilips社保有のオランダ特許権を侵害する物品とみなして差し止めた2008年1月のオランダ・スキポール空港税関の介入に関して、Philips社から特許ライセンス及び税関への差止め申立を含む法的措置を取る権限を授權されていたSisvelが、「法的擬制」の法理を適用するよう主張したのに対して、裁判所はこれを認め、Montex事件判決を引いて通関解放を請求したSosecalの訴えを棄却した。Sosecalの訴えを退けた根拠として、裁判所は、Montex事件はドイツの国内裁判所が欧州司法裁判所に付託した事案であり、1383規則ではなく商標指令の解釈が争点であって、「法的擬制」の法理は論点にならなかった点で、本件とは異なると述べた。

(26) References for a preliminary ruling: Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgium (C-446/09).

(27) Daniel Gervais, "The International Legal Framework of Border Measures in the Fight against Counterfeiting and Piracy" Vrins & Schneider book 1st ed, pp.39-41.

(28) 尾島明『逐条解説TRIPs協定』(日本機械輸出組合、1999年)233頁: Sascha Vander, "Section 4: Special Requirements Related to Border Measures" Peter-Tobias Stoll, Jan Busche & Katrin Arend (eds.) *WTO - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Martinus Nijhoff, 2009, p.751。

(29) 前注28(尾島)233頁。

(30) 外務省経済局国際機関第一課『解説WTO協定』552頁(日本国際問題研究所、1996年)。

にみたように模倣品、海賊版以外の知的財産権侵害物品も対象としていることは、第四節における他の条文への違反がない限りにおいて、問題は無い。

さらに、「通過中の物品」の扱いは、TRIPs交渉において、米国が規制対象に加える意向を示したがルール化しない方向で妥結して⁽³¹⁾、51条の脚注13において、「権利者によって若しくはその承諾を得て他の国の市場に提供された物品の輸入」と並んで「この手続を適用する義務は生じないと了解する」と定めている。その解釈は分かれており、文言解釈において、加盟国の国内由来の侵害物品と同様、他の国に由来する通過中の侵害物品も没収が可能とする規定であると理解する説⁽³²⁾、さらに、脚注の意図は明らかに「義務」に対する例外を規定することにあり、本文規定の拘束的な部分である模倣品及び海賊版のみに係る例外であるから、その他の知的財産権侵害物品については通過貨物の規制を認めていたと述べる説⁽³³⁾もある。これに対してAbbottは、脚注13は模倣品及び海賊版に関する水際措置の手続きを並行輸入品や通過物品について設ける義務が無いと定めたものであって、交渉時に特許侵害の申立てに基づき通過中の物品を差し止める実行は知られておらず、交渉担当者はそれら実行を選択肢として有していなかった、その下で脚注13にそれら差止めを認める意図があったと解釈するのは行き過ぎであると指摘している⁽³⁴⁾。確かに、こうした条約制定当時の立法者意思及び国家実行を重視する解釈手法からは、脚注13が通過物品の規制までを許容するものとはいえない。これに対して、TRIPs1条1項が加盟国にTRIPsプラス規定を設ける裁量権を認めていくこと、また、条約締結後の国家実行の変化、それに伴う条約の解釈の変化も、解釈の要素になる。EU税関の通過物品に対する介入が加盟国に認められた裁量権の範疇にあり、EU以外にも日本等他の加盟国が通過物品を規制する国家実行が蓄積されつつある下で、次にGATTとの関係はどうであろうか。

(2) GATT

① GATTの一般原則との関係

GATT5条は第1項で「貨物…及び船舶その他の輸送手段は、一締約国の領域のそれらの通過が、積み替え、倉入れ、荷分け又は輸送方法の変更を伴うかどうかを問わず、その締約国の国境外から始まり国境外に終わるその通過の全行程の一部に過ぎないときは、その領域を通過しているものとみなす。その種の運送は、この条において『通過運送』(traffic in transit)という」と定義した上で、通過運送に関して国際通過に最も便利な経路による通過の自由を付与する義務を課し、船舶の国籍、原産地、仕出地、入国地、出国地若しくは指向地、又は輸送手段の所有の事情に基づく差別を禁止し(2項)、締約国が通過運送に対して各種の要件を課す権限を認めながらも、それらを「不必要に遅延させ、又は、制限してはなら」ないと定め(3項)、公正な税関手続き、課徴金及び規則を整備する義務(3~6項)を課している。

GATT及びWTOを通じてGATT5条の侵害が締約国・加盟国により主張された事例は幾つかあるが、知的財産権に関するものは無く、紛争解決手続きにおいて小委員会等の報告が提示された事例も無いため⁽³⁵⁾、その解釈の指針は限られている。しかし、本件において、例えば、通過運送に関して船舶の国籍等の要素により差別を設けてはならないと定める5条2項第2文や、通過運送の不必要的遅延、制限を禁じる3項、通過に係る規定に関して最恵国待遇を要請する5項に基づく義務の違反を問うことは可能であろう。これに対してEUは、1383規則の規制対象は文言上、実務上ともにインド仕出しのジェネリック薬に限られておらず、それらに関わる事案が多いのはあくまでEU側のリスク・アナリシスの適用の結果であること等を立証する必要が出てくると思われる。

② GATTの例外との関係

GATT5条違反の指摘に対しては、GATT20条(一般的例外)及び21条(安全保障のための例外)に基づく免除を主張する余地がある⁽³⁶⁾。本件に関しては、20

(31) 前注28(尾島)236~237頁。

(32) Michael Blakeney, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPS Agreement* (Sweet & Maxwell, 1996) para.14.04.

(33) 前注28(Sascha)758頁。

(34) 前注3(Abbott)46頁。

(35) WTO, "Article V of GATT 1994 – Scope and Application: Note by the Secretariat" TN/TF/W/2, 12 January 2005, paras.33-8: 藤岡博「貿易の円滑化と関税政策の新たな展開 第4回」「貿易と関税」2010年3月号, 12頁。

(36) 前注35(藤岡)12頁。

条の(d)項が、同条の柱書きの要件を満たす限りにおいて締約国が採用又は実施することを妨げられない措置の一つに「この協定の規定に反しない法令(…、特許権、商標権及び著作権の保護に関する法令…を含む。)の遵守を確保するために必要な措置」を挙げている。GATT 時に米国の 1930 年関税法 337 条手続きが「特許権、…の保護に関する法令」に該当すると小委員会が認めた事例もあり⁽³⁷⁾、EU 税関規則はその法目的からしてこれら法令に該当すると認められるだろう。この事例の判断枠組みに拠れば、GATT5 条に関する実質的な違反が存在すると認められる場合にのみ、その違反を正当化する 20 条(d)の適用が検討され、問題の法令が GATT に反しないか、問題の措置が法令の遵守を確保するために必要な措置であるか、同等の条件の下にある諸国において任意の若しくは正当と認められない差別待遇の手段となるような方法で、又は国際貿易の偽装された制限となるような方法で、適用されていないか、という 3 要件について、累積的に判断がなされることになる。

以上のように、本件に係る EU の知的財産権侵害物品からなる通過貨物に対する差止め措置は、それ自体は TRIPs 協定に違反しておらず、また、GATT5 条にいう通過の自由の原則には反するものの GATT20 条に定める一般的例外として許容される可能性があるが、その主張が認められるにはそれら原則に関わる諸々の要件を満たす必要がある。そして、違法な通過物品に関する日本の法的規制を検討する際には、これらの要件に留意して、WTO 法に反しないものとする必要がある。

4. 紛争の経過－EU 及び構成国による法制度の改正

(1) 欧州司法裁判所における Philips/Nokia 事件判決

欧州司法裁判所は 2011 年 12 月 1 日に、EU 域外の第三国由来の知的財産権侵害物品からなる貨物を構成国の税関が差し止める条件に係る事案として Nokia 事件と Philips 事件を併合審理して、両事件では解釈が求められている EU 規則、知的財産権及び救済手続に

おける段階が異なるとして以下の判決を下した(以下「Philips/Nokia 事件判決」)⁽³⁸⁾。まず Philips 事件について、3295/94 規則 6 条 2 項(b)は、同規則 7 条によって構成国の司法当局が権利者の申請に応じる又は知的財産権の侵害の有無を構成国の法により判断するに当たって、物品の一時的な流入又は通過という通関上の地位を考慮に入れずに、これら物品がそれら構成国において製造されたとの擬制を適用できるという意味には解釈されないとして、「製造の擬制」法理を否定した。そして、EU 域外から到着して停止手続に置かれている EU 構成国の知的財産権を侵害する物品は、直ちに EU の知的財産権を侵害したことにはならないが、手続の最中又は到着前に、譲渡やその申し出、広告等、域内の消費者に向けた商業行為の対象とされた場合には、侵害の可能性があるとした。

その上で Nokia 事件について、構成国の税関の管理下にあり非構成国間で取引される共同体商標を付された非共同体物品は、それらが模倣品であり、とりわけ、税関手続を経て又は違法な流出によって域内市場に置かれると疑うに足る十分な根拠がある場合にのみ、税関当局により押収され得ると判示した。その前提として、EU 税関は、「模倣品」の疑いがある物品について、物品の仕向地が申告されていない、製造業者や荷送人に係る正確な又は信用できる情報がない、税関当局への協力に欠けている、物品が EU の消費者に向けられるおそれがあることを示す書類や通信記録等がある等の個別具体的な事実を根拠として差止め等を実施しなければならない、換言すれば、物品が EU 域内における販売のために提供されるという意図が証明されないと模倣品として扱い得ないと述べた。

以上のように、欧州司法裁判所は、知的財産権の侵害の有無を判断する上で「製造の擬制」法理を明確に否定するとともに、税関が通過する知的財産権侵害物品に介入するまでの判断要素を明示した。以降、オランダの国内裁判所では、Philips/Nokia 事件判決を引用して、オランダ法の下では同国の税関領域内において積替え中又は通過中の非共同体物品は同国の知的財産権を侵害するものとされないと述べた判決が複数出されている⁽³⁹⁾。

(37) Panel Report "United States - Section 337 of the Tariff Act of 1930" L/6439, adopted on 7 November 1989, 36S/345, 392, para. 5.24.

(38) Joined Cases C-446/09 *Koninklijke Philips Electronics NV v Lucheng Meijing industrial Company Ltd & ors* and C-495/09 *Nokia Corporation v Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs* (CJEU, 1 December 2011)。解説で「EU 裁判所が税関倉庫に保管中あるいは域内を通過中の知財権侵害物品に関して判決」『CIPIC ジャーナル』206 号(1012 年 2 月)81 - 84 頁。

(39) Olivier Vins & Marius Schneider eds. *Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures: Law and Practice in the EU*, Second edition, 2012, Oxford Univ. Pr. (以下「Vrins & Schneider book 2nd ed.」), pp.792-798 : 800.

(2) WTO 紛争への対応—ガイドライン公表等

EC 委員会は 2011 年の 5 月に 1383 規則の改正案を公表する傍ら(後述), 同年 7 月 28 日にインド政府との間での「了解」を公表し, Philips/Nokia 事件判決から間もない 2012 年 2 月 1 日付でこの問題に係るガイドラインを提示した⁽⁴⁰⁾。同ガイドラインは Philips/Nokia 事件判決の趣旨を踏まえて, 1383 規則の適用範囲について, 構成国の特許の保護対象である医薬品が域内を通過するのみでは特許権侵害に基づく税関の介入の根拠たり得ない, しかし EU 市場へそれらジェネリック薬が流入するという実質的な蓋然性 (substantial likelihood) があれば, それは十分根拠となり得ると明確に表明している⁽⁴¹⁾。

(3) 知的財産権侵害物品の水際措置に係る新規則の制定

EU はさらに 2013 年 6 月 12 日, 1383 規則を廃止してこれに置き換わる規則(以下「608 規則」)を制定した⁽⁴²⁾。本件に關係する改正として, まず, 保護の対象となる知的財産権が 1383 規則からさらに拡大されて, 商号, 半導体回路配置, 実用新案, さらに, 技術的保護措置の迂回措置や, 従来保護してきた農産物以外の產品に関する地理的表示も対象に含むと定められた(2 条)。

次に, 知的財産権の侵害の判断に関しては, 608 規則は税関当局の手続に係る規則であり, 知的財産権の侵害の有無に係る基準を設定するものではなく(前文 10), 刑事手続きに係る構成国の国内法及び知的財産権に係る国内法又は EU 法にも影響しない(1 条 6 項)と明示されている。その上で, 知的財産権侵害疑義物品の定義について, 2 条 7 項は, それら物品が探知された構成国において, それらが一義的に(*prima facie*), ①当該構成国において知的財産権侵害行為の対象物品である, ②通常の機能方法において技術的迂回措置の解除目的で作られた装置, 製品, 構成物である, ③知的財産権侵害物品の製造を特に目的とした型や原盤と

しての性質を持つという合理的な根拠があるもの, を挙げている。①をみると, 従来通り, EU 各税関は当該領域に係る構成国の国内法に定めるそれに基づいて水際措置を執行することになる。なお, 「製造の擬制」法理の根拠とされた 1383 規則の第 8 前文は規則案の段階で削除されて, 物品に関してとられている行為が知的財産権侵害の有無を決すると定められた⁽⁴³⁾。

608 規則はさらに, 域内を通過して取引される「適法な」ジェネリック薬の貨物に当てた規定を置いている。前文 11 は, 先述のガイドラインと軌を一にして, 税関のリスク評価においてはそれら物品が域内市場に迂回してくる実質的な蓋然性を考慮すべきであると述べている。また, 欧州委員会に 2016 年末までに欧州議会と欧州理事会に提出するよう求めている 608 規則の実施状況に関する報告書では特に, 域内を通過する医薬品に係る事象, 及び, 医薬品アクセスに同規則が及ぼしている作用の評価, 規則が逆行的な作用を生じさせている場合にはそれに当てた措置に, 言及しなければならないとも定めた(37 条)。さらに, 域内外の税関当局の間における情報の蓄積, 共有の促進に多くの条文を割いている(22 条, 31 条~33 条)のも特徴的である。

このように, 608 規則は EU 税関に対して, より広範な知的財産権侵害物品に応じるためのより強力な権能を与えたもとで⁽⁴⁴⁾, 構成国の国内法により侵害とみなされ, 域内市場に流入してくる実質的な蓋然性を有するという Philips/Nokia 事件判決が提示した基準に基づいて, 域内を通過する「適法な」ジェネリック薬の貨物に係る例外扱いを徹底している。その例外扱いを成功させる上でも, 域内外の税関の間の情報の蓄積・共有とそれをもとにしたリスク分析を徹底することにより物品の性格に係る判断の精度を高めるというものであり, 基本的には通過物品に関しても税関が積極的に介入して差止めを行い得る制度を構築する方向性である⁽⁴⁵⁾と考えられる。

(40) Guidelines concerning the enforcement by EU Customs authorities of IPRs with regards to goods, in particular medicines, in transit through the EU.

(41) EU が 2013 年 7 月に WTO の貿易政策レビューを受審した際の WTO 事務局報告書(WT/S284/Rev.2)para.3.303.

(42) Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003.

(43) Vrins & Schneider book 2nd ed, pp.236-7.

(44) 例えは, 税関が差し止めた物品に関して申告者が明示的な反論を行わない場合に物品の廃棄に同意したとみなして廃棄可能とする(23 条), 小規模貨物に関して権利者が関与せずに廃棄可能な「簡素化された特定の手続き」を導入する(26 条)等の制度を導入した。

(45) Vrin 等は, 域外通過並びに税関倉庫における保管を含む通関停止措置及び積替えを規則の射程外とすれば侵害者に誤ったメッセージを送ることになり知的財産権侵害物品との齟齬における有効性を深刻に損なうことから, 委員会は税関に, 従来通りその監督下のあらゆる状況において物品を検査する権能を認めたのであり, これらの措置は GATT5 条 2 項に対する 20 条(d)に基づく例外として認められる, と指摘している(Vrins & Schneider book 2nd ed, pp.237-9)。

(4) 商標指令の改正に向けて

他方で、EUにおける知的財産権の侵害の基準の統一に向けた動きはどうであろうか。例えば、EU委員会は2011年5月24日に、今後の知的財産権分野における方針文書(COM(2011)287 final)において商標指令を改正すると言及し、2013年3月27日に改正案とその趣旨説明を公表している⁽⁴⁶⁾。

商標権に基づく排他的権利について定める新10条・11条のうち、10条5項は、第三国から第三者が登録商標と同一又は実質的に識別不可能な標章を許諾なく付した物品を商業活動の一環として(in the context of commercial activity)EU税関領域に持ち込む行為を、それら物品が自由流通のために域内市場に向けて解放されるかどうかにかかわりなく、禁じる権限を商標権者に与えなければならないとしている。その趣旨は、「Philips/Nokia事件判決によれば、EU税関領域における通関解放停止手続きのもと、非共同体物品の流入、存置及び移動はEU及び構成国の実体法により与えられる知的財産権を侵害するものではなく、これらの物品はEU消費者を対象とした譲渡、譲渡の申し出、広告のような商業的行為の対象となるという証拠があって初めて模倣と判定され得ることになる」、「しかし、同判決の内容は権利者の立証責任を不当に引き上げ、模倣品との闘いを阻害するものとして強く批判されており、この闘いにおいて優位に立つ上でEUの法的枠組みを確立する緊急の必要性があるのは明らかである」、「以上のギャップを埋めるべく本提案は、第三者による第三国からEU税関領域への登録商標と実質的に同一の標章を許諾なく付した物品を商業活動の一環として持ち込む行為を、それら物品が自由流通のために域内市場に向けて解放されるかどうかにかかわりなく、禁じる権限を商標権者に与えるものとした」と説明されている⁽⁴⁷⁾。このように、EUはEU税関を通過する商標権侵害物品に関する新たな差止制度を設ける方向で検討を進めている。

5. 検討

以上みてきたように、EUでは、知的財産権侵害物品からなる通過物品に対する税関の措置に係るEU規則の解釈が分かれる下で、WTO紛争も契機となって

議論が進み、欧州司法裁判所による知的財産権の侵害及び税関による介入に係る基準の提示から、構成国の国内裁判所における判例の統一及び1383規則の解釈に係るガイドラインの作成に進み、さらに1383規則もこの基準を取り入れて608規則に置き換え、次いで商標指令のような実体法の改正に着手している。

ところで、これら経緯においては、「通過」概念についての類型化の議論がほとんど見られず、輸出入の概念に包含されるか否かさえほとんど言及されていないことが指摘できる。日本における平成20年の関税法改正に際しては、次項にみるように、知的財産権侵害物品の「輸入」及び「輸出」に当たるか否かが議論される下で、問題の貨物に関して陸揚げの有無やその所在、例えば保税区域への存置か船積みかといった点から類型化を行った上でトランジット罪の適用対象の射程が議論された。これに対して、EUにおける着目点は、問題の貨物が域内市場に持ち込まれる蓋然性の有無、換言すれば、問題の物品に係る密接連関性の有無、それに伴うEU税関の管轄権行使の可否にあり、それが立証され得るのであれば、物品が税関手続上どのような状態にあろうとも税関は能う限り介入し得るとされている。

その下で、知的財産権の侵害の存否は構成国が定める侵害の基準を用いて判断するとしている。例えば商標権については、Montex事件欧州司法裁判所判決が言及したように、EU商標指令5条所定の諸要件、とりわけ1乃至3項における、問題の標章が「取引上(in the course of trade)」使用されているかの要件⁽⁴⁸⁾の充足が問題となる。この要件は、商標指令の改正案においては「商業的活動の一環として」の要件に引き継がれており、商標権者に認められた通過物品に係る新たな差止申立権とそれに基づくEU税関の措置が可能になる。なお、10条は、1項で商標権者に排他的権利を認めた上で、現行指令5条の1項・2項に商号や宣伝広告における使用等新たな類型を追加した新2項・3項において「取引の過程において」の要件をそのまま残しており、さらに4項では模倣品の個人輸入への対策として、商標権者に認める輸出入差止請求権について「荷送人が商業的目的において行為しているときにのみ」という要件を新設している。5項の「商業的活動の

(46) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, COM(2013)162 final.

(47) 前注46, pp.6-7。

(48) この要件は、「標識が、私的なものとしてではなく、経済上の利益を期待して商業的な活動の中で使用されたかを考慮して判断される」とされる。大西育子「商標の使用と権利侵害—欧州商標法から見たわが国の商標の使用—」日本工業所有権学会年報37号(2014年), 75頁。

一環として」の要件も含めて、いずれも商業的な活動の一環をなしているかを問題にしており、それらの解釈については現行指令の「取引上」の使用の要件に関する解釈が引き継がれると考えられる。

そして、EU税関は608規則に基づいて、構成国の国内法により侵害とみなされ、かつ、域内市場に流入してくる実質的な蓋然性を有する通過物品について措置を探ることになる。しかし、新商標指令案は明示的に後者の基準を否定しており、この基準が新商標指令には無く608規則における独自の基準と位置づけられるのかは不明である。今後、新商標指令との調整が必要になると考えられる。

III 日本の法制度⁽⁴⁹⁾にEUの対応が与える示唆

以下では、本件に係る日本の法制度の制定の経緯及び現状を見た上で、EUが採った対応から得られる示唆を検討する。

1. 日本における通過物品に係る差止措置の概要

日本の知的財産法において、輸出入の概念は関税法2条1項・2項にいうそれらと同義とされている。すなわち、輸入は「外国から本邦に到着した貨物…又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ること」であり、保税倉庫、保税工場等の保税領域内にある状態は未だ輸入されたとはいえないものと解されてきた⁽⁵⁰⁾。また、輸出は「内国貨物を外国に向けて送り出すこと」を指すとされる。なお、輸出は、模倣品の流通の増加に伴う内国における侵害品規制、日本発の模倣品流通の規制を強化する目的で行われた平成18年の産業財産権法改正により追加された各権利の実施・使用の態様である⁽⁵¹⁾。

また、関税法に基づく水際措置は、根拠法における違反がある、つまり知的財産法であれば問題の知的財産について侵害行為があることを前提として設けられ

ている⁽⁵²⁾。

その下で、通過のうち何らかの目的、例えば日本に輸入する目的を以て日本に陸揚げされた後、輸入の手続きを踏まずに外国に向けて搬出される、いわゆる積戻し(trans-shipment)は、輸入から輸出に切り替える行為とみて、輸出に準じて扱われることとされており(関税法75条・69条の2～69条の10)、「輸出してはならない貨物」としての知的財産権侵害物品を積み戻せば、それら物品は税関長による行政没収・廃棄処分の対象となり、行為に対しては罰則が適用される(同法108条の4)。これら条文は、上述の平成18年の産業財産権法の改正と同時に整備された。

他方、日本を当初より経由地とする、狭義の通過(transit)に該当する貨物は、原則として保税地域にしか置けず、保税運送する場合は税関長の承認を要する外国貨物として扱われるところ、違法な通過貨物は「保税地域に置くことができない貨物」及び「保税運送することができない貨物」(30条2項・65条の3)とされて、これに反する行為はトランジット罪(109条の2)の罰則の対象とされる。知的財産権侵害物品も平成20年の関税法改正においてトランジット罪の対象として追加された。

この法改正に係る審議では、船舶交通を例にとり、①寄港無しの単なる日本の領海の通過、②寄港無しの洋上積替え、③接岸(陸揚げ無し)、④-1接岸(陸揚げ予定)、④-2外国貨物をいったん保税地域に置き、再び船積みする仮陸揚げ、の5類型をもとに検討がなされた。ワーキンググループでは、輸入及び輸出の双方について知的財産権の侵害を構成する物品に関して、執行上、また各知的財産法の解釈上、侵害行為が明らかであり、その事実認定が十分に可能である場合に限り、関税法上のトランジット罪の対象とするという事務局提案を議論する中で、いずれの類型も物理的に領海内に存在する、接岸しているという点からは輸出の概念に含めることは可能であり、なお執行可能性を論じる余地はある、他方、特に①から③については、各國別に成立している知的財産権の性質、或いは、管轄権行使の面から行き過ぎではないか、等の指摘があっ

(49) 本項に関して、ACTAにおける通過物品規制との関連にも触れた先行研究で、中澤直樹「知的財産侵害に係る通過貨物の規制と派生する問題—ACTAとの関連、さらには輸入、輸出に言及して—」知財ぶりずむ10巻118号(2012年7月)25～36頁がある。

(50) 中山信弘・小泉直樹『新・注解特許法』44～45頁(2011年、青林書院)、吉藤幸嗣著、熊谷健一補訂『特許法概説第12版』442頁(1997年、有斐閣)。吉藤は「ただし、保税工場内で、輸入物を部品又は原料として特許物を生産する行為は国内生産と解すべきである」と述べる。

(51) 前注50(中山・小泉)45～46頁。なお、改正以前はそれら権利の実施・使用の概念に当然に含まれるとは解されず、日本国内での生産や譲渡を伴うことが多いために実施・使用の概念に取り入れる実質的な必要性についても意義を見出されていなかった(特許権について前注50(吉藤)442頁)。商標権について網野誠『商標第6版』151～2頁(平成14年、有斐閣)。

(52) 例えば、関税・外国為替等審議会関税分科会企画部会、知的財産権侵害物品の水際取締りに関するワーキンググループ(平成19年11月27日)議事録における担当事務局の説明。

た。これに対して、事務局から、知的財産権の実施・使用的な態様に輸出を含めてから日が浅く、その概念が未だ未確定であることもあって、現実には侵害の成立という観点から④、特に④-2の仮陸揚げの類型のみが執行可能であると理解したという発言もあった⁽⁵³⁾。

最終的には、ワーキンググループの報告を受けた関税・外国為替等審議会関税分科会において、輸入及び輸出の双方について知的財産権の侵害を構成する物品に関して、④については税関の取締りの対象とするとの整理で問題無い、また、①から③については、侵害行為が明らかであり、その事実認定が十分に可能である場合に限り、関税法上のトランジット罪の対象とする、かつ、これらの類型を規制対象にすることの可否は、今後の知的財産法における「通過」「輸出」概念の明確化や国際動向を見極めた上で判断するという提案が了承され、なお、国際法上の無害通行権及び管轄権行使との関係にも目配りを要するとの指摘が委員からなされた⁽⁵⁴⁾。

2. 通過物品の規制に係る今後の課題

以上の審議過程においては、EUにおいて規制上の要件として提示されてきた、当該税関領域に係る市場への物品の流入可能性ひいては経済社会に与える影響、物品に係る商業的活動の存否、及び、物品の仕出し国及び仕向地における知的財産権侵害の有無といった点における議論が少なく、税関による執行可能性という側面に重きが置かれていたと見受けられる。これらの点について、事務局のいう「侵害行為が明らかであり、その事実認定が十分に可能である場合」の意味内容を明らかにした上で、日本の知的財産権法における権利の実施・使用の態様に即した検討を行うことが必要なのではないだろうか。前述のように、関税法は規制の根拠となる法令における違反を構成する物品・行為について規律するとされている。ここからも、知的財産法において輸出入に係る概念の現到達に照らして通過を位置づける、その際に、物品の国内への流入可能性のような、より実態に即した基準を設け、それに基づいて関税法による規制を行うことが求められているのではないか⁽⁵⁵⁾。こうした対応はまた、日本政府による管轄権の行使における妥当性や無害通航権との整合

性ももたらすのではないかと考える。

また、執行可能性に関しても、提案者側は、税関が実地に乗り込んで目視確認が可能かという点を中心的に問題提起しており、これを受けた議論において、EUが課題に挙げている、問題の物品の性格を見極める上での税関の分析能力の向上や、他国・地域の税関との情報共有等に係る協力関係の構築への言及は見られない。これらの点に係る方策を、その後の進展も含めて、規制に執行可能性を持たせる観点から改めて検討する必要があるのではないかと考える。

(53) 関税・外国為替等審議会関税分科会企画部会、知的財産権侵害物品の水際取締りに関するワーキンググループ(平成19年11月27日)議事録。

(54) 関税・外国為替等審議会関税分科会(平成19年12月4日)の議事録及び資料3。

(55) 「輸入かどうかは、陸揚げか否かではなく、海外から搬出された貨物が国内領域に搬入後、国内実施(根拠法によっては独占権の態様である使用や利用等を含む)がされうるか否かで決すべきであって、陸上、海上を問わず、国内実施ができる状態となった時に輸入があったとみるべきではないだろうか」という指摘(中澤、前掲注49、32頁)も、同趣旨と考える。

知財利用事業に適用する独占禁止法の 「一定の取引分野」要件の展望 — Capability から Dynamic Capability へ —

高橋 明弘^(*)

経営学の Capability 理論が Dynamic Capability 理論へ進化しつつある今日では、技術・知的財産(権)を利用する事業の展開も、変化しつつある。これにともなって、アメリカ合衆国連邦裁判所の諸判例によって明らかにされつつある「技術・知財利用事業」への反トラスト法適用プロセスおよび判断規準にも変化の兆しがみられる。筆者は、本稿で、文部科学省等によって実施された調査結果を提示しつつ、Dynamic Capability 理論による技術・知財利用事業の新しい展開について論じて、当該事業に対して日本の独占禁止法(とくに 2 条 5 項・6 項)が適用される場合に、違法判断プロセス・規準としての「一定の取引分野」要件に、どのような課題が生じ得るかについて考察したい。

目次

I 独占禁止法の理論と法構造

1. 法と経済
2. 産業組織論—SCP パラダイムとシカゴ・パラダイム—
3. 米国の反トラスト法理論
4. 日本の独占禁止法理論

II Capability 理論

1. Capability 理論に対する共通認識
2. 技術・知財を利用する従来の事業展開

III Dynamic Capability 理論

1. Dynamic Capability の定義
2. Capability と Dynamic Capability の関係
3. Dynamic Capability の内容・過程そして枠組
4. 日本の産業における知財戦略に関する Dynamic Capability の検証

IV Dynamic Capability 理論による技術・知財利用事業への独禁法適用で生じる問題

1. 独禁法適用プロセスで生じる問題
2. 同一産業間における技術・知財取引の一定の取引分野の分析
3. 異なる産業間における技術・知財取引の一定の取引分野

まとめ

I 独占禁止法の理論と法構造

1. 法と経済

市場(商品が取引される場)を流通という大河の縦の関係から観察して、革新・生産・配分という 3 つの段階を経済分析する科学が、ミクロ経済学である。財産資源の絶対性を保障することによって、資源(技術・製品・サービスなど)を川上から川下に革新→生産→配分という縦の当事者相互の間を権利義務関係として規律する規範科学が、民法(所有権の絶対性、契約自由の原則)である。市場を横の関係から観察して、各市場における企業相互あるいは消費者相互の構造・行動そして成果についての基準を適用して、各々の市場の状況を分析する科学が、産業組織論である⁽¹⁾。また各市場における企業相互あるいは消費者相互という競争者間の競争のあり方(横の関係)を規律する規範が、経済法である。経済法のなかでも、市場における競争秩序を維持し、窮屈的に一般消費者の利益を確保し民主的経済の発展を目的とする規範が、独占禁止法(国家的規制の法)である。独占禁止法が適用される財産関係・契約関係の領域は、縦と横の関係が立体的に交差する部分ということになろう⁽²⁾。

(*) 日本大学法学部・理工学部ほか兼任講師

本稿は、平成 26 年 10 月 29 日に開催された知的財産研究会(日本大学国際知的財産研究所主催)において発表した内容を報告するものである。

(1) J.M.Clark“Competition As a Dynamic Process”(岸本誠二郎監修)『有効競争の理論』(日本生産性本部, 1970 年)440-447 頁, J.S.Bain“Industrial Organization”(宮澤健一監訳)『産業組織論上・下巻』(丸善, 1970 年)。

(2) 高橋明弘『現代経済法』(法律文化社, 2010 年)74 頁。

2. 産業組織論—SCP パラダイムとシカゴ・パラダイム—

アメリカ合衆国(以下「米国」という)のハーバード学派は、産業・市場構造を重視して、市場構造を起点として市場力(事業能力)や市場支配(状態)形成の理論を構成し、独占や独占化に厳しい姿勢で臨む(SCP パラダイムという)⁽³⁾。自由主義を重視するシカゴ学派は、独占や独占化に比較的寛容であり、産業・市場構造を重視せず、専ら行動や成果を重視する立場である(シカゴパラダイムという)⁽⁴⁾。しかし、どちらの学派も、反トラスト法違反を判断するためには、技術・知財を含む事業も含まない事業の競合関係も商品(製品・サービス)取引が行われる一定の取引分野において横の関係として画定し、ともに市場(支配)力や独占力を推定し得るものとして、同列に位置づける傾向にある。

3. 米国の反トラスト法理論

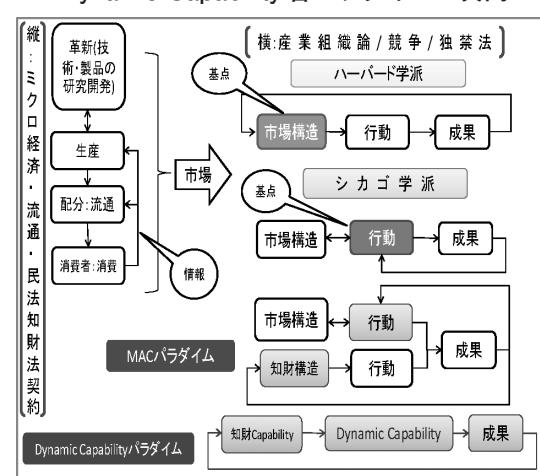
「技術・知財利用事業の独占化」(シャーマン法2条)⁽⁵⁾といった競争制限行為への反トラスト法適用プロセスおよび判断規準⁽⁶⁾(以下では「パラダイム」という)については、米国連邦裁判所の諸判例によって明らかにされてきている。ところで、Dynamic Capability理論⁽⁷⁾が技術・知財利用事業の中で現実化されつつある状況において、反トラスト法理論も、ポスト・シカゴとして総称される理論(NIO パラダイム、MAC パラダイムそして DC パラダイムなど)によって新しい展開をみせつつある[図 I-①参照]。日本の産業における技術・知財利用事業も、変化しつつある。したがって、MAC パラダイムは、技術・知財利用事業に

対する独占禁止法 21 条適用除外の判断プロセス・規準⁽⁸⁾、DC パラダイムは、技術・知財利用事業に対する独占禁止法(とくに 2 条 5 項・6 項)の違法判断プロセス・規準としての「一定の取引分野」要件⁽⁹⁾の内容に、影響を及ぼさざるを得ないと考えられる⁽¹⁰⁾[図 I-②および③参照]。

4. 日本の独占禁止法理論

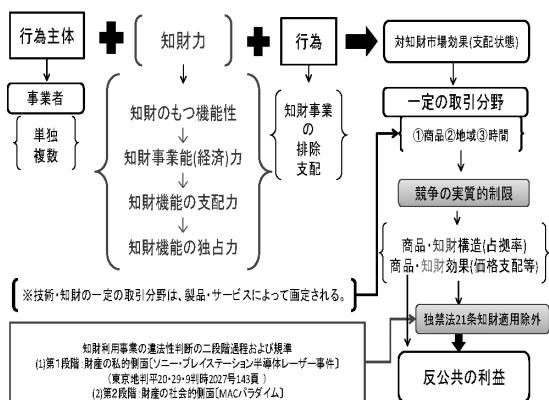
独禁法に違反する事業者の行為があれば、それだけで違法を直ちに認定する当然違法ルールを適用した審決事例が存在しない事実によれば、公正取引委員会は、独禁法違反判断プロセスに、ハーバード学派の SCP パラダイムを適用してきていると理解されよう[図 I-④参照]⁽¹¹⁾。

I-① 産業組織論：ハーバード・シカゴ・MAC・Dynamic Capability 各パラダイムの異同

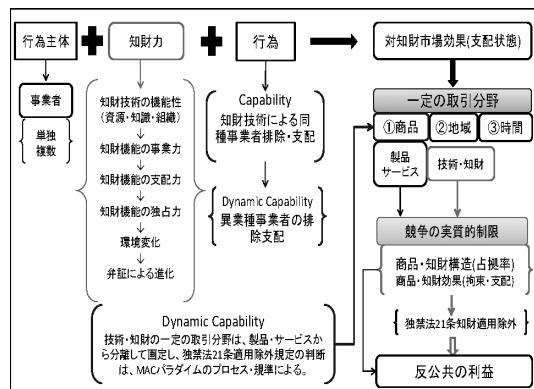


- (3) C.Kaysen・D.F.Turner“Antitrust Policy—An Economic and Legal Analysis”(根岸哲・橋本介三訳)『反トラスト政策—経済的及び法的分析—』(神戸大学経済経営研究所, 1998年)95頁。
- (4) G.J.Stigler“*The Organization of Industry*”(神谷伝造・余語将尊訳)『産業組織論』(東洋経済新報社, 1975年)iv・1頁。
- (5) 米国反トラスト法のシャーマン法2条は、「数州の間の、又は外国との間の取引若しくは商業の一部を独占し、または独占を企図し、若しくは、その目的をもって他の一人又は数人と結合し、若しくは、共謀する」ことを違法とする。
- (6) 高橋明弘『知財イノベーションと市場戦略イノベーション』(国際書院, 2012年)83・121頁では、「独占の企図」「てこ理論」「事業の推定的正当性」「果敢な戦略」「Essential Facility 理論」について判例分析した。
- (7) David J. Teece, “Dynamic Capability & Strategic Management”(Oxford University Press, 2009), 谷口和弘ほか訳『ダイナミックケイパビリティ戦略』(ダイヤモンド社, 2013年)は、急速な技術変化が進む知財・技術の利用において、イノベーションに起因した動的競争を優先する政策を提唱する。
- (8) 高橋明弘、前掲注6、同書の269頁以降で、日本の独占禁止法「21条適用除外規定の新展開」について論じた。
- (9) 知財・技術利用事業に対する独占禁止法違反事件は、武田薬品工業株一チバ事件・公取委同意審決昭25・6・14 審決集合本46頁、三共ほか10名に対するパチンコ機製造技術事件・公取委勧告審決平9・8・6 審決集44巻238頁をはじめ、日本音楽著作権協会に対する排除措置命令事件・公取委平21・2・27 審決集55巻712頁までに25件を超えており、その多くが平成年代になってからの事件である。
- (10) 加藤俊彦『技術システムの構造と革新 - 方法論的視座に基づく経営学の探求 - 』(白桃書房, 2011年)107・108・114頁。技術革新の誘引メカニズムに関する伝統的な考え方としては、2つある。技術革新の根本的な源泉を供給者側の技術に求める「技術ブッシュ・アプローチ」は、「支配的で直接的な要因が製品や生産工程を創造ないし改良する機会(「技術的機会」)を認識させる」ことを意味するので、市場性を考慮することなく技術革新活動が行われる。技術革新の根本的な源泉を消費者側の需要に求める「需要プロ・アプローチ」は、「新技術に対する需要が存在することによって、供給側の技術開発がすみられ技術革新が生じる」ので、市場の需要動向を把握することが重要となる。
- (11) 米国では、カルテルなどの行為の態様が存在するだけで反トラスト法違反を判断する Rule of reason(条理)という二つのプロセス・規準が明らかにされている。日本では、私的独占や不当な取引制限の違反を判断する要件(プロセス・規準)として、一定の取引分野を画定して、市場(支配)力を明らかにし、競争の実質的制限(状態)を証明しなければならない。

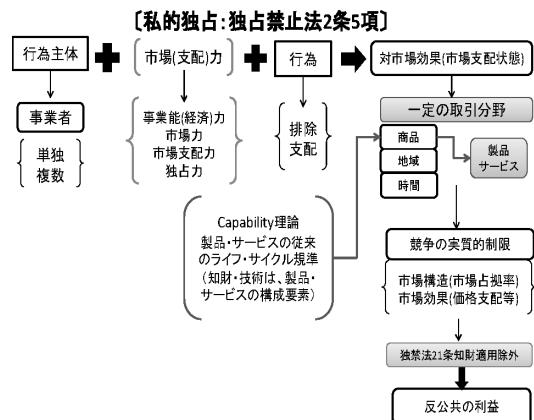
I-② 独占禁止法の構成要件(MAC パラダイム) 〔知財利用の私的独占・独占禁止法21条・2条5項〕



I-③ Dynamic Capability 理論によって知財を利用してした場合の私的独占の構成要件(仮定)



I-④ 独占禁止法の構成要件(ハーバード・シカゴ) 〔私的独占:独占禁止法2条5項〕



II Capability 理論

IIでは、経営学のCapability理論の内容を確認し、知財・技術利用事業の産業別特徴を、明らかにしたい。

1. Capability 理論に対する共通認識

まず、Dynamic Capability理論が誕生するまでのCapability理論に対して多くの研究者がもつ共通認識について述べておきたい。

F.H.ナイトのいう「不確実性」あるいは「危険」⁽¹²⁾という革新の要素は、不連続性・独立性あるいは連続性・累積性などといった因子によって構成される。「人間は、安全に対して、必要以上に過大に評価する傾向がある(確実性重視の効果)」という。安全性を確実性に重ね合わせてみると、現在の一定状態の下で確実な安全性という利益(危険の回避)を図り維持するために選択される公理は、事業、業務あるいはシステムの「連続性」であるということは、否定できないであろう。しかし、「連続性」が選択された背景にある一定状態が変化すると、現在の「連続性」では、安全性や確実性が維持し得なくなる⁽¹³⁾。そこで、生産要素の単純な移動および再結合を含む再調整などが実施されることになる。これらは、変化をもたらさない危険(リスク)に対応する事業・システムに相当する⁽¹⁴⁾。主観的な不確実性を伴って生じるだろう一定状態に現実的な変化が想定され得るようになると、「独立性」あるいは「不連続性」といった因子で構成される不確実性によって創造・進化した事業およびその活動あるいはシステムが、既存のそれらにとって代わる。D.J.Teeceは、この不確実性をカバーするため根本的で且つ衝撃的な進歩(進化)を実施し、さらにリスクをカバーするため正確で効率のよい斬新的な進歩を実施して、やがて標準

(12) FRANK H.KNIGHT著, "RISK, UNCERTAINTY AND PROFIT", 奥隅栄喜訳『危険・不確実性および利潤』(文雅堂銀行研究社, 1972年) 66-68頁。F.H.ナイトは、客観的には測定不可能な不確実性のことを眞実の不確実性(Uncertainty)といい、狭義の意味の「不確実性」と呼ぶ。この不確実性は、事業者(企業者)に独特な利得(利潤)を与える。利潤はもっぱら動的変化の結果であり、利潤と変化の関係は不確実であつて、変化のない限り、利潤は生じない。この動的変化の代表的な例が発明である。危険(Risk)とは、客観的に測定可能な不確実性をいい、保険システムの適用によって固定的な諸費用に変換し事実上の確実性に転換できる。F.H.ナイトは、事業者(経営者)がこの危険を負担することで日常的業務から得られる利得を利益と解する。

(13) 酒井泰弘『リスクの経済思想』(ミネルヴァ書房, 2010年)139-141頁。

(14) FRANK H.KNIGHT著, 奥隅栄喜訳, 前掲注12, 395・416-420頁。

化⁽¹⁵⁾へと進み、再び根本的かつ衝撃的な進化の段階（シェンペータのいう創造的破壊）に至る連続的な過程を「革新（Innovation）」と解する。

F.H.ナイトがいうように、「進歩」という局面が現れると、行動の論理には、不決定性、変化そして非継続性が想定されるようになり、行動制御の問題が提示されることで新しい方法が生まれる⁽¹⁶⁾。この進歩の最も根本的かつ回避し得ない不確実な局面や要因は、知識の増加である。具体的には、発明、自然資源の発見および供給の増加、技術過程および事業組織形態の根本的な改善である。D.J.Teeceは、ダーウィンの自然選択による進化論⁽¹⁷⁾をもとに、ハイエクによる「社会の経済問題は、主として時と場所の特殊事情における変化に急速に対応する問題である」という現代経済学の機能と使命そしてシェンペーターの「創造的破壊」の観点⁽¹⁸⁾から、革新を内容の側面から「新しいプロセス・新しい製品そして新しい組織の構造および手順の発明、発見、改善、採用そして商業化をいい、不確実性やリスクの削減・調査・実験およびテストを含む」項目と定義する⁽¹⁹⁾。以上から、D.J.Teeceはじめ研究者に共通する Capability（事業者のもつ事業能力）とは、従来の経済学、事業組織論、経営学の枠組みにおいて、同一業種間の取引過程で「採用および商業化し、発明、発見、改善」による革新を行って優越的な地位を獲得し維持するため「不確実性やリスクの削減・調査・実験およびテスト」を行う事業者の能力と理解される[図II-①、図III-①参照]。

2. 技術・知財を利用する従来の事業展開

（1）米国イェール大学によるサーベイ報告

米国では、1980年代後半に、イェール大学所属の

Levin, Klevorick ほかによって「『イノベーションの専有可能性⁽²⁰⁾についての経済学的分析』のためのサーベイ」が行われた。サーベイ報告によれば、産業におけるイノベーション（革新）の起動を特許とする場合、あるいは市場戦略競争とする場合という二つの起動要素を仮定して、その二つの要素の占める程度が、革新（とは「研究開発プロセス・研究開発された技術・製品」を意味する）に対する産業の特徴を方向づけるという。革新を起動する産業別要素の実証的研究を一次元（知財を重視する or 重視せず）で行うと、上方に位置する化学および医薬製剤産業は、特許が革新にとって不可欠であり、下方に位置する自動車、半導体、コンピュータ・ハード・ソフトウェア、情報通信（インターネット）、金属加工および食品製造の各産業は、特許が革新にとって不可欠ではない産業である。

ところで、上方の産業あるいは下方の産業においては、どちらが特許ライセンスの成立する可能性が高いのか低いのか、また上方または下方に帰属する産業毎に程度の差があるのかどうかについては、明確ではない。特許ライセンスの成立は、「横」の関係において競争が有効に行われることを前提として「縦」の契約関係として成立する。したがって、諸産業の知財・技術利用事業の評価を縦の一次元の関係としてのみ捉えるのでは、産業間や事業者間の競争の程度の差など（横の関係）を考慮していないものと解され得る⁽²¹⁾ [図II-②参照]。

（2）MAC パラダイム分析

そこで、M.A.Carrier⁽²²⁾は、特許革新を縦軸に、市場戦略競争革新を横軸に、2つの軸が0地点で交わる二次元のグラフ（MAC パラダイム）を仮定して、革新

(15) 総務省「U-JAPAN 政策—2010年ユビキタスネット社会実現へ向けて—」（2004年）24・72頁では、コンピュータ基本ソフト（OS）の標準化は、「いつでも、どこでも、だれでも、何でも」ネットワークに接続可能なユビキタス（ubiquitous =「偏在する」の意味）社会を実現する重要な要素とされている。亀岡秋男・古川公成著『改訂版イノベーション経営』（放送大学教育振興会、2006年）264頁。標準化には、公的機関による法的デジュール・スタンダード（de jure standard）と競争や変化の激しい市場・産業において互換性・共用性・接続性などを確保する環境下で、事实上確立したデファクト・スタンダード（de facto standard）がある。

(16) FRANK H.KNIGHT著、奥闇栄喜訳、前掲注12、390-392頁。

(17) 道家達将・赤木昭史『科学と技術の歴史』（放送大学教育振興会、2001年）32頁。

(18) F.A.Hayek著、田中真晴ほか訳『市場・知識・自由』（ミネルヴァ書房、1992年）63頁。

(19) Thomas M.Jorde and David J.Teece, ANTITRUST, INNOVATION, AND COMPETITIVENESS, (Oxford University Press, 1992) at48。

(20) 長岡貞男・平尾由紀子『事業組織の経済学』（日本評論社、1998年）174頁。イノベーションの「専有可能性」とは、当該技術革新の発明・考案が使用されて生じる利益、または、発明・考案者が利用することで、どれだけの利益を得ることができるか（利益の確保可能性）をいう。

(21) 加藤俊彦、前掲注10、110・112・118・119頁。重要な技術革新の6割から8割は、需要プル・アプローチで行われており、技術フッショ・アプローチで生じた技術革新は、その残りの部分である。このことから、「『市場の需要』という要因だけでは、技術革新の誘引メカニズムは、十分には説明できない」し、「『市場の需要』という要素を欠いた技術革新モデルも成立し得ない」。そこで、加藤は、「両者を部分的にでも融合させた技術革新のモデル」（連鎖モデルという）が必要と述べる。

(22) Michael A. Carrier, "Unraveling The Patent-Antitrust Paradox" University of Pennsylvania Law Review Vol.150, No.3 (2002), at761。M.A.Carrierは、知的財産権を利用した事業者の活動が競争制限に該当し反トラスト法に違反するか否かを判断するプロセス・規準を構成する。これを略称して「MAC パラダイム」という。

に働きかける特許と市場競争の機能を産業ごとに調査した結果を表記した。各々を占める割合によって、革新に対応する産業は、知的財産を基礎に起動される革新の専有可能性の高い産業と低い産業そして市場戦略競争を重視する産業と重視しない産業という要素を組み合わせた4類型に分類された⁽²³⁾。分類された各産業のもつ革新の性格を分析すると、革新の形態は、独立性、不連続性といった因子(factors)によって構成される不確実性の要素(element)を重視し知的財産戦略として保護するもの⁽²⁴⁾と、累積性・偏在性、システム的結合性といった因子によって構成される危険(リスク)の要素を市場戦略競争として重視するもの⁽²⁵⁾とに分類される。MACパラダイムは、革新の性格によって裏付けられた各産業のもつ革新の要素および因子の特徴を基礎に、これを産業組織論・競争理論に結合させて、構築されている。

M.A.Carrierは、技術・知財を含まない事業者の活動(市場行動型)と、それを含む事業活動(知的財産型)を分離・独立し、反トラスト法の適用・判断プロセスを新たに構築しようと試みる⁽²⁶⁾。すなわち、後者は、技術・知財の機能性および排他性によって想定される技術・知財利用事業者の事業能力(支配力・独占力)⁽²⁷⁾についての法的根拠・その程度、それを利用した行為による対知財市場効果に特化した法理論の構成である。

(3) 日本の NISTEP レポート

日本においては、日本産業界を調査対象とした「イノベーションの専有可能性と技術機会」⁽²⁸⁾についての調査結果(以下では「1997年度 NISTEP レポート」と

いう)をはじめ各種の調査報告書が、科学技術政策研究所によって2008年⁽²⁹⁾、2010年⁽³⁰⁾にも公表されている。筆者は、2008年度 NISTEP サーベイを主に、1997年度・2010年度 NISTEP レポートによって補完しつつ、科学的基礎あるいは市場戦略競争による研究開発要素の各因子がもつ革新の起動についての優位性数値を二次元のグラフに記入することで、日本の8つの産業を、科学技術・知的財産を基礎に起動される革新の専有可能性の高い産業と低い産業、市場戦略競争を重視する産業と重視しない産業という要素を組み合わせた4類型に分類した。この分析結果を基礎に、2011年度 NISTEP レポート⁽³¹⁾報告を利用して、日本の各産業の技術・知財利用事業の特徴および4分類された産業間の技術・知財利用事業への取り組み傾向(以下では「革新の体系 BOX」という)が明らかにされる。

①産業別特徴—革新を起動する要素—

「革新の体系 BOX」は、グラフの横のX軸に市場戦略競争を基礎とする革新数値を記入し、縦のY軸に科学技術を基礎とする革新数値を記入して、X軸とY軸を0で交差させて、0地点から離れるにつれて、革新を起動させる市場戦略競争あるいは科学的基礎のどちらがどの程度に研究開発の優位性を発揮するかということを表す⁽³²⁾。

BOX2とBOX4に帰属する医薬や化学産業の革新を起動する要素としては、新製品の開発・科学的基礎が重要とされ⁽³³⁾、特許制度による保護を重視する⁽³⁴⁾。化学(BOX4)の研究開発による革新は、不連続性・独立性が強い分野である一方で、医薬(BOX2)の研究開

(23) M.A.Carrier, *supra note22, at801,818*, 高橋明弘, 前掲注6, 132-136頁を参照。

(24) FRANK H.KNIGHT著, 奥隅栄喜訳, 前掲注12, 66-68, 303頁。

(25) FRANK H.KNIGHT著, 奥隅栄喜訳, 前掲注12, 66-68, 86頁。

(26) M.A.Carrier, *supra note22, at771*。

(27) 知的財産権それ自身は市場独占力も市場支配力も有しないが、絶対的効力を有する特許権等がそれらを生ぜしめる法的根拠となり得る一方で、相対的効力を有する著作権はそれらの法的根拠としては希薄であるから、市場において事業者によって+αの行動が認められ関連性が証明されることで、それらが生じ得るとする理論である。

(28) 科学技術庁科学技術政策研究所「イノベーションの専有可能性と技術機会: サーベイデータによる日米比較」NISTEP・REPORT NO.48(1997年)。「技術機会」とは、事業者あるいは産業が直面する技術の潜在的な利用可能性の程度をいう。「専有可能性」については、注20を参照。

(29) 文部科学省科学技術政策研究所「イノベーション測定手法の開発に向けた調査研究」科学技術振興調整費調査研究報告書, NISTEP・REPORT NO.111(2008年), 以下では「2008年度 NISTEP サーベイ」という。

(30) 文部科学省科学技術政策研究所第2研究グループ「平成21年度民間企業の研究活動に関する調査報告」NISTEP・REPORT NO.143(2010年), 以下では「2010年度 NISTEP レポート」という。

(31) 文部科学省科学技術政策研究所第2研究グループ「2011年度民間企業の研究活動に関する調査報告」NISTEP・REPORT NO.152(2012年)。

(32) 高橋明弘, 前掲注6, 213-216頁。

(33) 柳原清則『イノベーションの収益化—技術経営の課題と分析—』(有斐閣, 2007年)2-4頁。新しい技術には、非専有可能性といった公共財的性格があり、イノベーションの成果は、漏出(spillover)を避けられず、ただ乗りが行われる。このただ乗りを小さく抑える実行性の程度が、イノベーションの専有可能性を高める。産業界において、最も高い数値を示す産業は医薬製剤であるが、同一事業者間においても、程度は異なる。

(34) 柳原・辻本・松本共著『イノベーションの相互浸透モデル—企業は科学といかに関係するか—』(白桃書房, 2011年)148頁。同書では、この点について「化学・医薬産業では、他産業との比較において権利化による競争優位の確保の効果が高い」とされる。

発による革新には、累積性が求められ、かつ専有可能性が特許期間と保護範囲に依拠するという特徴を有するゆえに、高い専有可能性を確保するためには一品一特許という厳しい特許制度による保護が必須となる。また、市場競争が革新を起動し促進する要素となり得るのは、BOX2の医薬が強くBOX4の化学は弱いという点に違いが生じる。

BOX3に帰属する一般機械は、革新を起動する要素として科学も市場戦略競争もどちらも重要としない産業である⁽³⁵⁾が、特許制度による保護を重視する傾向にある。他方、食品および金属製造業は、製品のライフサイクルが短いので新製品のタイムリード化を要因とする製品・プロセスの革新に重点を置く傾向にあるが、特許をはじめ知的財産戦略活動に重点を置いてはいない。

BOX1に帰属する自動車、電気機器、情報通信などの革新の起動・促進は、市場化された製品の品質・機能性の向上や市場占拠率の維持拡大を最も大きな要素とする⁽³⁶⁾。BOX1に帰属する産業は、市場において公正かつ自由な(有効)競争によって得た情報が革新を起動しあるいは促進し、さらに、革新の累積性および/あるいはシステム間の結合・互換性(「知的財産の束」⁽³⁷⁾)が強く求められる分野という特徴を有する。したがって、自動車産業におけるノウハウの秘匿性による場合を別として、革新の成果に対する保護手段は、公開性を基本とする知的財産(特許)制度による保護に依存する傾向が高いとはいえない。むしろ、同産業所属の他社との間で革新された技術プロセスや方法に関する情報交換およびライセンスの締結を促進することで共有部分を拡大し、システム間の結合や互換性を図ろうとする傾向が、最近ではますます顕著である[図II-③参照]。

② BOX別産業間における技術・知財の供給・利用の傾向

2011年度NISTEPレポート⁽³⁸⁾第5章の「知的財産

活動(とは特許等の知的財産権の取得、維持、評価、取引、実施許諾、係争などに関する業務をいう)への取り組み」では、研究開発活動を行っている企業の90.5%が知財活動を行っており、知財事業活動の重要性が、非常に高いことを表している。知的財産権の自社実施率がそれほど高いわけではないが、クロスライセンスや事業領域確保の目的で多くの権利を所有している分野(情報通信)や事業者(大企業)がある。他方、知的財産権の所有数は多くないものの、自社で実施する可能性のある知財に絞って権利を取得し自社実施率の高い分野(ゴム製品製造業、卸売業、小売業)や事業者(中小企業)が認められる。このことは、業種や事業規模によって知財戦略が大きく異なっていることを示唆する。

2011年度NISTEPレポートは、技術・知財の供給および利用を、「5-5.ライセンス活動の状況」として取り上げている⁽³⁹⁾。この調査は、主要業種の製品・サービスに関して、グループ内の取引(同一BOX内産業に帰属する同一事業者間取引)を除く国内特許権のライセンス収入・支出の有無とその金額を尋ねる内容によって実施されている。

ライセンスが同一事業者間で完結していれば、ライセンス収支を業種別に集計すると、業種別収支は、0円になる⁽⁴⁰⁾。このことから、一社当たりのライセンス収支の黒字額が大きい事業種は、他の業種に属する企業へ比較的多く知財を供給しており、汎用性の高い技術を有する業種と考えられる。高い業種としては、運輸業(4,006万円の黒字)、電気・ガス・水道業(3,826万円の黒字)、卸売・小売業(3,219万円の黒字)、石油・石炭製品製造業(3,055万円)、医薬品製造業(2,274万円)である。一社当たりのライセンス収支の赤字額が大きい業種は、非鉄金属製造業(8,461万円)、食料品製造業(4,058万円)、自動車・同付属品製造業(2,958万円)、プラスチック製品製造業(1,897万円)であり、情報通信・電子部品等・機械器具製造業も赤字

(35) 榊原・辻本・松本共著、前掲注34、151頁では、「一般機械産業では、技術戦略との関連で特記すべき特徴はない」とする。

(36) 榊原・辻本・松本共著、前掲注34、149頁では、「電機・情報通信産業において『製品の先行的な市場化』の効果を認める程度が高[く]…製品のコモディティ化が急速に進む傾向がある産業では、新製品の先行的市場化によって獲得できる優位性が相対的に大きい。『サイエンスとの連携の弱さ』が『製品の先行的市場化』を強調させ、『製品の先行的な市場化』がさらに『サイエンスとの連携の弱さ』を促進する」という。

(37) 田中悟『イノベーションと産業組織』(多賀出版、2005年)96頁。ここでは、「知的財産の束」という表現は、資源の過剰利用を意味する「共有地の悲劇」とは逆に、システム的技術革新が生じる状況の下で、知的財産を「共有」する者が他社を過剰に排除し、資源の過少利用という結果が生じる可能性があることを述べたものである。

(38) NISTEP・REPORT No.152、前掲注31、55頁、「第5章知的財産活動への取り組み」。

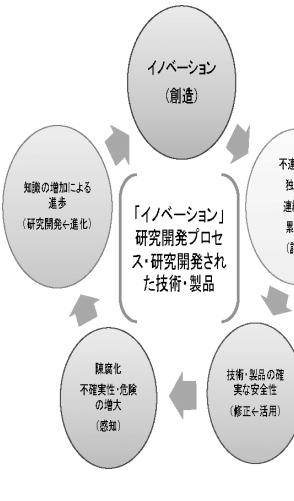
(39) NISTEP・REPORT No.152、前掲注31、63-65頁。

(40) 一社当たりの平均ライセンス収入額が大きい業種は、医薬品製造業(9,654万円)、電気・ガス・水道業(4,993万円)、自動車・同付属品製造業(4,486万円)があげられる。ライセンス支出の額が大きい業種としては、非鉄金属製造業(1億452万円)、自動車・同付属品製造業(7,444万円)、医薬品製造業(7,380万円)である。

業種である。医薬品および石油・石炭製品製造業を除く他の製造業のライセンス収支がほとんど赤字であり、企業一社当たりのライセンス収支の平均額は、561万円の赤字となっていることから、製造業では、主に同一BOX内の同一業種に属する他の事業者に対して、知財供給の働きかけや実施による供給が行われていると解される⁽⁴¹⁾。この報告からは、知的財産ライセンスの働きかけや実施による供給は、他の業種の事業者に対してや、異なるBOXに所属する事業者間では、ほとんど行われていないと理解される結果として、同一産業の同一事業において知財を所有し活用して、他社よりも優位な事業を展開している事業者の存在を想起させる。赤字額の最大化は、窮屈的には、独禁法違反事業者の存在を推定させる[図II-④参照]。

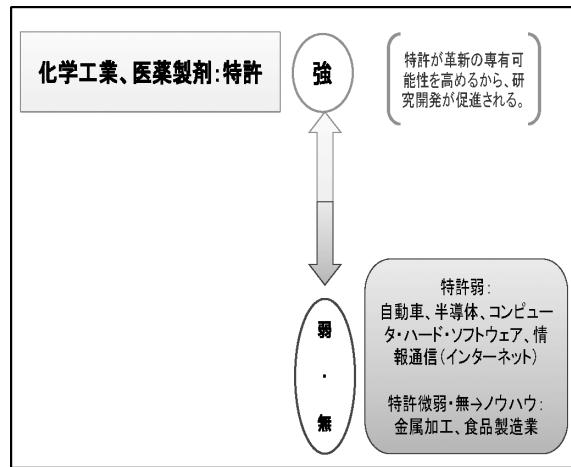
特許権の法的有効期間は、20年間(特許法67条1項)である。競合他社が迂回発明を特許出願するまでの期間は、全業種平均で35.5箇月である。その結果、特許出願した技術の権利が特許権として同一事業内における技術の排他性をビジネスに発揮し得る期間は、短いものとならざるを得ず、一つの特許によって、維持し続けることは非常に困難であること(技術の排他的なライフサイクルの事実上の短期間化)が示唆される⁽⁴²⁾。残りの17年間は、法的排他性を有する権利によって、権利侵害に対する差止・損害賠償等の請求をし得ることに止まることを意味する。

II-① 技術・製品のライフサイクルとイノベーション

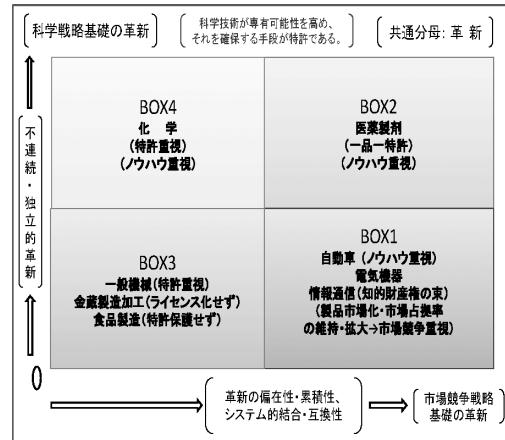


(41) NISTEP · REPORT No.152, 前掲注 31, 63-65 頁。
 (42) NISTEP · REPORT No.152, 前掲注 31, 61-62 頁。

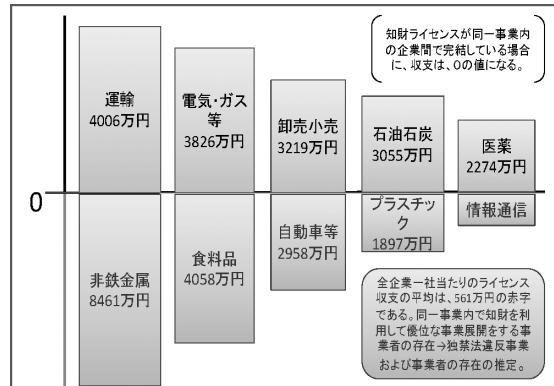
II-② 特定産業のイノベーションに対する特許の重要性 イエール大学サーベイ報告(米国)



II-③ 産業別イノベーションの要素・因子(日本) <ニステップ報告>



II-④ 特許権の国内ライセンス収支 (同一業種内の企業間取引を除く)



III Dynamic Capability 理論

Ⅲでは、経営学の Capability が Dynamic Capability 理論へ進化しつつある背景・理由および内容を確認して、日本の技術・知財利用事業に、どのような変化が求められ現実化されつつあるのか、検討したい。

1. Dynamic Capability の定義

Dynamic Capability(本稿では他の用語と区別するために「可動的事業能力」を訳語とする)⁽⁴³⁾は、当初においては、「内部・外部のコンピタンス(競争力の源泉となる有形・無形の資産・資源をいう)⁽⁴⁴⁾の統合・構築・再配置を実行し、急速な環境変化に対処する企業の能力をいう」と定義された⁽⁴⁵⁾。その後の研究の成果によって、「企業が市場の変化に適合する目的さらに市場の変化を創造する目的で、資源を利用する様々なプロセス」⁽⁴⁶⁾と拡張定義され、あるいは「組織が学習することで安定した集団活動のパターンを通じて有効性を改善・追求し、操作上の基礎の形成・修正を体系的に実現すること」と定義されるようにもなった⁽⁴⁷⁾。研究者の間において Dynamic Capability に対して共通する認識は、「組織が意図的に資源基礎(コンピタンス)を創造、修正、拡大する能力(およびプロセス)をいう」と解されている⁽⁴⁸⁾。

2. Capability と Dynamic Capability の関係

「所与の技術・知財の活用プロセス」を前提にすれば、Capability と Dynamic Capability の関係は、つぎのようにいうことができる。Capability は、所与とされるさまざまな技術・知財とその権利を、同一事業間における取引過程およびそれらの革新によって利用・修正し、優越的な地位を獲得し維持しようとするための基本的(臨床・予防法務に該当する)事業能力をいう。Dynamic Capability は、革新によって得られたそれら技術・知財とその権利(評価および活用)を、同一あるいは異なる産業の異なる事業に特許プールやライセン

ス化などによって積極的に拡大活用(再配置)させ専有可能性の効果を高めるための可動的な応用(戦略法務に該当する)事業能力ということができよう⁽⁴⁹⁾。2011 年度 NISTEP レポートに従って言い換えれば、所与とされる技術・知財の供給を同一あるいは異なる BOX の異なる業種の事業者に対して働きかけ、特許プールやライセンス化などによる事業への実施を行うことで、専有可能性を高め持続的な競争優位を確かなものとする事業能力およびプロセスが、Dynamic Capability ということになろう。

3. Dynamic Capability の内容・過程そして枠組

それでは、Dynamic Capability の内容・過程とはどのようなものであるのかについて、述べることにしたい。Dynamic Capability のそれは、1) Capability として事業機会および脅威を感知し創造・評価(具体化)して、2) 有効に対処し利益を獲得するため資源を修正・活用(動員)することに加えて、3) 所与の有形・無形資産の強化・結合・保護を行って拡大・再配置(継続的更新)を通じて競争力を維持することに必要とされる内容およびその過程をいう⁽⁵⁰⁾。

これを基礎にする技術・知財に特化した Dynamic Capability の過程・枠組は、1) 技術・知財の機会および脅威の感知そして創造・評価であり、2) 同一業種の事業者間における利用機会に有効に対処し利益を獲得するための技術・知財の活用・修正を含み、3) 異なる BOX に属する産業の事業者に対しての技術・知財の特許プールやライセンス化による拡大・再配置である。これが、技術・知財を基礎とした場合の市場環境の変化に対応し専有可能性を高め持続的な競争優位を維持するために有効な過程・枠組である⁽⁵¹⁾。しかし、企業が競争力の源泉となる「有形・無形の資産・資源(コンピタンス)」のうち「顧客に特定の利益をもたらすことを可能とする一連の技術やスキル」をとくに「コア・コンピタンス」といって、D.J.Teece は、コア・コン

(43) 「Dynamic」は、通常では「動態的とか動学的」という意味で理解され、「動態的効率性」とか「動学的経済」などとして使用されている。

(44) D.J.Teece, 渡部直樹編著『ケイパビリティの組織論・戦略論』(中央経済社, 2010 年)3 頁。

(45) D.J.Teece, D.P.Pisano, A.Shuen, 1997, "Dynamic Capabilities and Strategic Management" Strategic Management Journal 18, at516。

(46) K.M.Eisenhardt, J.A.Martin, 2000, "Dynamic Capabilities;What are They?" Strategic management Journal 21,(Oct.-Nov.Special Issue) at1107。

(47) M.Zollo and S.G.Winter 2002, "Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities" Organization Science 13,at340。

(48) C.E.Helfat, S.Finkelstein, W.Mitchell, M.Peteraf, H.singh, D.Teece, S.G.Winter 著, "Dynamic Capabilities:Understanding Strategic Change in Organizations" 谷口和弘、蜂巣旭、川西章弘訳『ダイナミック・ケイパビリティ—組織の戦略変化—』(勁草書房, 2010 年)6 頁。

(49) D.J.Teece 著、谷口和弘ほか訳、前掲注 7, 37-39・x x x i 頁。

(50) D.J.Teece 著、谷口和弘ほか訳、前掲注 7, 4-5 頁。

(51) D.J.Teece 著、谷口和弘ほか訳、前掲注 7, 4 頁。

ピタンスを他の組織や企業に移転することが本来的に困難なものと解している⁽⁵²⁾〔図III-①参照〕。

4. 日本の産業における知財戦略に関する Dynamic Capability の検証

(1) 日本産業界の Dynamic Capability への取り組み 状況分析

ここでは、日本の産業における技術・知財の Dynamic Capability による拡大・再配置への取り組み状況(枠組・程度)について分析評価しておきたい。

D.J.Teece は、Dynamic Capability 理論の目標を、「企業レベルでの長期的な競争優位の源泉を説明するとともに、競争市場において同質的な企業間で競争が展開される場合に生じるゼロ利潤を回避するための指針を、経営者に提供すること」にあるとする⁽⁵³⁾。

2011 年度 NISTEP レポートによると、企業一社当たりのライセンス収支の平均額は、561 万円の赤字となっている⁽⁵⁴⁾。この事実を Dynamic Capability の観点から分析すると、日本の製造業では、技術・知財およびその権利のライセンスの働きかけや実施による供給が、本稿で分類した同一 BOX 内の同一業種に帰属する企業に対して主に行われている(評価および活用の過程)一方で、異なる BOX に属する産業の事業者に対しては、ライセンスの働きかけや実施(再配置)への取り組みは、ほとんど行われていないと理解することを妥当としよう〔図III-②参照〕。

そこで、技術・知財およびその権利の拡大・再配置がほとんど行われない原因を、2011 年度 NISTEP レポートを中心に 2012 年度 NISTEP レポート⁽⁵⁵⁾によって補完し、明らかにしておきたい。

① 知財技術の特徴

2011 年度 NISTEP レポートにおいて、新製品・サービス(プロダクト)イノベーションから利益を確保するため重視されている具体的手段とは、特許はじめ知的財産権による保護、製品サービスの先行的な市場化による顧客との関係性の確立とされる。その内容は、

供給する製品およびサービスの機能や品質が要素技術・プロセス等の間(「製品アーキテクチャー」という)の単純な組み合わせではなく、顧客のニーズに合わせて微妙な調整や全体としての整合性によって実現される戦略的技術と解される(カスタマイズ型特性技術という)⁽⁵⁶⁾。

② 要素技術・過程の開発戦略と他社開発技術の利用戦略

日本の産業において、要素技術の開発では、既存技術を利用して大部分を自社内で開発を行っている企業が多いことを示している⁽⁵⁷⁾。他社が開発した要素技術のライセンス化による利用傾向は、極めて低い⁽⁵⁸⁾。

③ 研究開発成果としての画期的・斬新的プロセス・イノベーション

技術的に明らかな新規性や画期的な内容を含まないが、コスト低減などの効率性や品質向上につながる改善・改良等斬新的プロセス(工程)・イノベーションに係る成果の実現度は、非製造業(卸・小売業、情報サービス、エネルギー・水道業)において高い⁽⁵⁹⁾。

④ 競争とイノベーションの実現(生起確率)

市場競争の程度と、プロダクト・イノベーションの実現度(生起確率)は、ある程度の競争があったほうが高まるが、過度の競争は、マイナスに働くことを示す⁽⁶⁰⁾。

⑤ 要素技術の内製化と新規性イノベーションの実現との関係

企業自らによる要素技術の研究開発の程度(内製化)と技術的な新規性をもつイノベーションの実現度(生起確率)は、要素技術の内製化をある程度行ったほうが高まるが、必要以上の内製化は、マイナスに働くことを示唆する⁽⁶¹⁾。

⑥ 要素技術に占める新規技術の割合とイノベーションの実現

技術的新規性をもつ画期的イノベーションの実現度(生起確率)は、要素技術に新規技術をある程度導入したほうが高まるが、必要以上の導入は、マイナスに働く

(52) D.J.Teece, 渡部直樹編著, 前掲注 44, 180 頁。

(53) D.J.Teece 著, 谷口和弘訳, 前掲注 7, 5 頁。

(54) NISTEP・REPORT No.152, 前掲注 31, 65 頁。

(55) 文部科学省科学技術・学術政策研究所第 2 研究グループ「2012 年度民間企業の研究活動に関する調査報告」NISTEP・REPORT No.155(2013 年)。

(56) NISTEP・REPORT No.152, 前掲注 31, 71-72 頁。

(57) NISTEP・REPORT No.152, 前掲注 31, 76 頁。

(58) NISTEP・REPORT No.152, 前掲注 31, 76-77 頁。

(59) NISTEP・REPORT No.152, 前掲注 31, 84-86 頁。

(60) NISTEP・REPORT No.152, 前掲注 31, 88-89 頁。

(61) NISTEP・REPORT No.152, 前掲注 31, 90-92 頁。

くことを示唆する⁽⁶²⁾。

⑦競合他社による迂回発明特許出願までの期間

競合他社が迂回発明を特許出願するまでの全業種期間平均は、2011年度では35.5箇月⁽⁶³⁾、2012年度では32.9箇月⁽⁶⁴⁾と短縮化されている。知財および市場戦略を重視する医薬品製造業、市場戦略を重視する情報通信機械器具製造業では、熾烈な競争にさらされている状況から、競合他社が迂回発明を特許出願するまでの期間は、全業種期間平均よりも短い。

⑧競合製品・サービスの市場出現による既存品の利益確保との関係

競合製品・サービスが市場に出現するまでの全業界平均期間は、25.7箇月であり、新製品・サービスが投入されて利益を生み出す期間の平均は、62.7箇月である。2つの期間の長短関係は、正比例しており、医薬品製造業、鉄鋼業で長く⁽⁶⁵⁾、情報通信機械器具製造業、食料品製造業、エネルギー・水道業で短い⁽⁶⁶⁾。

(2) Dynamic Capability 不実施の原因

① Dynamic Capability への認識不足

2011年度NISTEPレポートは、「企業が市場に投入したイノベーションは、すべてが市場で受け入れられるとは限らない。研究開発活動の成果は、特許の数やイノベーションの実現の有無あるいはその件数だけで評価されず、それが市場で受け入れられ、企業の売り上げや利益にどれだけ貢献するかによっても評価される」⁽⁶⁷⁾と述べている。しかし、2011年度と2012年度NISTEPレポートのどちらにおいても、画期的あるいは斬新的プロセス・イノベーションの導入(評価)を行った企業が、画期的・斬新的工程利益を生み出すプロセス・手法をどのように活用し拡大しようとしているのか(再配置)について、直接的な発問を行うこと

による調査が行われていない。

2011年度および2012年度NISTEPレポートによって「評価・活用」についての調査が行われた際には、事業者にDynamic Capabilityの再配置に対する十分な認識があったと考えることは、困難である⁽⁶⁸⁾(能力ある人材の不足)とすれば、直接的な発問を期待すること自体が、ナンセンスであったと考えざるを得ない。

②ライセンスによって生じるリスクへの警戒

技術・知財をライセンス提供する者(「ライセンサー」という)にとっても、そのライセンスを受ける者(「ライセンシー」という)にとっても、技術および知財のライセンス提供は、リスクを伴う。ここでいうリスクとは、技術のライセンス化によって、ライセンシーが予想以上にキャッチアップし、ライセンサーの技術優位を脅かす存在にまで急成長する場合をいう。直面したライセンサーは、以後の技術ライセンス化に際して、技術利用ノウハウの提供を制限する傾向をもつ⁽⁶⁹⁾。

つぎに、ライセンサーの基本特許をもとにライセンシーによって改良された技術あるいは商品化された製品が、当該特許の周辺に存在するであろう第三者のサブマリン特許⁽⁷⁰⁾あるいはパテント・トロールを容易にするために敷設された特許地雷⁽⁷¹⁾に抵触することによって知的財産権を侵害した場合である⁽⁷²⁾。この場合には、ライセンサーあるいはライセンシーのどちらが権利侵害責任を負担するかが問題となる。それゆえ、独自開発を基本戦略としている事業者が、事業拡大や製品化などにおいて早急に他社の特許を利用する場合とは、「他社からライセンスを受けることは緊急避難」的利用ということを意味しよう⁽⁷³⁾。

ライセンス提供に際しては、ライセンサーには、当該知的財産権の内容、ノウハウの提供そして第三者が有する周辺知的財産権の内容との異同情報の範囲と程

(62) NISTEP・REPORT No.152、前掲注31、89-90頁。

(63) NISTEP・REPORT No.152、前掲注31、62頁。

(64) NISTEP・REPORT No.155、前掲注55、79-80頁。

(65) NISTEP・REPORT No.152、前掲注31、97-98頁。

(66) NISTEP・REPORT No.152、前掲注31、97-98頁。

(67) NISTEP・REPORT No.152、前掲注31、95頁。

(68) 文部科学省科学技術・学術政策研究所第1研究グループ「第3回全国イノベーション調査報告」NISTEP・REPORT No.156(2014年)、4頁。

(69) 経済産業省・特許庁「戦略的な知的財産管理に向けて—技術経営力を高めるために—」〈知財戦略事例集〉(2007年4月)33頁。経済産業省・特許庁は、技術・知的財産権を中核とした「守りから攻め」の事業・経営戦略へと転換することが求められる課題に、中小・中堅企業含む130社(国内130社・国外20社)がどのように取り組んでいるかについてヒヤリングを行って、収集した内容を本報告事例集において公表した。

(70) 「サブマリン特許」とは、特許出願後に非公開のまま期間を経過し、当該特許に関する技術が広く普及した後に、突然に成立する特許をいう。

(71) 「特許地雷(パテント・マイニング)」とは、実際には製品開発や製造販売を行わないにもかかわらず、将来にはビジネスが実現しそうな分野の知的財産権を取得(パテント・トロールという)し、ビジネスを行う事業者に、そのビジネス活動が当該知的財産権に抵触することを警告し、もっぱら解決金を受け取ることをビジネスとしようとする場合の特許利用方法をいう。

(72) 泉卓也「技術取引の自由化」日本国際経済法学会年報第21号、(日本国際経済法学会編、2012年)195頁。

(73) 知財戦略事例集、前掲注69、32頁。

度を判断し提供し得る能力が要求される。ライセンス受入に際しては、ライセンサーには、共有した情報を十分に認識し活用しあつ自ら情報収集して権利侵害を予防し得る技術事業力が必要である。事業者がDynamic Capabilityについて認識しているとしても、かのような能力および責任負担を要することで、事業者は、技術・知財のライセンス化に消極的にならざるを得ないという評価もあり得よう⁽⁷⁴⁾。

(3) 技術・知財の Dynamic Capability 的利用事業とは

D.J.Teeceは、経営学の観点から、Dynamic Capabilityの目標を「ゼロ利潤回避の指針」の提供にあるという⁽⁷⁵⁾。この指針を基礎に、技術機会を拡張し専有可能性を高めるため事業者に求められる実施内容とは、Dynamic Capabilityの再配置に対する認識を前提にすれば、技術・知財の活用を異なる産業の異なる事業間において積極的に働きかけ且つその実効性を拡大させることといえよう⁽⁷⁶⁾。NISTEPレポートの調査分析結果から言い換えれば、競合他社によって迂回発明が特許出願されるまでの期間がより短くなりつつある状況においては、事業者は、自社の要素技術に新規技術をある程度導入し内製化をある程度行うことでのプロセス・イノベーションの生起実現度を高めつつ、自社が開発した既存の要素技術を、同一産業の異業種に属する事業者に対してはもとより、異なる産業の事業者に積極的な利用を働きかけ拡大・再配置すること（「守りから攻め」の事業展開）ということができよう〔図III-③および④参照〕。

(4) 技術・知財の Dynamic Capability 的利用事業の萌芽事例分析と評価

経済産業省・特許庁は、共同して2007年4月に「戦略的な知的財産管理に向けて—技術経営力を高めるために—」を公表した（以下では「知財戦略事例集」という）。筆者は、知財戦略事例集において「事業戦略と研究開発戦略とが一体化した活動へと進化しつつある」過程としてとり上げられた事例を分析し、事例が「守りから攻め」のどの段階に位置づけられるのかについて検

討して、技術・知財利用事業をDynamic Capability戦略的展開⁽⁷⁷⁾へと転換するための課題を明確にしたい。

①事例A：日本企業のA社は、製品技術を開発し市場に提供したところ、高い評価を受けた。ところが、同業他社が、A社の特許権を明らかに侵害している製品を市場に投入してきた。そこで、A社は、特許侵害を問うことで技術独占を図り当該製品市場拡大の流れを断ち切るか、技術独占をあきらめて市場拡大の流れを止めずにライセンス収入を確保していくか、という選択を迫られた。A社は、以前に独占を追求した結果として優良技術であったにもかかわらず市場が拡大しなかった苦い経験から、後者を選択したこと、当該技術市場は拡大を続け、製品も市場において定着し、ライセンス収入も継続して獲得できている。A社は、自社保有の知財を同業他社に対してライセンスすることで得られた市場拡大の成果を評価する一方で、技術独占による利益獲得への未練が拭いきれない⁽⁷⁸⁾。

このA社の事業は、技術・知財とその権利を、同一事業者間の取引過程で商業化し不確実性やリスクの削減を行って優越的な地位を獲得し維持する基本的な事業能力(Capability)の発現段階ということができよう。

②事例B：日本企業のB社は、毎年多くの特許出願をして、膨大な数の特許を保有している。事業部毎に帰属する特許を分類し、他社の特許との関係および動向を調査した後に、特許マップを作成し、特許侵害等を生ぜしめずに他社とのライセンス化が可能と判断した場合には、5年間を限度とする交渉（ライセンス収入拡大プロジェクト）を開始した。B社は、すでに保有していた特許権を有効活用しただけであったが、当初の目標ライセンス料を上回る成果を獲得できるまでになった。B社は、現在、当プロジェクトを進化させて、研究開発段階からライセンス料の獲得に最適な特許マップを構築するよう取り組み、特許ライセンス収入の拡大獲得に期待している⁽⁷⁹⁾。

B社の事業は、革新によって得られた内部・外部の技術・知財とその権利を異なる業種の事業に特許プールやライセンス化などによって積極的に拡大活用（再

(74) NISTEP・REPORTNo.156、前掲注68、4頁では、「技術・知財に関する情報の不足」に原因があるとされる。

(75) D.J.Teece、矢口和弘ほか訳、前掲注7、5頁。

(76) D.J.Teece、渡部直樹編著、前掲注44、2-8,14-15頁。

(77) 知財戦略事例集、前掲注69、2頁。

(78) 知財戦略事例集、前掲注69、133頁。「以前に独占を追求した結果として優良技術であったにもかかわらず市場が拡大しなかった苦い経験」に該当する事例としては、ビデオ記録装置方式（SONY社のBT対家電製品他社のVHS）の市場拡大戦略競争を想起し得る。

(79) 知財戦略事例集、前掲注69、128頁。

配置)し、急激な環境の変化に対応しつつ専有可能性の効果を高め得る Dynamic Capability プロセスに進むシステム構築(拡大・再配置の萌芽・準備)段階にあるといえよう。

③事例 C：欧州企業 C 社の競争力は、特許が権利化される 3 年間以内で新しい技術に移行し続けることで生まれるので、市場を独占するための特許がまれに保有されることはあっても、基本的には存在しない。C 社が特許を取得する理由は、最先端事業の領域で技術競争力を失った時代遅れの技術であっても、他社にとって製品を成立させるために手に入れたい技術として評価されているからである。C 社の知財事業戦略は、従来から保有する特許の先を行く知財を利用して自社の事業を展開する一方で、従来から保有する技術・知財、それらのコア・コンピタンスおよびその権利をあらゆる業種の他社にライセンスすることにある⁽⁸⁰⁾。

この C 社の事業は、革新によって得られた新たな内部・外部の技術・知財とその権利を自社事業の展開に利用する一方で、従来からの技術・知財それらのコア・コンピタンスおよびその権利を異なる業種の事業に積極的に拡大活用(再配置)させて、急激な環境の変化によって生じる知財価値の低下や権利の実質的な空白期間に対応しつつ、専有可能性の効果を高めるための可動的な応用事業能力(Dynamic Capability)を実施している段階にあるといえよう。

(5) 技術・知財の Dynamic Capability 的利用事業の促進阻害要因

情報管理システムのコミュニケーション手段は、1995 年以後、電話中心から E-mail 中心へと変化し、情報検索は、ウェブサイト型データベースへと変化して、誰もが容易に検索できるようになった。検索の目的も、意思決定目的から知識創造目的も含むものへと大きく変化した⁽⁸¹⁾。知識の移転や共有は、移転させようとする(情報システムを発信手段として利用する)側と移転を受け入れようとする(情報システムを受信

手段として利用する)側の着実な努力を必要とする⁽⁸²⁾。

ところで、特許をはじめ知的財産によって権利化された技術については、人や組織から分離してデータベース化が進んでいる(特許庁の整理標準化データ、IIP パテントデータベースそして NISTEP 企業名辞書など)⁽⁸³⁾。他方、人や組織から分離できないノウハウ・技能そして知識は、団塊世代の定年退職により保存管理が困難になっている。現在、「企業内の誰が、どのグループが、どのような技術・技能を保有しているか」についてのインデックス登録で精いっぱいと解されている⁽⁸⁴⁾。

Dynamic Capability 不実施の原因で述べたが、知財のライセンス化によって、ライセンサー、ライセンシーのどちらにも、第三者の知的財産権の侵害および侵害責任の負担というリスクが生ぜざるを得ない。

(6) 技術・知財の Dynamic Capability 的利用事業促進に必須なシステム

それでは、Dynamic Capability 的技術・知財利用事業環境を確実にするためには、事業者にとって何が必要なのかである。ここでは、(4)の事例を前提に、技術・知財利用事業の Capability 発現段階(A 社)から Dynamic Capability のプロセスに進む準備段階(B 社)を経由して実施する段階(C 社)に発展し、技術・知財事業を有利に展開するために必須なシステムについて、確認しておきたい。

日本企業の B 社は、多くの費用を投じて、事業部毎に帰属する特許を分類し、他社の特許との関係および動向を調査した後に特許マップを作成し、知財ライセンス事業において予想以上のライセンス料を獲得することができた。技術・知財利用事業を展開し知財の専有可能性を確実なものとし維持しようとする事業者は、人、組織、費用を投入することによって、自社に帰属する技術・知財を、知財のもつ革新機能(独立性、不連続性、累積性、互換性、偏在性)、現在の価値および汎用性などをもとに知財群毎に整理し、他社の特許との関係およびライセンス動向を調査した後にリス

(80) 知財戦略事例集、前掲注 69、133 頁。

(81) 藤森友明『経営学の情報概念の研究—経営情報概念の再構築と情報システム—』(創成社、2010 年)60 頁。

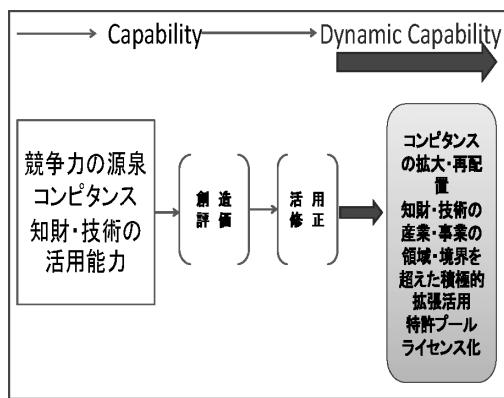
(82) 藤森友明、前掲注 81、63 頁。

(83) 技術・知財知識に関する数少ない貴重な体系的情報源として、特許庁の「整理標準化データ」がある。これは、特許審査等に係る内部処理情報が基礎となっているので、利用するためには返還作業を要する。そこで、一般社団法人知的財産研究所によって、特許統計分析用に利用しやすく編集整理されたデータが、「IIP パテントデータベース」である。文部科学省科学技術・学術政策研究所が産業におけるイノベーション分析に有用な国内営利企業情報を整理したデータを「NISTEP 企業名辞書」という。これらは、接続されているので連動して活用可能である。

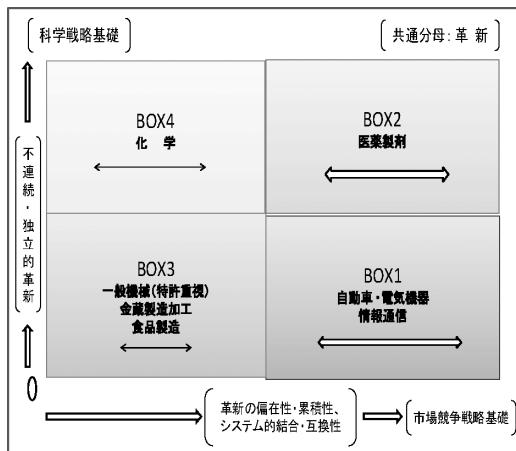
(84) 藤森友明、前掲注 81、107 頁。

ト・マップを作成する。これを基礎に、知財情報の管理システムを実施することで、特許侵害等が生じない技術・知財について、他社とのライセンス化を促進する「知財ポートフォリオ」システムの構築が必要である。すなわち、事業者は、「エンジニアリング・データベース」や CAD システム⁽⁸⁵⁾を利用し、知財国内ハイウェイによって提供される情報を利用することで、C 社のように、研究開発段階から、最適な知財マップを構築するよう取り組むことが要求される。

III-① 知財・技術の事業展開 (Capability から Dynamic Capability へ)

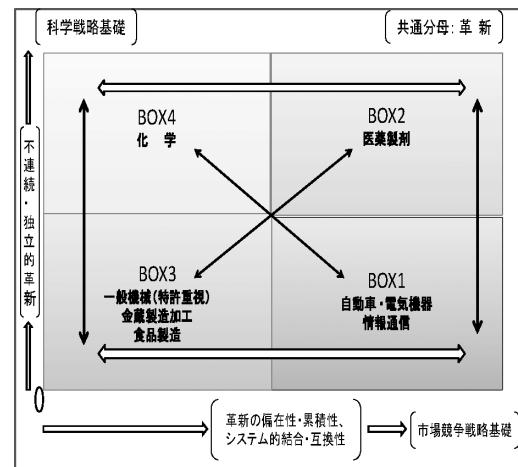


III-② 知的財産・技術の利用活用傾向<ニステップ報告>

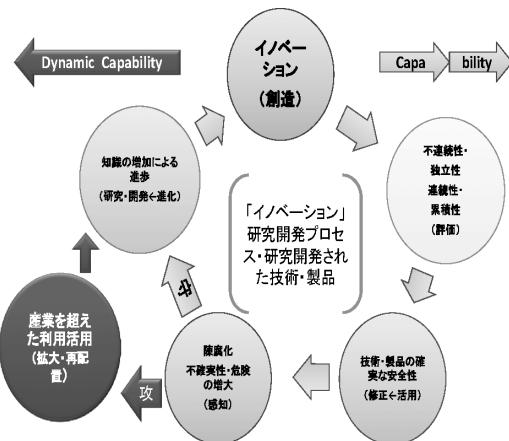


(85) 古川進・向井伸治『CAD/CAM システムの基礎と実際』(共立出版, 2009年)4-8頁。エンジニアリング・データベースとは、過去の設計仕様や設計図などをコンピュータに記憶させておき、必要な時に必要なものを探し出すことができるシステムをいう。CAD とは、コンピュータを利用して、人の負担を軽減しつつ、設計の信頼度・効率を高めるシステム(Computer Aided Design)をいい、CAM とは、コンピュータを利用して生産を行うこと(Computer Aided Manufacturing)をいう。

III-③ 知的財産・技術の Dynamic Capability 的利用活用指針



III-④ 技術の利用活用(攻守)サイクルとイノベーション



IV Dynamic Capability 理論による技術・知財利用事業への独占法適用で生じる問題

Dynamic Capability 理論による技術・知財利用事業が本格化し、同事業活動が独占禁止法違反に問われる場合には、日本の独占禁止法 2 条 5 項・6 項の適用・違反判断プロセスの「一定の取引分野」に変化が生じ得ること(「仮称 DC パラダイム」という)について、以下検討したい。

1. 独禁法適用プロセスで生じる問題

(1)商品の一定の取引分野(市場)画定に生じた問題

日本の独占禁止法は、SCP パラダイムを適用し、私的独占(独禁法 2 条 5 項)および不当な取引制限(独禁法 2 条 6 項)を構成する要件として、米国反トラスト法と同様に「一定の取引分野」における当該事業者の市場(支配)力の存在、事業活動による「競争を実質的に制限すること」を規定している。当該事業者の活動が独占禁止法に違反すると認定されるためには、これらの要件の充足を必要とする[図 I-④参照]。

市場(支配)力や「競争を実質的に制限すること」を認定するため前提となる「一定の取引分野」は、商品的要素、地理的要素そして時間的要素によって画定される。一定の取引分野が商品的要素によって画定される場合は、「日本標準産業分類」(JSIC)によって分類された商品群(大分類→中分類→小分類→細分類)を一市場として行なわれる。この商品群は、消費者含む需要者を購入・利用対象とした一般製品・役務として分類されていることを特徴とする。同種の商品間で十分な事業者が存在(競争が成立)する場合には「同種の商品」⁽⁸⁶⁾のみで画定される方法と、同種の商品間で事業者が存在しない場合には「類似の商品」⁽⁸⁷⁾を含んで画定(潜在競争が成立)される方法が、審決や判例においてとられてきた⁽⁸⁸⁾。したがって、「技術革新、消費者ニーズの多様化、規制緩和などの結果として、従来の産業区分を超えて二つの市場の企業が競争関係にたつ『産業融合』現象がみられる[にもかかわらず]」、JSIC は、このような実態[範囲の経済]を考慮していないといった限界があり、競争関係を分析する上で『市場の画定』には注意が必要である⁽⁸⁹⁾といわれている。

(2)技術・知財の一定の取引分野(市場)画定に生じる問題

独占禁止法(2 条 5 項・6 項)は、一般製品・役務取引と技術・知財取引の独禁法違反の構成要件を分けてはいない(独禁法 21 条は違法性阻却事由と解される)⁽⁹⁰⁾。従来の技術・知財取引に関する一定の取引分野は、事件数が少ない中で、JSIC で示された商品群を基礎に当該技術を認定することによって画定されてきた。これは、「『技術』が『製品』の付属物にすぎず、『技術』だけで独立の市場を構成しているわけではない」(製品と技術の未分離)と考えられた時代の産物と考えられる⁽⁹¹⁾[図 IV-①参照]。

しかし、技術には、製品・サービス(以下「製品」と総称する)の内容を構成する要素としての技術が一商品として位置付けられる「製品技術」⁽⁹²⁾と、製品を生産する方法を構成する「製造技術」⁽⁹³⁾がある。これらの技術の私的独占を認定する際に、一定の取引分野を JSIC の商品群によって画定することが、技術のもつ用途・機能性・効用・市場支配力・競争の実質的制限効果を反映することに資するかどうかである。独占禁止法は、生産者を含む供給者と消費者を含む需要者との間の取引について適用されるものであるから、技術の取引は、技術そのもの及びその権利が取引対象であり、これを「技術市場」と位置付けるべきということになろう⁽⁹⁴⁾。技術と製品の各々に十分な需要者が存在し、技術そのものに独禁法上の保護に値する市場を構成し得るならば、「製品」の私的独占と「技術」の私的独占とは独自に判断されるはずである(製品と技術の分離) [図 IV-②参照]。同産業の同業種間で Capability の実践による「技術」の独占的利用があるからといって、

(86) 「同種の商品」とは、機能および効用が同じであり、同一の需要者に選択的に供給される製品・技術をいう。

(87) 「類似の商品」とは、機能および効用が同種の製品に著しく類似し代替関係が成立し得る製品・技術をいう。

(88) 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(2007 年)4 頁。指針では、「技術市場及び当該技術を用いた製品市場の画定方法は、製品又は役務一般と異なるところはなく、技術又は当該技術を用いた製品のそれぞれについて、基本的には、需要者にとっての代替性という観点から市場が画定される」としている。「技術市場の画定に際しては、現に当該技術が取引されていない分野が市場に含まれる場合がある[後掲のパチンコ型スロットマシン製造技術事件参照]。また、ある技術が特定の分野で多数の事業者により利用されており、これら利用者にとって迂回技術の開発や代替技術への切り替えが著しく困難な場合、当該技術のみの市場が確定される場合がある[後掲のパチンコ機製造技術事件参照]」とする。公取委は、企業結合計画の審査に際して、JSIC 分類に準拠した「一定の取引分野」を例示して公表している。

(89) 井手秀樹・鳥居昭夫・竹中康治『入門・産業組織』(有斐閣・2010 年)88・93 頁。M.E. ポーター著、土岐ほか訳『競争の戦略』(ダイヤモンド社、1994 年)53 頁では、「業界」の定義と競争が生じる「事業」とは同じではないとする。「戦略と競争優位」(ダイヤモンド社、2011 年)では、事業(複数もあり)を定義する要因として、新規参入者の脅威、機能性を重視した代替品の脅威など 5 つをあげる(Five Competitive Forces)。

(90) 高橋明弘、前掲注 6、144-156 頁。

(91) 白石忠志『21 世紀における知的財産の展望—知的財産研究所 10 周年記念論文集—』「知的財産権のライセンス拒絶と独禁法—技術と競争の法的構造」(雄松堂出版、2000 年)244 頁。

(92) 代表的な例として公取委勧告審決平 12・10・31 審決集 47 卷 317 頁[ロックマン工法事件]を参照。

(93) 代表的な例として前掲注 9、[三共ほか 10 名に対するパチンコ機製造技術事件]や東京地判平成 14・6・25 判タ 1127 号 237 頁、東京高裁判平成 15・6・4 日判例集未登載[パチンコ型スロットマシン製造技術事件]([http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010])を参照。

(94) 公正取引委員会、前掲注 88、指針の 4 頁では、「研究開発活動自体に取引や市場を想定し得ない」とされる。

それによって製造された「製品」に関する一定の取引分野の私的独占が認定されるとは限らない⁽⁹⁵⁾。反対に、異なる産業において異なる製品を製造する場合において、Dynamic Capability の実践による「技術」利用が、「技術」に関する一定の取引分野における私的独占（「DC パラダイム」）として判断される場合もあり得ると考えられる〔図IV-③参照〕。

2. 同一産業間における技術・知財取引の一定の取引分野の分析

（1）パチンコ機製造特許技術事件⁽⁹⁶⁾

① 事実関係

公正取引委員会は、パチンコ遊技機（以下では「パチンコ機」という）の性能については、「風俗営業規制法⁽⁹⁷⁾」によって各種の制限が規定されており、パチンコ機を製造するためには、日本全国のパチンコ機有力メーカー 10 社が保有する事実上標準化された技術・特許等を使用しなければ、他社は、パチンコ機を製造することが極めて困難な状況にある（「ロックイン効果」⁽⁹⁸⁾という）としている。有力メーカー 10 社は、資本を出し合って日本遊技機特許運営連盟（特許連盟）を組織し、各社の役員が特許連盟の役員を兼任することで一体化し、権利者会議や合同役員会を開催して、パチンコ機の製造に関する特許技術の開発・取得・集積（特許プール）を推進することによって参入障壁を高めることを確認し、且つパチンコ機製造技術市場への新規参入を希望するメーカーに対しては、パチンコ機製造特許の使用許諾の拒否を取り決めて、特許許諾を拒絶し、パチンコ機製造技術市場への参入を断念させた。

② 公正取引委員会の審決

公正取引委員会は、「特許連盟が所有または管理するパチンコ機の製造〔技術〕に関する特許権及び実用新案権の通常実施権の許諾をしないことにより、パチンコ機の製造をしようとする者の事業活動を…またパチンコ機の製造分野への参入を排除する行為を行ってはならない」⁽⁹⁹⁾と審決した。

③ 一定の取引分野についての分析

ここでは、当該事件の事業者間における一定の取引分野を画定する際の商品的要素に注目したい。

この公正取引委員会の判断は、従来のような「技術は製品の一部を構成する」という「製品と技術の未分離」を基礎としたものと考えるべきか、それとも「製品と技術の分離」という観点から技術のもつ用途、機能性・効用、市場支配力、競争の実質的制限効果を反映した資料によって判断したものなのかである。仮に、「製品と技術の分離」という観点から本件の商品的要素が画定されたのならば、製品技術および製造技術の分類を行ったうえで、パチンコ機製造のための製品技術および製造技術の各々について個別に判断された内容が、審決書に記載されたはずであろう。しかし、個別判断されていないことから、当該事件は、一定の取引分野の認定を、「製品と技術の未分離」による従来からの方法によって行ったものと解される〔図IV-④参照〕。

（2）パチンコ型スロットマシン製造特許技術事件⁽¹⁰⁰⁾

① 事実関係

パチンコ型スロットマシン（以下ではパチスロ機とい）の製造技術・特許等を有する 5 社と特許権等の管理委託契約を締結していた日電特許株は、当該技術の特許権プール事業を展開し、国内パチスロ機製造 20 社が加盟する日電協組合員と新規参入が認められた数社にのみ技術・特許権等をライセンスし、非組合員の他社からのライセンス申込に対しては、拒絶している。

② 裁判所の判決

裁判所は、ライセンスが拒絶されても、5 社が保有する「日電特許と管理委託契約を締結したパチスロ機の製造技術特許権等は全て…ではなく…一部であり、パチンコ機製造事業者も保有しており」（ネット・ワーク効果⁽¹⁰¹⁾低い）、また日電特許によって「管理されている特許権等が、パチスロ機の製造において不可欠な

(95) 白石忠志、前掲注 91、243 頁。

(96) 前掲注 9、〔三共ほか 10 名に対するパチンコ機製造技術事件〕。

(97) 正式名称は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」という。

(98) ネット・ワーク効果（注 101 を参照）間の競争が進み、参加者の多い陣営が勝利すると、科学技術に関しては、生産や利用の段階において規格標準ができあがっていく。これを「経路依存性効果」（Path dependency）という。この標準から離脱することが困難になることを、「ロックイン効果」（Locked-in effect）という。

(99) 前掲注 9、〔三共ほか 10 名に対するパチンコ機製造技術事件〕240 頁。

(100) 前掲注 93、〔パチンコ型スロットマシン製造技術事件〕。

(101) 「ネット・ワーク効果」（Network effect）とは、ある市場規模の拡大が需要者側の価値を高める要因となり、さらに消費の拡大を呼ぶ効果のことをいう。市場規模の拡大に成功した事業者が、費用優位に立って、以後の競争を有利に展開する効果を「規模の利益」という。

特許権等〔要素〕⁽¹⁰²⁾であるということはできない」とした(ボトル・ネック効果なし)⁽¹⁰³⁾。したがって、非組合員の他社も、ライセンス窓口を見出しパチスロ機の製造が可能であるから、技術・特許権プール事業のライセンス拒絶は、「拘束の度合いが弱く、独禁法3条に定める私的独占あるいは不当な取引制限、19条に定める不公正な取引方法にあたるとまでは認められない」と判断された。

③一定の取引分野についての分析

パチスロ機製造他社は、同業者あるいは日電特許から製造技術をライセンスされることが困難としても、娯楽用機械製造販売業に属するが異業種のパチンコ機製造事業者に、代替機能を有する技術・知財のライセンス窓口を見出し利用して、パチスロ機の製造が可能である。裁判所は、本件のパチスロ機製造技術の一定の取引分野の認定を、具体的記載が十分ではないが、「製品と技術の分離」による代替技術のもつ用途、機能性・効用という観点から判断を試みたものと評価することが可能であろう〔図IV-④参照〕。

3. 異なる産業間における技術・知財取引の一定の取引分野

今日までの独占禁止法違反事例において、異なる産業間で成立し得る技術取引の一定の取引分野について検討された事例は、存在しないように思われる。しかし、経済社会においては、セラミック技術やバイオ技術が、単独あるいは融合して、環境改善対策技術として利用されてきている。たとえば、ブロック型セラミックにバイオ技術を融合させ、汚濁水を浄化する技術が開発され実用化されている例をあげることができる。ここでは、日本の富士フィルムホールディングス(株)(以下F.H社という)の技術・知財利用事業の展開⁽¹⁰⁴⁾について考察したい。

(1)想定事例

F.H社は、写真、複写そして印刷化学分野において、

優れた技術力を有している。同社は、2000年には、カメラ・イメージング事業において過去最高の売り上げおよび最高益を記録したが、デジタル技術の開発により、2005年には赤字に転落した。

そこで、F.H社は、同社が有する技術を、ファインケミカル、メカトロニクスそしてエレクトロニクスの各分野技術に整理した。同社の優れた技術は、基礎物質に、20ミクロンの世界で21層の機能性素材(個々の患者の病状や因果関係に対応した薬剤)を塗布して、医薬物質を目的に沿って起動させようとするものである。F.H社は、この機能性素材の優れた塗布技術(F)を活用して、これまで中核としてきた事業分野(カメラ・イメージング事業シェア13%)を維持しつつ、可能性のある事業分野や他の産業に技術・知財およびスキルを提供する事業を展開しつつある。たとえば、同じ化学産業に属するが、異なる化粧品事業(Ks)への技術シフトであるし、化学産業から異なる医薬品・医療製品産業(I)のインフルエンザやエボラ出血熱対策薬などの医薬品事業(It)、リコンコンビナントペプチドを活用した再生医療製品事業(Is)への技術シフトである。化学産業、医薬品・再生医療製品産業も、提供される製品としては同種でもなければ類似の製品でもないが、どちらも事業として求められる内容が強力な機能の実現という点で共通し、ケミカル技術をつかって実現しようとするところに、技術・知財シフトの可能性を見出したという(技術・知財のDynamic Capability的展開)〔図IV-⑤参照〕。

(2)製品と技術の分離による一定の取引分野画定の課題

米国反トラスト法においても日本の独占禁止法においても、裁判所は、伝統的なプロセスとして「一定の取引分野」を画定した後に需要の交差的弾力性とか供給の交差的弾力性という方法を使って、市場支配力を測定し、当事者の市場占拠率を算出する方法を採用してきている⁽¹⁰⁵⁾。経済学者のなかには、一定の取引分

(102) 「不可欠設備・要素」(Essential Facility)とは、市場支配力を有する事業者が取引を拒絶する場合に、取引拒絶を制限して、拒絶事業者と取引をのぞむ事業者との間に、差別的ではない諸条件で取引を成立させる理論をいう。

(103) 「ボトルネック効果」(Bottle-neck effect)とは、規格基準ができるが、科学技術分野において、当該技術分野に参入しようとするためには、その標準を利用しなければ、事实上参入が困難であることをいう。

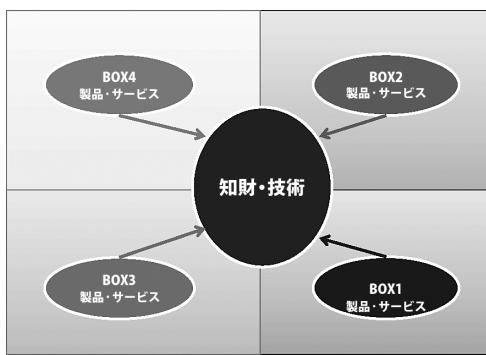
(104) 浅羽茂、日本経済新聞2013年10月29日(火)朝刊「企業活動と経済学一多角化支える『範囲の経済』」。富士フィルムホールディングス(株)の事業展開は、2013年11月15日に開催されたユーザーフォーラム &iEXPO2013での古森重隆代表取締役会長(CEO)の基調講演による(<http://jpn.nec.com/ad/onlinevent/uf-ipo2013/ki2.html> C&C)。

(105) Herbert Hovenkamp “The Antitrust Enterprise—Principle and Execution”(新井・大久保・中川・馬場訳)『米国競争政策の展望—実務上の問題点と改革の手引き』(商事法務、2010年)128頁。「パチンコスロットマシーン製造技術事件」が該当事例である(注93参照)。

野を画定しなくとも、SSNIP テスト⁽¹⁰⁶⁾によって、市場支配力を測定できると解する。市場構造の内部(市場の集中度)を知るためにには、ハーフィンダール・ハーシュマン指数(H.H.I)が有用な方法とされている⁽¹⁰⁷⁾。しかし、DC パラダイムのイノベーションの起動メカニズムの観点[図IV-⑥参照]からは、取引の対象となる技術(ノウハウ等含む)を製品から分離して用途、機能性・効用別に整理し、技術取引の一定の取引分野を画定するためや市場集中度を策定するために有用とされ得る「知財ポートフォリオ」システムの早期の構築が、急がれる⁽¹⁰⁸⁾。

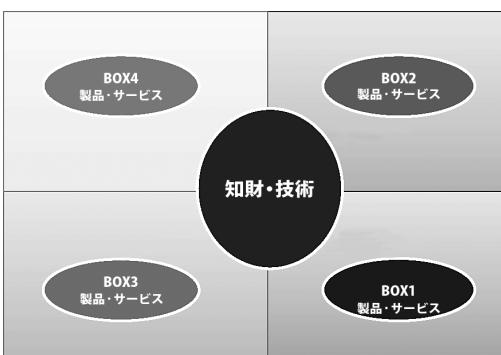
IV-① 一定の取引分野

製品・サービスから絞り込む知財・技術

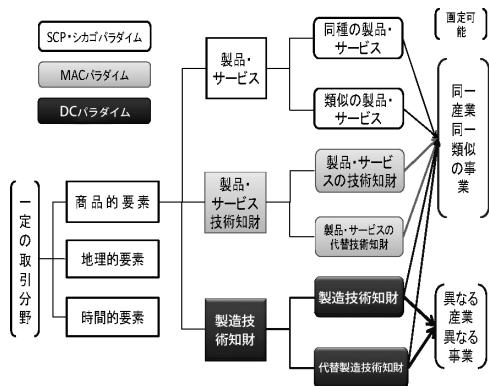


IV-② 一定の取引分野

製品・サービスと知財・技術の分離

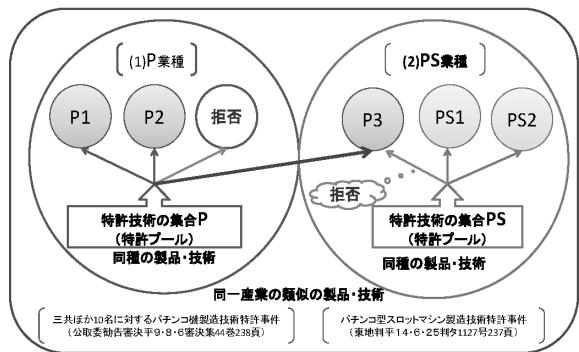


IV-③ 技術・知財の一定の取引分野の画定(商品的要素)

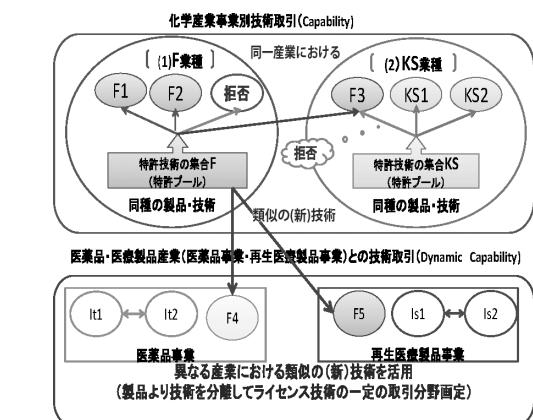


IV-④ 技術を商品要素とした一定の取引分野

娯楽用機械製造販売業(Capability)



IV-⑤ 技術を商品要素とした一定の取引分野



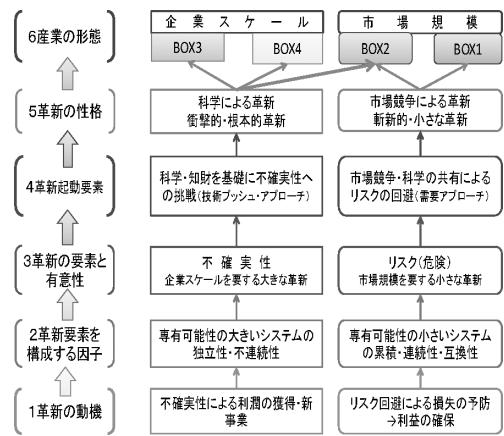
(106) SSNIP テストとは、当該事業者が、ある商品の価格を一定期間内に 5% 引き上げたことで、超過利潤を得られるか、あるいは消費者が他の事業者の商品の購入にどれほど移動するかによって市場支配力を測定する方法をいうが、市場画定の代替性や測定の正確性に疑問がある。

(107) 井手・鳥居・竹中、前掲注 89、93-94 頁、高橋明弘、前掲注 2、121 頁。産業組織論では、同種・類似の特定商品の販売量や販売額に占める当該事業者の商品の出荷量や販売額を市場占拠率とかマーケット・シェアという。市場占拠率が高いということは、市場支配力をもつとされている。この数値を 2 乗して算出された数値を HHI という。通常は、市場集中率を算出する方法として使用されるが、市場支配力を算出する際にも、使用され得る。

(108) 総務省では「産業連関表」を公表している。産業連関表とは、関係府庁の共同事業として、国内経済において一定期間(通常 1 年間)に行われた財・サービスの産業取引を一つの行列(マトリックス)に示した統計表(産業構造調査)をいうが、Dynamic Capability の実践として知財・技術のグローバル化を詳細に分析する十分な内容を備えているものとなっていない。一方、外部登録の人材を活用して、効率的なデータ解析方法の開発を請け負って、予測モデルの提示を事業とするベンチャー企業が出現してきている。米国では、GE、NASA そしてマイクロソフトなどがこれらのベンチャー企業を利用しておらず、イノベーションの在り方を変える可能性が、示唆されている。

IV-⑥ 産業分類別イノベーションの起動メカニズム

構図



まとめ

米国反トラスト法においては、SCPパラダイム、シカゴ・パラダイムからポスト・シカゴといわれるMACパラダイム理論⁽¹⁰⁹⁾を経て、本稿でとりあげたDCパラダイム理論が提示されるに至っている。本稿では、DCパラダイムを実践し、技術・知財を利用する事業が私的独占・不当な取引制限の禁止規範(独禁法3条)に抵触する可能性を有する場合に、独占禁止法の2条5項・6項の「一定の取引分野」要件に含まれる技術・知財を製品・サービスから分離して、当該要件を精緻化する必要性の一端を法と経済・経営の視点から明らかにし得たのではないかと考える。

「グローバル経済」のスローガンの下、Dynamic Capabilityの観点から知財・技術の産業間の境界を超えた国内取引〔範囲の経済〕を検討し、本稿における独占禁止法理論構造の変化を展望することは、技術・知財利用事業の境界を越えた知的グローバル化として想定される課題を意味するといえよう。

以上

(109) MACパラダイム理論については、前掲注6の同書において詳細に論じ、同理論を参考に構築した独占禁止法21条(旧23条)適用除外規定の違法性判断過程および規準を、日本の独占禁止法違反事例(判例および審決)に適用して分析し、その是非を論じているので参照していただきたい。Fair Use, Reverse Engineering, Essential Facilityの理論については、高橋明弘『知的財産の研究開発過程における競争法理の意義』(国際書院、2003年)を参照していただきたい。

種苗法と、特許法・商標法との関係

神崎 正浩^(*)

種苗法においては、育成者権の効力が及ぶ範囲は、品種登録簿に記載される「品種の特性」により定まるのではなく、同一条件下における比較栽培を介した植物体自体の比較によって行うとしている。

このように、種苗法では、育成者権の効力が及ぶ範囲が、書面において文言により記載された「品種の特性」で定まるのではなく、植物体自体の比較により判断する考え方を、現物主義という。

そして、種苗法では、何故に現物主義を前提にするのか、出願時に「品種の特性」を記載することの意義は何か、品種登録簿に「品種の特性」が記載される意義は何か等の様々な疑問・問題点が生じてくる。

今回は、種苗法の審査基準、種苗法に固有の特性表等の内容を例示しつつ、これらの問題点を指摘しながら、種苗法と特許法の関係、種苗法と商標法の関係について論じる。

目次

I 種苗法と特許法との関係

1. はじめに
2. 種苗法の歴史
3. 種苗法における現物主義の根拠
4. 「現物主義」についての私見
5. 特許法における「寄託」について
6. 農林水産分野における保護
7. 所管庁・審査機関等の概要
8. 保護対象
9. 品種登録について
10. 登録の要件
11. 種苗法における未譲渡性(種苗法4条2項)について
12. 種苗法の審査基準
13. 種苗法二条七項の規定に基づく重要な形質
14. 特性表について
15. 育成者権の効力について
16. 育成者権の効力が及ぶかどうかの具体的な事例
17. 育成者権の効力が及ぶ品種であるか否かの参考事例

II 種苗法と商標法との関係

1. 種苗法22条1項と種苗法4条2号・3号、商標法4条1項14号について
2. 種苗に類似する商品について
3. 審査官と面談して
4. 審査基準について
5. 商品の考察

I 種苗法と特許法との関係

1. はじめに

種苗法と特許法では、保護対象を特定する基本的な考え方において、大きな違いが存在している。

特許法では、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない旨が規定されている(特許法70条)。すなわち、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する旨が規定されている(特許法68条)が、この独占権である特許権の効力の及ぶ範囲は、特許請求の範囲の記載により定まることを明確にしている。

このように、特許権の効力の及ぶ範囲が、書面において文言により記載された特許請求の範囲により定まる考え方を、文言主義(クレーム主義)という。

一方、特許法における特許請求の範囲に対応する書類として、種苗法においては、品種登録簿に記載される「品種の特性」が存在している。この「品種の特性」には、植物の「重要な形質に係る特性」が記載される。

種苗法においては、育成者権の効力が及ぶ範囲は、この品種登録簿に記載される「品種の特性」により定まるのではなく、同一条件下における比較栽培を介した植物体自体の比較によって行うとしている。

このように、種苗法では、育成者権の効力が及ぶ範囲が、書面において文言により記載された「品種の特性」で定まるのではなく、植物体自体の比較により判断する考え方を、現物主義という。

ここで、現物主義の考え方が、なぜ問題になるかについて、以下に説明する。

(*) 校友、弁理士、神崎特許事務所所長

本稿は、平成26年6月25日に開催された知的財産研究会(日本大学国際知的財産研究所主催)において発表した内容を報告するものである。

まず、種苗法の育成者権の効力は、下記のように規定されている。

「育成者権者は、品種登録を受けている品種(以下、登録品種という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する(種苗法 20 条)。」

具体的に、育成者権者は、登録品種と、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を無断で利用する者に対して、その利用行為の差し止めを請求することができる(種苗法 33 条)。

また、育成者権者は、育成者権侵害の不法行為に基づいて、損害賠償を請求することができる(民法 709 条)。

すなわち、育成者権は、登録品種と、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種について自らが利用できるだけではなく、これらの品種について第三者の無断利用を排除できる独占排他権としての性質を備えている。この点において、育成者権と特許権は、同様の性質を有している。

このように、育成者権と特許権は、いずれも独占排他権であることから、育成者権の効力が及ぶ範囲・特許権の効力が及ぶ範囲は、明確でなければならない。

そして、特許法では、発明の内容を明細書と図面により詳細に説明すると共に、特許請求の範囲の記載により、特許権の効力の及ぶ範囲を明確にしている(特許法 68 条、70 条…文言主義(クレーム主義))。

これに対し、種苗法では、育成者権の効力が及ぶ範囲が、書面において文言により記載された「品種の特性」で定まるのではなく、植物体自体の比較により判断する(現物主義)。

この種苗法における現物主義では、独占排他権である育成者権の効力が及ぶかどうかの判断が、非常に困難であるという問題が生じる。育成者権の侵害事例が、特許権の侵害事例に比較して極めて少ないのも、育成者権の効力が及ぶかどうかが、そもそもはつきりしないからだと思われる。

また、種苗法は、何故に現物主義を前提にするのか、出願時に「品種の特性」を記載することの意義は何か、品種登録簿に「品種の特性」が記載される意義は何か等の様々な疑問・問題点が生じてくる。

以下に、種苗法の審査基準、種苗法に固有の特性表等の内容を例示しつつ、これらの問題点を指摘しながら、種苗法と特許法の関係、種苗法と商標法の関係について論じる。

2. 種苗法の歴史

昭和 22(1947) 年に、「農産種苗法」が法律第 115 号として成立した。この「農産種苗法」は、不良種苗の取り締まりと、優良種苗の育成の助長・奨励を目的としている。

「農産種苗法」の具体的な内容としては、例えば、販売する種苗には、種苗業者の氏名・名称等、種苗の種類、生産地、採種の年月、発芽率、農林大臣の指定する病害虫の有無、数量を、包装に直接表示するか、又はこれを記載した証票を添付しなければ販売できないと規定されていた(農産種苗法 3 条)。

そして、農林大臣は、必要がある場合には販売されている種苗を検査し、不当なものがあれば、種苗業者に必要な報告等を求め、違反した種苗業者には表示事項の変更を命じ、又は販売を禁止するものであった(農産種苗法 4 条乃至 6 条)。

また、優秀な新品種又は新系統の種苗を育成した者は、農林大臣に出願して種苗の名称登録を受けることができる旨が規定されていた(農産種苗法 7 条乃至 9 条)。

この様に、「農産種苗法」では、農林大臣の積極的な関与を規定していることが解る。

そして、昭和 53(1978) 年に「農産種苗法」は大幅に改正され、「種苗法」として登場する。諸外国は、UPOV 条約「植物の新品種の保護に関する国際条約」に即して、植物の保護を図ってきた。日本も、この UPOV 条約に加盟するために、条約の内容に適合するよう法整備を行ったのである。

「種苗法」の具体的な内容としては、例えば、品種登録の効力について、種苗法 12 条の 5 1 項で、品種登録者以外の者による業としての下記の行為を禁止した。

①登録品種の種苗を有償で譲渡し、若しくはその申出をし、又は有償で譲渡する目的で生産し、若しくは輸入すること。

②登録品種の植物体の一部を利用して容易に繁殖する種類に属する場合には、その植物体の一部を利用して繁殖させて得られる植物体を有償で譲渡すること。

③登録品種である固定品種と他の固定品種を交雑させて得られる種子・胞子を種苗として有償譲渡し、若しくはその申出をし、又は有償で譲渡する目的で生産し、若しくは輸入すること。

この様に、昭和 53 年の「種苗法」は、品種登録の効力として、品種登録者以外の者による所定の行為を規

制したのである。

この「種苗法」が、平成10(1998)年に全面改正され、法律第83号として成立した。この平成10年の「種苗法」により、育成者権の確立がなされた。

育成者権は、品種登録により発生し(種苗法19条)、育成者権者は、登録品種等を業として利用する権利を専有すると規定された(種苗法20条)。品種登録者以外の者による行為の規制から、育成者権者の独占排他権として、大きく変化したのである。

3. 種苗法における現物主義の根拠

種苗法においては、育成者権の効力が及ぶ範囲が、書面において文言により記載された「品種の特性」で定まるのではなく、植物体自体の比較により判断する現物主義を採用している。

何故に種苗法において現物主義を採用しているのかについて、前述した「種苗法制定の歴史に関連があるのではないか」と考察した。具体的には、当初の「農産種苗法」が不良種苗の取締りを主たる目的とし、取締法・統制法の性質があったことや、昭和53年の「種苗法」が、育成者の権利が積極的に規定されることではなく、品種登録者以外の者がしてはならない行為の規制として消極的に規定されていたこと等が影響しているのではないかと考えたのである。

しかし、農林水産省の法令担当官に確認したところ、当初の「農産種苗法」が不良種苗の取り締りを主たる目的とし、取締法・統制法の性質があったことや、昭和53年の「種苗法」が品種登録者以外の者がしてはならない行為の規制として消極的に規定されていたこと等の種苗法における歴史的背景は、「現物主義」を採用する根拠と全く無関係である事実が判明した。

そして、種苗法が「現物主義」を採用する具体的な根拠は、種苗法が2条で植物を保護している点にあることを確認した。「現物主義」を採用する具体的な根拠として、種苗法2条以外の法令上の根拠は存在しないし、条約上にその根拠を見い出すこともできないのである。

4. 「現物主義」についての私見

種苗法が「現物主義」を採用する具体的な根拠は、種苗法が2条で植物を保護している点にあることを前述したが、植物が保護対象であると、何故に「現物主義」を採用しなければならないのかについて考察する。

これは、あくまでも私見であるが、種苗法が「現物主義」を採用する具体的な根拠は、植物の特性が、栽培の条件により変化することがあるという特殊性を備

えているからであると考える。

出願時の特性表は、出願人自身が考えて所定の年月をかけて生み出した植物の品種の特性を、出願人自身が記載しているが、栽培の条件が変わったときに、変化する植物の特性を予測して記載したものではないし、そもそも出願時に、変化する植物の特性を予測することも困難であると思われる。

また、出願人は、出願品種が種子または種菌を種苗とする場合、種子:1000粒、菌株:試験管5本を、独立行政法人種苗管理センターに送り、独立行政法人種苗管理センターでは、例えば、送付された種子に基づいて、実際の栽培試験を実施するが、この栽培試験においても、栽培の条件が変わったときに、変化する植物の特性を予測することは困難であると思われる。

要するに、植物の特性が、栽培の条件により変化することがあることを前提にすると、育成者権の効力が及ぶ範囲は、権利設定時の品種登録簿に記載される「品種の特性」により定まるのではなく、同一条件下における比較栽培を介した植物体自体の比較によって判断せざるを得ない。

この結論は、あくまでも私見であり、今後も「現物主義」の根拠について考察を継続していく所存である。

5. 特許法における「寄託」について

特許法では、特許権の効力の及ぶ範囲が、書面において文言により記載された特許請求の範囲により定まる文言主義(クレーム主義)を採用しているが、近年においては、下記のような特許権が成立している。

特許第4352102号

【請求項1】

受託番号がFERM P-21596である、イネ品種コシヒカリかずさ4号(Oryza sativa L.cultivar Koshihikari-kazusa4 gou)。

これは、イネの新品種自体を所定の機関に寄託し、特許権を取得している例である。この点についても、あくまでも私見であるが、このような寄託制度を利用して取得した特許権は、文言主義(クレーム主義)というよりは、「現物主義」に近い性質を備えているのではないかと考えている。

6. 農林水産分野における保護

農林水産分野における保護	
・植物	← 種苗法【育成者権】
・植物の栽培方法	← 特許法【特許権】
・食品等の加工、装置	← 商標法【商標権】
・ノウハウ	← 不正競争防止法等
・地域ブランド	營業秘密 ノウハウ

農林水産分野における法律に基づく保護は、植物、植物の栽培方法、食品等の加工方法・加工装置、ノウハウ、地域ブランド等の広範囲に渡って行われる。

種苗法は、農林水産分野における保護対象を「育成者権」により保護し、特許法は「特許権」により保護する。

商標法は保護対象を「商標権」により保護する。不正競争防止法は「営業秘密」や「ノウハウ」等を保護する。

品種登録出願の件数は、平成 24 年(2012 年)で 1162 件である。品種登録出願は、平成 13 年から 1000 件を超えており、一方、特許出願の総件数は、平成 24 年(2012 年)で 34 万 2796 件である。

品種登録出願を行う出願人としては、昭和 53 年から平成 24 年までの統計で、種苗会社 53%，個人 28%，都道府県 9%，食品会社等 5%，国 4%，農協 1% 等となっている。

また、品種登録出願の内訳としては、平成 24 年(2012 年)で、草花類 65%，鑑賞樹 18%，野菜 5%，食用作物 4%，果樹 4%，きのこ類 2%，飼料作物 1%，工芸作物 1% 等となっている。

7. 所管庁・審査機関等の概要

	種苗法	特許法
所管庁	農林水産省	特許庁
保護対象	植物の新品種	発明
	「植物体」という「現物」	技術的思想の創作 (抽象的な概念)
審査	栽培試験による現物 での審査 (原則)	書面審査
平均審査期間	2.5 年(30 ヶ月)	11 ヶ月
保護期間	登録の日から 25 年 (木本の植物は 30 年)	出願の日から 20 年 (5 年延長あり)

種苗法の保護対象は植物の新品種

- ①種苗法の所管庁は農林水産省、
- ②保護の対象は植物の新品種(「植物体」という「現物」)、
- ③審査は栽培試験による現物での審査(原則)、
- ④平均審査期間は 2・5 年(30 ヶ月)、

⑤保護期間は登録の日から 25 年(木本の植物は 30 年)である。

特許法は発明を保護

- ①特許法の所管庁は特許庁、
- ②保護の対象は「発明」(技術的思想の創作という抽象的な概念)、
- ③審査は書面審査で行われる、
- ④平均審査期間は 11 ヶ月、
- ⑤保護期間は出願の日から 20 年(一部の分野に 5 年延長あり)である。

8. 保護対象

	種苗法 2 条 1 項	特許法 2 条 1 項
保護対象	「植物」 農林水産物の生産のために栽培される全植物(種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類)及び、政令で指定されたきのこ	「発明」 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの

種苗法の目的は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することにある(種苗法 1 条)。

具体的には、品種登録制度により、品種の育成の振興を図ると共に、指定種苗制度により、種苗の流通の適正化を図り、最終的に農林水産業の発展に寄与することを目的としている。

そして、種苗法は、上記の目的を達成するために、植物を保護対象にしている(種苗法 2 条)。ここで、種苗法における「農林水産植物」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう(種苗法 2 条)。

政令で定める植物とは、「あらげきくらげ うすひらたけ えのきたけ エリンギ おおひらたけ きくらげ きぬがさたけ くりたけ くろあわびたけ こむらさきしめじ しいたけ しろたもぎたけ たまちよれいたけ たもぎたけ つくりたけ とんびまいたけ なめこ におうしめじ ぬめりすぎたけ はたけしめじ はなびらたけ ひめまつたけ ひらたけぶなしめじ ぶなはりたけ ほんしめじ まいたけまんねんたけ むきたけ むらさきしめじ やなぎま

つたけ やまぶしたけ」である。

これに対し、特許法の目的は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することにある(特許法1条)。

上記の目的を達成するために、特許法は、発明を保護対象にしている(特許法1条)。ここで、「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものである(特許法2条1項)。この定義からすると、基本的に全ての植物について、理論的には特許による保護が可能であることになる。

例えば、品種登録第8286号…農林水産植物の種類「きゅうり」…出願品種の名称「フリーダム」について、特開平11-9125号…発明の名称「新規きゅうり及びその育種法」の特許出願がなされている。

また、品種登録第7103号…農林水産植物の種類「リモニウム」…出願品種の名称「長後S1」について、特許3449924号…発明の名称「リモニウム属に属する新規な植物及び作出方法」の特許出願がなされて、特許権を取得している。

9. 品種登録について

種苗法3条は、「品種登録」について下記のように規定している。

次に掲げる要件を備えた品種の育成をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は、その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。

- 一 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。
- 二 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。
- 三 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。

一を区別性の要件、二を均一性の要件、三を安定性の要件という。

品種の育成とは、人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。

ここで、人為的変異とは、人為交雑、放射線照射、薬品処理による変異である。自然的変異とは、自然交雑、枝変わりである。この枝変わりは、植物のある枝だけに関して、花・果実等が成長点の突然変異により、その固体が持つ遺伝形質と違うものを生じる現象である。この枝変わりにより、温州みかんが育成されてい

る。

動物における体内細胞の突然変異は、新たな固体に反映することは、ほぼない。しかし、植物では、成長点から先にかけて体がつくられていくので、変異しなかった部分と区別され、形質として固定する可能性がある。

固定とは、人為的変異や自然的変異にかかる特性の選抜を繰り返して特性が安定的に発現するようすることである。また、検定とは、変異を発見し、特性が安定して発現するか否かを試作して確認することである。

10. 登録の要件

	種苗法	特許法
保護対象	区別性(種苗法3条1項1号) 均一性(種苗法3条1項2号) 安定性(種苗法3条1項3号) 未譲渡性(種苗法4条2項) 名称の適切性(種苗法4条1項各号) 先願(種苗法9条)	新規性(特許法29条1項) 進歩性(特許法29条2項) 産業上利用可能性(特許法29条1項柱書)

種苗法においては、特許法29条1項に規定している新規性の要件は存在していない。

従って、植物の特性が公知になっている品種であっても、後述する未譲渡性等の要件を備えていれば、品種登録が可能になる。このような取り扱いも、種苗法が採用している「現物主義」が根拠になっていると思われる。

また、種苗法においては、特許法29条2項に規定している進歩性の要件も存在していない。そして、出願されると、およそ8割前後が登録されているのが実情である。

11. 種苗法における未譲渡性(種苗法4条2項)について

品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に、外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、六年)さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受け取ることができない(種苗法4条2項)。

この規定は、取引の安全を図ることを目的としている。即ち、出願前1年以上前に当該出願品種が譲渡された場合、既にその譲渡された種苗を業として生産、

販売している者がいることが予想される。そのため、その後の品種登録により、取引の安全を害してしまう事態の発生を防止しているのである。

また、一定期間の譲渡の許容により、試験販売をし、売れる見込みの高いものを確認するためである。

外国人の出願については、自国で販売しながら、日本に出願するかどうかを決定することから、6年の期間を認めている。

規定中の「永年性植物」とは、例えば、木本の植物であるバラ、つづじ、観賞樹、果樹、ぶどう等を意味する。

12. 種苗法の審査基準

種苗法3条においては、区別性の要件、均一性の要件、安定性の要件が規定されている。この区別性、均一性、安定性の要件について、種苗法の審査基準では、下記のように規定している。

＜審査基準＞

登録要件		内容
特性審査の要件 (DUS審査)	区別性 (Distinctness)	品種登録出願の前に国内外の公然知られた他の品種と重要な形質(形状、色、耐病性等)に係る特性の全部又は一部によって明確に区別できること
	均一性 (Uniformity)	同一世代でその重要な形質に係る特性の全部が十分類似していること(播いた種子からも同じものができる)
	安定性 (Stability)	増殖後も重要な形質に係る特性の全部が安定していること(何世代増殖を繰り返してもおなじものができる)

ここで、重要な形質とは、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聞いて、農林水産省令で定める区分ごとに定められる。他の品種との区別性等を審査するための指標である。

また、安定性については、登録出願品種審査要領において下記のように記載されている。

「出願品種について、通常の繁殖方法によって増殖を繰り返した場合において、すべての繁殖の段階の個体が、第3による区別性の判定に係る特性を発現し、かつ、その均一性を維持しているか否かによって判定する。ただし、出願品種の育成の方法、第4の均一性の判定の結果等により安定性を判定し得る場合にあっては、これらにより安定性がありと判定することができるものとする。」

13. 種苗法二条七項の規定に基づく重要な形質

重要な形質の具体的な内容として、例えば、アベリアについて、下記のように規定している。

区分	アベリアの重要な形質
アベリア	一 樹姿及び樹高 二 枝の太さ、枝の色、枝の皮目、分枝性、節間長、葉形、葉の大きさ、葉色、葉の毛の多少及び葉柄の長さ 三 花房の形、花の向き、花形、花の大きさ、花色、花弁の形、花弁数、雌雄ずいの形、雌雄ずいの色、雌雄ずいの数、花柄の長さ、一花房又は一花そう当たりの花数、花の香り、果実の形、果実の大きさ及び果実の色 四 発芽期、開花期、落葉性、耐寒性、耐暑性、病害抵抗性及び虫害抵抗性

農林水産省ホームページ <http://www.hinsyu.maff.go.jp/>

また、特性審査基準(案)参考図の内容として、例えば、アベリアについて、下記のように規定している。

(2) 特性審査基準(案)参考図

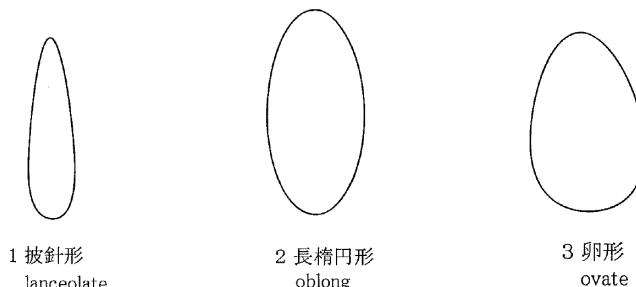


図1 葉全体の形
Fig. 1 Whole shape of a leaf

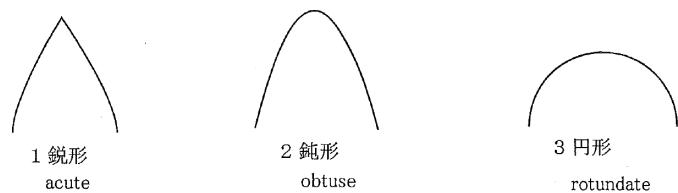


図2 葉先端の形

Fig. 2 Tip shape of a leaf

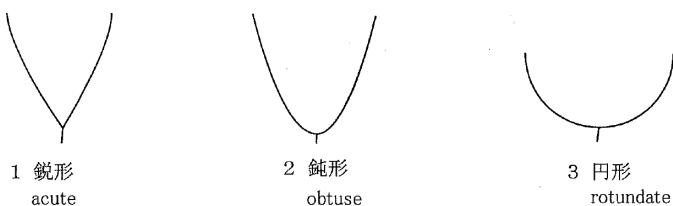


図3 葉基部の形

Fig. 3 Base shape of a leaf

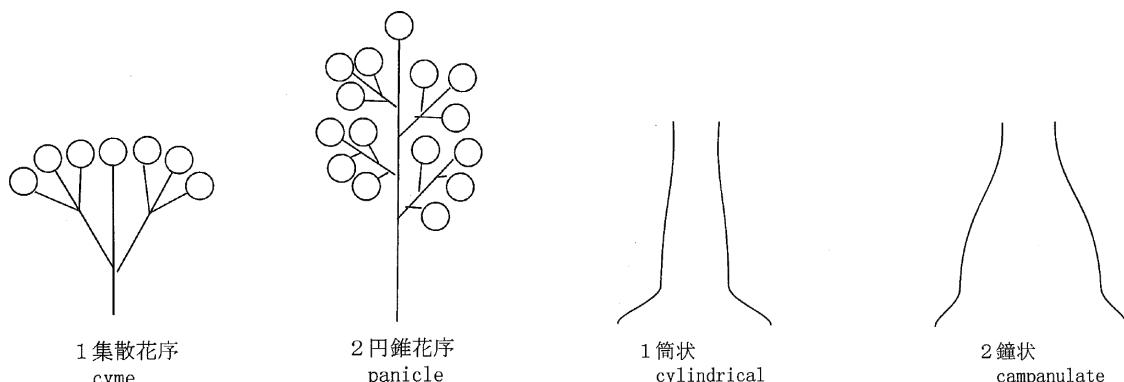


図4 花序のタイプ

Fig. 4 Type of inflorescence

図5 花冠の形

Fig. 5 Shape of corolla

農林水産省品種登録ホームページより <http://www.hinsyu.maff.go.jp/>

さらに、アベリアには、下記の特性表が用意されている。

品種登録出願を行う出願人は、育て上げたアベリアが、比較的に類似している対照品種の特性値と比較して、どのように異なっているのかについて、各項目毎に01乃至09までの9段階で表記するのである。

一方、独立行政法人種苗管理センターでは、出願人により提出された種子に基づいて栽培試験を実施し、比較的に近似している対照品種の特性値と比較して、どのように異なっているのかについて、再度、確認するのである。

特性表

2005.5

農林水産植物の種類名 (アベリア)	出願番号								
出願品種の名称 ())								
よみ: ())								
出願者の氏名又は名称 ()) 育成者 ()								
出願者の住所 ())								
育成地の場所 ())								
特性調査場所 ())								
特性調査者の氏名 ()) 対照品種名								
特性調査年 ()) () ()								

(特性について該当する項目を○で囲んで下さい)

区分	形質	出願品種の特性値(標準品種との比較)									備考 (測定値等)	対照品種の特性値 () ()
		01	02	03	04	05	06	07	08	09		
植物体	樹姿	直立性	半直立性	開張性	匍匐性						その他	
	樹高	極低	かなり低	低	やや低	中	やや高	高	かなり高	極高		
枝	枝の大きさ	極細	かなり細	細	やや細	中	やや太	太	かなり太	極太		
	新梢の色	黄緑	緑	褐	赤褐						その他	
	分枝性		粗			中			密			
	節間長	極短	かなり短	短	やや短	中	やや長	長	かなり長	極長		
葉	葉全体の形	披針形	楕円形	卵形							その他	
	葉先端の形	銳形	鈍形	円形							その他	
	葉基部の形	銳形	鈍形	円形							その他	
	葉身長	極短	かなり短	短	やや短	中	やや長	長	かなり長	極長		
	葉身幅	極狭	かなり狭	狭	やや狭	中	やや広	広	かなり広	極広		
	新葉表面の色	黄	黄緑	緑	緑褐	赤褐	淡紅				その他	
	成葉表面の色	黄	黄緑	緑							その他	
	葉色の季節変化	無									有	
	変化後の葉色	緑褐	赤褐	濃褐							その他	
	斑の有無	無									有	
	斑のパターン	散斑	掃き込み斑	中斑	覆輪						その他	
	斑の色数	1色	2色								その他	
	新葉の斑色(JHS)											
	主たる斑色(JHS)											
	2次の斑色(JHS)											
	斑色の季節変化	無									有	
	変化後の斑色	淡紅	紅	褐							その他	
	葉の毛の多少	無		小		中		多				
	葉の光沢	無									有	
	葉柄の長さ	極短	かなり短	短	やや短	中	やや長	長	かなり長	極長		
花	花序のタイプ	集散花序	円錐花序								その他	
	花の向き		上向き		横向き		下向き					
	花形	一重咲	八重咲								その他	
	花冠の形	筒状	鐘状								その他	
	花径	極小	かなり小	小	やや小	中	やや大	大	かなり大	極大		
	花の長さ	極短	かなり短	短	やや短	中	やや長	長	かなり長	極長		
	蕾の色(JHS)											
	花色(JHS)											
	花筒の色(JHS)											
	がく片の長さ	極短	かなり短	短	やや短	中	やや長	長	かなり長	極長		
	がく片の色	濃桃	淡紅	褐							その他	
	がく片の数	極少	かなり少	少	やや少	中	やや多	多	かなり多	極多		
	花数	極少	かなり少	少	やや少	中	やや多	多	かなり多	極多		
	花の香り			弱		中		強				
耐倒伏性	開花期		早		中		晩					
生理・生態的特性	開花期間		短		中		長					
	落葉性		落葉性		半常緑性		常緑性					
	耐寒性		弱		中		強					
	耐暑性		弱		中		強					
	病害抵抗性		弱		中		強					
	虫害抵抗性		弱		中		強					

農林水産省ホームページ <http://www.hinsyu.maff.go.jp/>

14. 特性表について

現物主義では、育成者権の効力が及ぶかどうかを、植物体自体を比較して判断する。すなわち、書面において文言により記載されている「品種の特性」により、育成者権の効力が及ぶかどうかを判断するものではない。

この「品種の特性」を記載している具体的な書類として、前述した「特性表」が存在している。

ここで、一例として、出願品種の名称「長後 S1」(出願番号 7975 号・登録番号 7103 号)について、出願時の特性表と、権利設定時の特性表の内容を比較・検証した。

すると、出願時の特性表と権利設定時の特性表の内容は、一致している部分が多いものの、下記のような相違点も存在している事が判明した。

	出願時の特性表	権利設定時の特性表
草形	02 根出葉・茎出葉とも	01 根出葉のみ
分けつの程度	05 中	なし
たく葉	03 小	05 中
分岐長	05 中	07 長
葉縁の波打ち	03 少	05 中
葉幅	03 狹	05 中
葉の光沢	07 多	05 中
葉の毛	01 無か極少	03 少
一次分岐の小花数	05 中	03 少
花冠の形	01 I型	02 II型
花冠の多少	05 中	03 少
花冠の径	05 中	06
花冠の長さ	05 中	06
がくの直径	05 中	07 大
四季咲性	02 四季咲	なし
耐寒性	05 中	なし
耐暑性	03 弱	なし
灰色かび病抵抗性	05 中	なし
耐虫性	05 中	なし

種苗法が植物自体を保護することから、栽培試験に基づいて確認された特性が、出願時の特性と異なっていても良いと思われる。また、出願時の特性の記載を、栽培試験に基づいて確認された特性に変更する、いわゆる補正も許容されるものと思われる。

「現物主義」では、育成者権の効力が及ぶ品種(同一品種又は特性により明確に区別されない品種)であるか否かの判断を、植物体自体の比較(同一条件下における比較栽培)によって行う。

権利設定時の品種登録簿には、「品種の特性」(重要な形質に係る特性…種苗法 2 条 2 項)が記載されるが、

この記載によって権利の範囲が画定されるわけではない。

「現物主義」を採用した場合、登録品種 A の「品種の特性」に記載された特性と同一の特性を備える品種 B があったとしても、「品種の特性」に記載されていない他の特性において異なっていれば、別品種と判断されることがある。

また、登録品種 C の「品種の特性」に記載された特性と一致しない特性を備える品種 D があったとしても、実際に同一条件で栽培した結果、品種 D が特性により登録品種 C と明確に区別されなければ、登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種と判断されることがある。

それでは、種苗法における「特性表」の役割は、一体どこにあるのか。

出願時の特性表は、自らが考えて所定の年月をかけて生み出した植物の品種の特性を、出願人自身が記載した書面である。出願時の特性表には、類似品種である「対照品種の特性値」が記載されており、この「対照品種の特性値」と比較して、自らが生み出した品種の特性がどのような相違を有するのかについて、出願人自身により記載されている。

また、出願人は、出願品種が種子または種菌を種苗とする場合、種子：1000 粒、菌株：試験管 5 本を、独立行政法人種苗管理センターに送る。独立行政法人種苗管理センターでは、例えば、送付された種子に基づいて、実際の栽培試験を実施する。

そのため、権利設定時の特性表は、出願された植物の品種の特性を、栽培試験に基づいて現実に確認した書面になる。

「現物主義」では、育成者権の効力が及ぶ品種(同一品種又は特性により明確に区別されない品種)であるか否かの判断を、植物体自体の比較(同一条件下における比較栽培)によって行い、権利設定時の特性表により、育成者権の効力が及ぶ範囲が画定されるものではないが、この権利設定時の特性表は、登録品種が現実に備えている基本的な特性を表示する書面としての役割を備えている。

15. 育成者権の効力について

特許法においては、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する旨が規定されている(特許法 68 条)。

同様に、種苗法においても、育成者権者は、品種登

録を受けている品種(以下、登録品種という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する旨が規定されている(種苗法 20 条 1 項)。

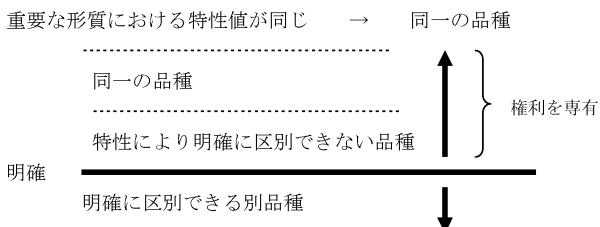
ここで、「登録品種と同一の品種」とは、同一条件下で比較栽培を行い、「区別性、均一性及び安定性(DUS)審査のための一般基準」及び「種類別審査基準」に基づいて特性審査を行った結果、全ての重要な形質において登録品種と同一の特性値が認められた品種がこれに該当する(登録出願品種審査要領 平成 10 年 12 月 24 日付け 10 農産第 9422 号 農産園芸局長通知)。

また、「登録品種と特性により明確に区別されない品種」とは、登録品種との特性差が各形質ごとに設定される階級値(特性を階級別に分類した数値)の範囲内にとどまる品種を意味している(最新逐条解説 種苗法 農林水産省生産局知的財産課 編著)。

特許法に基づく植物の寄託制度を利用して取得した特許権の効力は、当該寄託した植物にのみ及ぶものとなる。

これに対し、種苗法に基づく育成者権の効力は、登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種にまで及ぶものとなる。

この様に、育成者権の効力は、下記の資料に示すように、登録品種の他に、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種にまで及ぶことから、育成者権の効力は、理論上、特許権の効力よりも広いものとなる。



16. 育成者権の効力が及ぶかどうかの具体的な事例

「現物主義」では、育成者権の効力が及ぶ品種(同一品種又は特性により明確に区別されない品種)であるか否かの判断を、植物体自体の比較によって行う。

この植物体自体の比較で重要となるのは、同一条件下で比較栽培を行う点である。

例えば、登録品種 A と、登録品種 A と同一の品種である植物 B を、異なる条件で栽培すると、植物 B

は、登録品種 A と特性により明確に区別できる別品種と判断されることもある。これは、植物の特性が、栽培の条件により変化することがあるからである。

このように、育成者権の効力が及ぶ品種(同一品種又は特性により明確に区別されない品種)であるか否かの判断は、あくまでも同一条件下における比較栽培を前提にしなければならないが、近年においては、育成者権の効力が及ぶ品種であるか否かの判断に、一部において遺伝子マーカーが利用されている。

この遺伝子マーカーについては、種々の説明がなされているが、一般的には、生物個体の遺伝的性質(遺伝型)、若しくは、系統(個人の特定、親子・親族関係、血統、品種等)の目印となる、つまりある性質をもつ個体に特有の DNA 配列を意味している。

しかし、すべての植物について、その遺伝子マーカーが明確に認識・解析されている状況ではない。

例えば、独立行政法人種苗管理センターの品種保護 G メンの実施している DNA 分析は、下記の植物にのみ認識・解析されており、植物の種類が非常に限定されているので、その解析の拡大が強く望まれている。

イチゴ 若葉 果実のへた
いぐさ 生または乾燥茎 疊表「ひのみどり」のみの識別
おうとう 若葉 果梗 果実
白いんげんまめ 子実 若葉
茶 若葉 生または乾燥茎
ニホンナシ 若葉 生果実 穂木(花芽)
小豆 子実 若葉
小豆あん あん

17. 育成者権の効力が及ぶ品種であるか否かの参考事例

「現物主義」を前提とする種苗法においては、育成者権の効力が及ぶ品種(同一品種又は特性により明確に区別されない品種)であるか否かの判断を、植物体自体の比較によって行うこと、また、育成者権の効力が及ぶ品種であるか否かの判断に、一部において遺伝子マーカーが利用されていることは、前述した通りである。

ここで、育成者権の効力が及ぶ品種(同一品種又は特性により明確に区別されない品種)であるか否かの判断として、理論上考えられるいくつかの事例を例示する。

- ① 同一条件下における比較栽培試験において、植物Aと植物Bの特性が一致する場合、植物Aの育成者権の効力は、植物Bに及ぶ。これは、植物Aの育成者権の効力が及ぶ典型例である。
- ② 同一条件下における比較栽培試験において、植物Aと植物Bの特性の多くが不一致の場合、植物Aの育成者権の効力は、植物Bに及ばない。これは、植物Aの育成者権の効力が及ばない典型例である。
- ③ 同一条件下における比較栽培試験において、植物Aと植物Bの特性が一致し、植物Aと植物Bの遺伝子マーカーも一致する場合、植物Aの育成者権の効力は、植物Bに及ぶ。これは、植物Aの育成者権の効力が及ぶ典型例である。
- ④ 同一条件下における比較栽培試験において、植物Aと植物Bの特性の多くが不一致であり、植物Aと植物Bの遺伝子マーカーも不一致の場合、植物Aの育成者権の効力は、植物Bに及ばない。これは、植物Aの育成者権の効力が及ばない典型例である。
- ⑤ 同一条件下における比較栽培試験において、植物Aと植物Bの特性が一致し、植物Aと植物Bの遺伝子マーカーは不一致の場合、植物Aの育成者権の効力は、植物Bに及ぶ。これは、植物Aの育成者権の効力が及ぶ稀な例であると思われるが、種苗法が「現物主義」を前提とするので、可能性はある。
- ⑥ 同一条件下における比較栽培試験において、植物Aと植物Bの特性が不一致であり、植物Aと植物Bの遺伝子マーカーが一致する場合、植物Aの育成者権の効力は、植物Bに及ばない。これも、植物Aの育成者権の効力が及ばない稀な例であると思われるが、種苗法が「現物主義」を前提とするので、可能性はある。

II 種苗法と商標法との関係

1. 種苗法 22 条 1 項と種苗法 4 条 2 号・3 号、商標法 4 条 1 項 14 号について

種苗法 22 条 1 項は、以下のように規定している。
 「登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称(第

四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称)を使用しなければならない。」

また、種苗法 4 条 2 号・3 号は、以下のように規定している。

「四条 品種登録は、品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。

二 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。

三 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。」

一方、商標法 4 条 1 項 14 号は、商標登録を受けることができない商標として、以下のように規定している。

「種苗法第 18 条第 1 項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」

種苗法 22 条 1 項は、登録品種の種苗を譲渡等する場合には、当該登録品種の名称を使用しなければならない旨を規定している。

この規定は、登録品種と他の品種を明確に区別することで、種苗の取引の安全を確保しつつ、流通の混乱を防止することを目的としている。種苗は、その外観からだけでは、品種の区別がつかないものが多いことから、特定の品種を識別する際には、品種の名称が決め手になるのである。

そして、品種登録を受けている種苗の取引において、誰もがその品種の名称を使用できる状態になっており、育成者権者だけに品種の名称の独占的な使用を認めるものではない。この点において、商品や役務に独占的な使用を認める商標権と、全く性質が異なっている。

従来に存在していなかった優良な品種を育成した者は、その新しい品種についての名称を考え、出願品種の名称として登録する。この登録された名称は、当該登録品種の種苗を譲渡等する場合において、その名称の使用が義務付けられているので、誰もがその品種の名称を使用できる状態にならなければならない。

この様に、誰もがその品種の名称を使用できる状態

にするためには、当該名称について、特定の者に独占的な使用権が生じてしまう事態の発生を防止しなければならない。そのための調整規定が、種苗法4条2号・3号であり、特定の者に独占的な使用権を生じさせる商標を、登録の対象から除外しているのである。

一方、商標は、商標権者に、特定の商品や役務について独占的な使用を認めることから、誰もがその品種の名称を使用できる状態になってしまう事態の発生を防止しなければならない。そのための調整規定が、商標法4条1項14号であり、誰もがその品種の名称を使用できる状態を許容する品種の名称を、登録の対象から除外しているのである。

2. 種苗に類似する商品について

出願品種の名称が、種苗法4条1項各号の規定に該当するか否かを判定するための基準として、農林水産省が定めている品種名称審査基準が存在している。この中で、種苗に類似する商品として、下記の別表が公表されている。

別 表

1 種苗に類似する商品

品種の種苗	類似する商品
稲の種子類及び苗	米(30類)
麦類及びえん麦の種子類	玄麦(30類) 米及び玄麦以外の穀物(31類)
米並びに麦類及びえん麦以外の穀物(あわ、きび、そば、とうもろこし、ひえ、もろこし)を生産物とする植物の種子類及び苗	米及び玄麦以外の穀物(31類)
豆(大豆、小豆、えんどう豆、いんげん豆、そら豆、落花生)を生産物とする植物の種子類及び苗	豆(29類)
未成熟豆(枝豆、未成熟のいんげん、未成熟のえんどう、未成熟のそら豆)を生産物とする植物の種子類及び苗	豆(29類) 野菜(31類)
野菜(きのこ類を含み、いちご、メロン、すいかを除く。)を生産物とする植物の種子類及び苗	野菜(31類)
砂糖きびの苗、てんさいの種子類	砂糖きび、てんさい(31類)
茶の苗	茶の葉(31類)
ホップの種子類及び苗	ホップ(31類)
果実(いちご、メロン、すいかを含む。)を生産物とする植物の種子類及び苗	果実(31類)
海そうの種子類	海そう類(31類)
牧草(芝及びぬかぼを含む)の種子類及び苗	芝、牧草(31類)
草、花又は木の種子類及び苗	草、花、木(31類)

農林水産省ホームページ

<http://www.hinsyu.maff.go.jp/info/meisyou/manual.html>

農林水産省において出願品種の名称を審査するときに、種苗に類似する商標法上の商品はなんであるかについて、下記のように明確にしているのである。

(品種の種苗)	(類似する商品)
稲の種子類及び苗	⇒米(商標法の第30類)
麦類及びえん麦の種子類	⇒玄麦 (商標法の第30類)
米並びに麦類及びえん麦以外の穀物(あわ、きび、そば、とうもろこし、ひえ、もろこし)を生産物とする植物の種子類及び苗	⇒米及び玄麦以外の穀物(商標法の第31類)
豆(大豆、小豆、えんどう豆、いんげん豆、そら豆、落花生)を生産物とする植物の種子類及び苗	⇒豆(商標法の第29類)
未成熟豆(枝豆、未成熟のいんげん、未成熟のえんどう、未成熟のそら豆)を生産物とする植物の種子類及び苗	⇒豆(商標法の第29類) 野菜(商標法の第31類)
野菜(きのこ類を含み、いちご、メロン、すいかを除く。)を生産物とする植物の種子類及び苗	⇒野菜 (商標法の第31類)
砂糖きびの苗、てんさいの種子類	⇒砂糖きび、てんさい (商標法の第31類)
茶の苗	⇒茶の葉 (商標法の第31類)
ホップの種子類及び苗	⇒ホップ (商標法の第31類)
果実(いちご、メロン、すいかを含む。)を生産物とする植物の種子類及び苗	⇒果実 (商標法の第31類)
海そうの種子類	⇒海そう類 (商標法の第31類)
牧草(芝及びぬかぼを含む)の種子類及び苗	⇒芝、牧草 (商標法の第31類)
草、花又は木の種子類及び苗	⇒草、花、木 (商標法の第31類)

この別表は、種苗に類似する商標法上の商品はなんであるかについて明確にしているが、あくまで農林水産省において、出願品種の名称を審査するときの基準であり、特許庁において審査する商標法4条1項14号の規定に、そのまま適用できるものではない。この別表は、商標法上の商品に類似する種苗の内容を明確にしたものではないのである。

しかし、この別表は、商標法上の商品と、類似する種苗の内容を示唆している資料であると考える。

3. 審査官と面談して

先日、特許庁の審査官と話をする機会があり、上記した農林水産省の(別表)を見てもらい、これに該当する資料が特許庁にあるかどうかを質問したところ、「農林水産省の(別表)のような資料は無い」との回答を得た。

「それでは、商標法4条1項14号の規定に該当することを理由とする拒絶理由は、具体的にどのような商品に通知されているのですか」と質問をしたところ、その多くが、下記の商品に通知されている事が判明した。

商標法の第31類 33C01…種子類
33D01…木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽

上記した「種子類、木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽」等は、その植物の種類を何ら特定しておらず、要するに、土の中に入れて成長する植物の種子や苗等が全て含まれている。

この点において、作物の全体を下記のように分類している農林水産省の品種登録と大きく異なっている。

1. 食用作物	2. 工芸作物	3. 桑
4. 野菜	5. 果樹	6. 飼料作物
7. 草花類	8. 觀賞樹	9. 林木
10. 海草	11. きのこ類	

4. 審査基準について

商標法4条1項14号の審査基準は、下記のように記載されている。

1. 種苗法第18条第1項の規定により品種登録を受けた品種の名称については、その登録期間が経過した後は、商標法第3条第1項第1号又は同項第3号の規定に該当するものとする。

従って、特許庁の審査官は、品種名称のデータを、その商品の普通名称であるかどうかの判断と、その商品の産地、品質等を普通に用いられる方法で表示するものであるかどうかの判断にも活用している。

例えば、第30類の「米」を指定商品としている商標の審査において、特許庁の審査官は、農林水産省の品

種登録名称のデータを確認する。この時、審査対象となる(品種の種苗)、換言すると、商品に類似する種苗は、食用作物における「稻の種子類及び苗」、具体的には「稻種」であることが予想される。

そして、商標と、品種登録を受けている品種の名称が類似している場合において、品種登録を受けた品種の名称の登録期間が経過しているときは、商標法3条1項1号又は同項3号の規定に該当する拒絶理由を通知することも予想されるのである。

5. 商品の考察

農林水産省の品種登録で分類している下記の作物について、「収穫物→加工品」のそれぞれの具体的な商品を考察する。

1. 食用作物	2. 工芸作物	3. 桑
4. 野菜	5. 果樹	6. 飼料作物
7. 草花類	8. 觀賞樹	9. 林木
10. 海草	11. きのこ類	

例えば、作物としての「稻」は、「1. 食用作物」に、「稻種」として含まれている。この「稻種」の「収穫物」としては「米」、「加工品」としては、例えば、「弁当、せんべい、日本酒、焼酎」等が予想される。

他の作物の「収穫物」としては、例えば、「大麦」、「小麦」、「野菜」、「果実」、「いも」等が予想される。これらの「加工品」としては、例えば、「ビール」、「菓子」、「パン」、「穀物の加工品」、「加工野菜」、「ジャム」、「アップルパイ」、「ポテトチップ」等が予想される。

前記した「1. 食用作物」の「稻種」の品種登録の効果は、基本的に「加工品」にまで及ばない。農林水産省の品種登録は、作物の種類を詳細に分類してその作物自体を保護しているが、その作物の「加工品」は考慮していないのである。

従って、「稻種」の「加工品」としての「弁当、せんべい、日本酒、焼酎」等については、商標法上の商品として捉え、必要に応じて商標として対応する必要がある。

農林水産業の現場では、どちらかというと、誰もがその品種の名称を使用できる状態を前提に、当該登録品種の種苗を譲渡等する場合にその名称の使用を義務付ける品種登録制度の方が浸透しているように感じる。

例えば、イチゴの「あまおう」(品種登録第12572号)のように、「福岡S6号」という記号的なものを登録品種の名称として登録する一方、具体的な商品について

商標権で保護を図っている例もあるが、その数は多くない。

農林水産業の現場においては、登録されている品種名称を基本としつつ、その「加工品」を商標としてカバーしていく説明をすると、商標を利用する価値が理解され易くなるのではと考えている。

以上

ゲーム市場の動向と平成 23 年不正競争防止法改正

安田 和史^(*)

「マジコン」は、家庭用ゲーム機の一つであるニンテンドー DS とそのソフトウェアの販売元に大きなダメージを与えた技術的制限手段の回避装置である。「マジコン」は、平成 11 年にコンテンツホルダーを保護すること目的として規定された不正競争防止法 2 条 1 項 10 号、同法 2 条 1 項 11 号の要件の一部に該当しない可能性があるとして、法的対応が遅れ長い期間市場で販売が続けられてきた。「マジコン」を代表例とする技術的制限手段の回避を目的とする不正な装置の流通に関し、以下に述べる 2 つの「マジコン判決」や平成 23 年に行われた不正競争防止法改正によりコンテンツホルダーが執ることができることができる法的対応のバリエーションが増えている。本稿では、ゲーム市場の動向を概観しつつ、平成 23 年の改正の効果によりどのような影響がみられるようになったのか、具体的な事案を参照し検討するものである。

- I. はじめに
- II. ゲーム市場の動向
- III. 不正競争防止法 2 条 1 項 10 号及び 11 号の導入
- IV. マジコン訴訟(第一事件および第二事件)
 - 1. マジコン第一事件
 - 2. マジコン第二事件
 - 3. 小括
- V. 平成 23 年不正競争防止法改正とその効果
- VI. おわりに

I. はじめに

ゲーム市場は変革期にある。従来から人気のあった家庭用ゲーム機関連は軟調となり、新たに登場したソーシャルゲーム関連が大きく市場を伸ばしている。また、家庭用ゲーム機は、ポータブルな製品に人気が集まっている。そもそも、家庭用ゲーム機関連とソーシャルゲーム関連市場は、収益構造が異なっており、ソーシャルゲームが、デバイスの制限を出来る限り排除して、オープンなプラットフォームを展開していることが多いのに対し、家庭用ゲーム機は、正規のソフトウェア以外の動作を予定しておらず、技術的制限手段によって正規版以外のソフトウェアを動作できないようにしていることが多い。その意味においては、限定的なプラットフォームといえる。

家庭用ゲーム機で販売台数が 1 億台を超えた機種は、ソニー・コンピュータエンタテインメント (SCE) の据え置き型ゲーム機プレイステーションと後継機のプレイステーション 2、任天堂株式会社(以下、「任天堂」という)の Wii がある。そして、携帯型ゲーム機では、任天堂のゲームボーイおよびニンテンドー DS がある。その中でも、史上最速のペースで 1 億台を突破したのがニンテンドー DS である⁽¹⁾。

本稿で主なテーマとする「マジコン」は、前述したニンテンドー DS とそのソフトウェアの販売元に大きなダメージを与えた技術的制限手段の回避装置である⁽²⁾。

「マジコン」は、平成 11 年にコンテンツホルダーを保護すること目的として規定された不正競争防止法 2 条 1 項 10 号、同法 2 条 1 項 11 号の要件の一部に該当しない可能性があるとして、法的対応が遅れ、長い期間市場で販売が続けられてきた。

「マジコン」を代表例とする技術的制限手段の回避を目的とする不正な装置の流通に関し、以下に述べる 2 つの「マジコン訴訟」や平成 23 年に行われた不正競争防止法改正により、コンテンツホルダーが執ことができることができる法的対応のバリエーションが増えている。本稿では、ゲーム市場の動向を概観しつつ、平成 23 年の改正によりどのような影響がみられるようになったのか、具体的な事案を参照し検討するものである。

(*) 校友、株式会社スズキアンドアソシエイツ取締役、東京理科大学 / 第一工業大学非常勤講師

(1) 井上理「任天堂“驚き”を生む方程式」18 頁(日本経済新聞出版社、2009 年)参照。なお、発売日から起算してニンテンドー DS が約 1 年 8 か月、PlayStation 2 が約 2 年 6 か月、Wii は、約 3 年 3 か月で 1 億台以上の売上げを達成している。

(2) 「マジコン」の利用者の殆どは、ストレージサイト等から海賊版のゲームソフトをダウンロードし、それを「マジコン」にコピーしてニンテンドー DS で起動させる等をしていた。一般的に考えると、ユーザーが無料で海賊版ソフトを大量に手に入れられ、それを使用できるようになれば、正規のゲームソフトを購入するインセンティブが低くなると思われる。

II. ゲーム市場の動向

図表1 コンテンツ関連市場の動向

コンテンツ	市場規模(円)	割合(%)
ゲーム	1兆 4,819億	12.4
動画	4兆 4,804億	37.6
音楽・音声	1兆 3,231億	11.1
静止画・テキスト	4兆 6,240億	37.8
合計	11兆 9,094億	

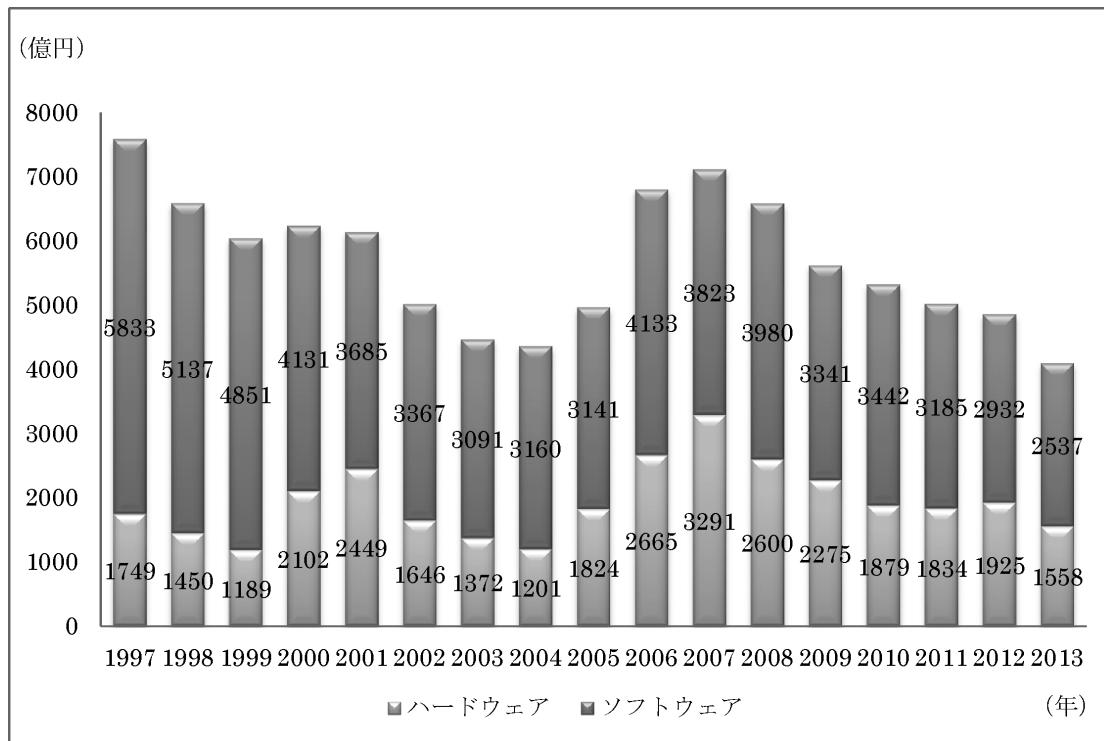
デジタルコンテンツ白書2014(デジタルコンテンツ協会 編)参照。
なお、ゲーム市場は前年度1兆3775億円(国内シェア11.6%)

デジタルコンテンツ白書2014(図表1 コンテンツ関連市場の動向参照)によると、ゲーム市場は、1兆4,819億円の市場規模があり、前年比からみて、+7.6%UPしたが、ネットワーク系が好調であるのに対し、パッケージゲーム(家庭用ゲーム機)、アーケードゲームは軟調である。ガラパゴス・ケータイ(以下「ガラケー」という)を除いたスマートフォン(以下「スマホ」という)・PC向けソーシャルゲームは、昨年比、+76%

増の6,788億円と大きく成長している。スマホ向けゲームは、市場規模を5,597億円にまで拡大している。

家庭用ゲーム市場(図表2 家庭用ゲーム国内市場規模の推移参照)の傾向を見ると、ハードウェア市場は2007年が最盛期であり3,291億円であるが、これは、前年度に発売された任天堂Wiiの影響が大きかったと推察される。その後、ハードウェア市場は縮小傾向にある。ソフトウェア市場は、プレイステーションが最盛期である1997年が同じく最盛期であり、5,833億円の売上があった。その後、縮小傾向に入るが、2006年に任天堂Wiiが発売されたことも影響して、4,133億円まで回復を見せたものの、その後は縮小傾向にある。そして、2013年から2014年は2,537億円と最盛期の50%を切るところまできており、家庭用ゲーム機市場は厳しい環境にさらされている。なお、家庭用ゲーム機市場は、従来から新規のハードウェアがリリースされることで、売上を回復させてきたことから、ソニーのプレイステーション4や任天堂のWii Uあるいは、マイクロソフトのXbox ONEなどが発売された2014年以降の市場の動きに期待がかかっている⁽³⁾。

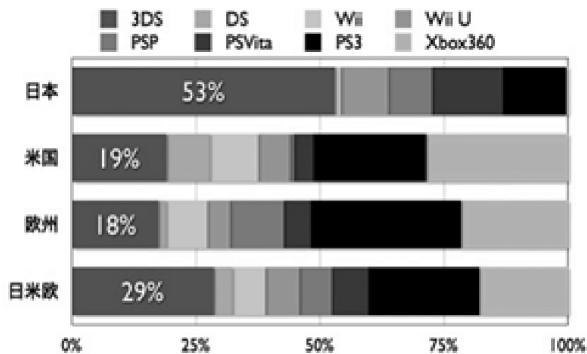
図表2 家庭用ゲーム国内市場規模の推移



「デジタルコンテンツ白書2014」 図表4-5-1 家庭用ゲーム国内市場規模の推移を参考に作成

(3) 経済産業省商務情報政策局(監修)=一般財団法人デジタルコンテンツ協会(編集・発行)『デジタルコンテンツ白書2014 クラウド化するコンテンツ～価値創出のメカニズム～』104頁(一般財団法人デジタルコンテンツ協会、2014年)では、各社の旧世代機を大幅に上回ることはない予測し、「ハードウェアの普及台数について、ソフトウェア市場は変動する。ゲーム専用機市場の今後は軟調で、ソフトウェア市場の将来は悲観せざるを得ない」とする。

図表3 2013年1月～3月ゲームハード市場占有率



Source: Media Create(日本)・NPD(米国)・Nintendo(欧州)

任天堂株式会社のIR資料抜粋

「2013年1月～3月ハード市場占有率」によると、日本では携帯ゲーム機の人気が高いことがわかる。人気のゲームソフトも、任天堂3DS向けのものが多い。3DSの日本でのシェアは53%、日米欧を合計すると29%である。

なお、全体的に軟調傾向にあるゲーム機市場であるが、国内ゲーム機の中でも任天堂3DSは2013年の1～3月期にハード市場占有率が53%もある。つまり、国内市場においては携帯ゲーム機が人気となっていることがわかる(図表3 2013年1月～3月ゲームハード市場占有率参照)。このようなゲームハードの人気はゲームソフトにも影響しており、東京ゲームショウ2014でも、大賞を受賞した「モンスターハンター4」や「妖怪ウォッチ」は、任天堂3DSのゲームソフトである⁽⁴⁾。

パッケージゲーム市場(図表4 パッケージゲーム市場順位参照)は、2,537億円(前年比86.5%)である。この市場では、任天堂DS向けのソフトが堅調であり、「ポケットモンスターX・Y」や「モンスターハンター4」等、2013年の販売本数TOP10のうち上

位7本すべてがランクインし、販売金額も約4割を占めている。

2012年のゲームソフトを利用するハードウェアのシェアをみると、ガラケー経由が3,460億円、スマートホン経由が781億円、あわせて、4,241億円であった。これは、ゲーム専用機市場(4,857億円)と互角のレベルにまで達していた。また、2013年は、ガラケーが前年比減の1,612億円となっており、スマート＆タブレットが5,501億円と伸長したことから、シェアが逆転したことが分かる⁽⁵⁾。なお、日本の携帯向けゲーム市場は、DeNAおよびグリーにより牽引されており、携帯向けゲーム市場のでは無料で楽しめるソーシャルゲームアプリ等として提供されている。

ソーシャルゲームは、一部が無料で提供されており、広告収入や従量制課金、あるいは、コンテンツ内での

図表4 パッケージゲーム市場順位

順位	ゲーム機	タイトル	メーカー
1	3DS	ポケットモンスターX・Y	ポケモン
2	3DS	モンスターハンター4	カプコン
3	3DS	とびだせ どうぶつの森	任天堂
4	3DS	トモダチコレクション 新生活	任天堂
5	3DS	ドラゴンクエストVIII エデンの戦士たち	スクウェア・エニックス
6	3DS	パズドラZ	ガンホー・オンライン・エンターテインメント
7	3DS	ルイージマンション2	任天堂
8	PS3	グランド・セフト・オートV	ロックスター・ゲームス
9	Wii U	New スーパーマリオブラザーズU	任天堂
10	Wii U	Wii Party U	任天堂

ファミ通ゲーム白書2014参照

(4) 東京ゲームショウ2014(<http://expo.nikkeibp.co.jp/tgs/2014/index.html>)参照。

(5) 以上、一般社団法人日本オンラインゲーム協会(JOGA)『JOGAオンラインゲーム市場調査レポート2014年』参照。

課金が行われる等、様々な収益源が提案されており、成長を後押ししている。また、日本のガラケー市場は、キャリア決済(キャリアが月額料金に上乗せして課金部分を徴収してくれる)のため、ビジネスモデルとして成立するスピードが早かったことが追い風となつたと思われる。つまり、ゲーム業界は、オンライン化の流れの中、どのように収益を上げるのかということが最重要課題であるといえる。

家庭用ゲーム機とソーシャルゲームを比較すると、①家庭用ゲーム機は高性能化を推し進めたため開発に莫大な資金(数十億円規模)および組織がいることから、新規参入に大きな障壁が存在するが、ソーシャルゲームは、開発費がさほどかからない(数千万円規模)。②家庭用ゲーム機は完成品のリリースにおいて、エラー修正等の処理および致命的なエラーが発見されたときの回収コスト・リスクが膨大なものであるがソーシャルゲームは、不具合があれば都度チューニングしていくことができる。あるいは、ユーザーのニーズもフルタイムで得ることができ、それをゲームに反映させることもできる。③開発コストの差は、料金に直結することから、総料金、料金体系が変わる。④ゲームソフトの商品寿命は、パッケージは短く、短期間で売れなければ廃盤となるが、ソーシャルゲームであれば、リリース後数年たって口コミで盛り上がる場合もある(ソーシャルゲームの招待システムによるネットワーク性)。⑤家庭用ゲーム機とソフトを開発する任天堂は、ソフトのチャネルがある程度限られ、家庭用ゲーム機の人気とゲームソフトの売り上げが必然的に連動すると思われる。つまり、ゲームソフト会社は、利用者の動向を見ながら、チャネルを検討することができるが、チャネルごとに収益構造が異なることから、多様な開発から販売までの戦略が求められているといえる。⑥家庭用ゲーム機の販売を行う各社は、コンテンツの制作をユーザーに殆ど開放していない。その上、家庭用ゲーム機向けのゲームソフトは、厳格な審査の上で品質がコントロールされた上で販売されており、数千円以上の価格帯で販売を行つ

ている。一方で、Apple (Apple Incorporated) や Google が用意するアプリのプラットフォームは、最低限の審査はあるものの、オープンなプラットフォームでゲームソフトを公開することができる。そして、多くのクリエイターが新規参入をしており、このようなオープンなプラットフォームは急速にスケールしている。また、アプリの販売価格は数百円であり家庭用ゲーム機のソフトと比較して安価であるが、クリエイターは、売上の 70% の粗利を得ることができることから、人気の作品を生み出すことができれば、数千万以上の利益を確保することができる。このような自主制作ソフトのクリエイターによる競争が激しくなっており、その結果、技術的にも内容的にもプロに匹敵するレベルの作品が出てきている。

ゲーム専用機とスマホなどの汎用機を比較すると、基本性能に殆ど差がなくなっており、ゲーム専用機のハードとしてのアドバンテージは、徐々に薄れていると思われる。今後、ゲームソフトやサービス面での施策が失敗すれば、家庭用ゲーム機の販売を行う各社はかなりの苦戦を強いられる可能性もある。

III. 不正競争防止法 2 条 1 項 10 号及び 11 号の導入

平成 11 年改正によりコンテンツ提供事業者のコピー制限技術やアクセス制限技術等を法的に保護するべく、不正競争防止法 2 条 1 項 10 号および 11 号の規定が導入された⁽⁶⁾。これにより、技術的制限手段を無効化する装置の提供行為が不正競争行為と規定された。

立法の経緯としては、経済産業省産業構造審議会での議論があり、「コンテンツの提供に当たっては、コンテンツの視聴、コピーへの対価の徴収を確保するために、情報技術を用いたコピーやアクセス(音や映像の視聴、プログラムの動作をいう。)を管理する技術が施されているが、これらを無効化する行為が広がりつつある。例えば、家庭用ゲームソフトウェアでは、正当に購入されたゲームソフトが一般の CD-R に複製

(6) 不正競争防止法 2 条 1 項 10 号、11 号、7 項(改正時 5 項)、8 項(改正時 6 項)及び 19 条 1 項 7 号(改正時 11 条 1 項 7 号)は、不正競争防止法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 33 号。平成 11 年 4 月 23 日公布。同年 10 月 1 日施行)により新たに設けられた規定である。なお、技術的制限手段とは 2 条 7 項に定められており、電磁的方法により画像等の記録を制限する手段により、不正なコピーやアクセスを制限する技術等をいう。また、2 条 1 項 10 号は、画像の視聴等の技術的制限手段を無効にする装置等を対象としており、同項 11 号は、契約者など特定の者以外に画像の視聴等を制限する技術的制限手段を無効にする装置等を制限する装置をそれぞれ不正競争として規定している。例えば、マクロビジョンキャンセラー等のコピーガードを解除する装置を譲渡等する行為は 10 号の行為に該当し、有料放送のスクランブルを解除する装置を譲渡する行為は、11 号の行為に該当する。ただし、19 条 1 項 7 号に技術的制限手段を回避する装置であったとしても、技術的制限手段の試験又は研究のために用いられるために提供する場合には、適用除外となる。平成 11 年改正法については、小野昌延『新・注解 不正競争防止法』598 頁以下(青林書院、第 3 版、2012 年)および、文化庁長官官房著作権課内著作権法研究会=通産省知的財産政策室(編)『著作権法・不正競争防止法改正解説 デジタルコンテンツの法的保護』189 頁以下(有斐閣、1999 年)参照。

された場合、その複製物をゲーム機に装着しても使用できないように仕組まれているが、このような仕組みを働くなくするチップが広く販売されている。また、コンテンツが暗号化されている複数の有料衛星放送においても、正当な対価を支払わずに視聴を可能にする復号化装置がインターネット上で販売されている。結果として、コピーやアクセスを管理する技術自体の進歩が求められるが、この研究開発や実用化には多大のコスト負担が必要となる。管理技術と不正利用の馳っこを放置したのでは、コンテンツ流通の発展の障害ともなりかねないため、この課題を早急に解決する必要がある」として、デジタル技術の発展に伴う違法コピーやアクセスについて新たな課題として認識し、コピー管理技術及びアクセス管理技術の進歩が重要であるとしたうえで、コンテンツの管理技術の無効化に関する法的規制の在り方について検討がなされていたが、一方で「規制が強すぎる場合には、管理技術の開発努力の減退という悪影響が生ずるとの懸念」を持っていた。そこで、コピー管理技術及びアクセス管理技術の無効化機器やプログラムの蔓延を抑制するための法的ルールを設ける上では、管理技術の無効化機能を有する機器等の提供を不正競争防止法上の「不正競争行為」として規定しつつ、規制の導入に当たっては、コンテンツ取引の契約の実効性を補完するとの目的を踏まえ、管理技術の開発に悪影響を与える、また、コンテンツ流通の提供形態の多様性を確保するため、必要最小限の規制内容にとどめるよう配慮する方向性で検討が進められることになった⁽⁷⁾。

立法当初の想定では、偶然に技術的制限手段を回避するような機能を有した装置を提供してしまった場合等、映像や音楽に関する一般の機器等メーカーの事業活動を過度に抑制することを避けるため、いわゆる「のみ」要件が課されていた。「のみ」要件とは、改正前の不正競争防止法において、技術的制限手段を回避する装置等の提供行為において対象となる装置等の範囲について、「技術的制限手段を回避する機能『のみ』」を有

する装置等」と規定されていたものである。つまり、平成11年法以来、技術的制限手段の回避機能「のみ」を有する装置またはプログラムは、法の射程である。一方、「のみ」要件があることにより、それ以外の機能を有する装置については対象ではないと解釈しうるとして議論がされていた⁽⁸⁾。

「のみ」要件は、機器等メーカーの事業活動を過度に抑制することを避けるために課せられたものであった。具体的には、偶然に技術的制限手段を回避する機能を有していた場合も不正競争になってしまい、事業活動を制約する虞等が挙げられる。なお、旧法下における不正競争防止法2条1項10号および11号は、救済措置として差止請求(不正競争防止法3条)や損害賠償請求(不正競争防止法4条)などの民事的な請求しかできなかった。

近年になって立法当初には想定していなかった、追加的に「技術的制限手段を回避する機能」以外の機能を有する装置が市場に出回り、コンテンツ提供事業者に對して被害をもたらすようになった。つまり、「のみ」要件を逆手に取り、追加的に別の合法的な技術を附加することにより、法の適用を逃れることができになってしまっていたのである⁽⁹⁾。

その代表例が「マジコン」と称する、任天堂のニンテンドーDS向けの装置である。

「マジコン」とは、「マジックコンピューター」の略語であり、ゲーム機器でコピーされたソフトを起動させることができる装置のことをいう。最もよく知られたものは、ニンテンドーDS向けの装置であったが、それ以外のゲーム機器に対応するものも古くから存在していた。例えば、スーパーファミコン用の機器は「スーパーマジコン」といわれていた。

「マジコン」は、ニンテンドーDS向けの正規ソフトと同一(もしくは、ほぼ同一)の形状をしており、正規ソフトを同じようにゲーム機本体のスロットに、差し込むことができる。一方、「マジコン」側には、Micro-SDカードのスロットがついており、それを用いて

-
- (7) 産業構造審議会知的財産政策部会デジタルコンテンツ小委員会及び情報産業部会基本問題小委員会デジタルコンテンツ分科会合同会議報告書「コンテンツ取引の安定化・活性化に向けた取り組みについて」(平成11年2月3日)参照。
- (8) 知的財産戦略本部において(社)コンピュータソフトウェア著作権協会および(社)コンピュータエンターテインメント協会は、「アクセスコントロール回避に関する規制強化要望」(平成22年3月3日)を提出し、「マジコン等のアクセスコントロール回避機器等の使用実態は、主としてインターネット上から入手できる違法複製ソフトの起動であるが、音楽や映像の再生、自作ソフトの起動といった『別の用途』が存在するとの反論が訴訟等を通じて展開されている。」と述べる。
- (9) 産業構造審議会知的財産政策部会技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について」(2011年2月21日)では、マジコン等の装置については、「その回避機能により技術的制限手段を回避した上で、音楽・映像の再生や自作ソフトの起動がなされている以上、回避機能『のみ』を有するとの指摘に対して、実質的に技術的制限手段を回避する以外に用いられないものであっても、客観的に違法ソフトの起動以外の他の機能を有するという点において、『のみ』要件を満たさないのではないか」との指摘があったと述べる。

データのやり取りをすることができる。そして、「マジコン」を使用することにより、ニンテンドーDS等のゲーム機器に施されたアクセスコントロール技術を回避させることができ、違法に手に入れたゲームソフトのコピーを利用することが可能になる。なお、インターネット上には違法にコピーされたゲームソフトをダウンロードすることが可能なストレージサイトやその保存先を紹介するリーチサイト⁽¹⁰⁾が多く存在しており、比較的容易にゲームソフトを手に入れることができる状況にある。そのデータをパソコンでダウンロードした後に、Micro-SDカードにコピーを行い、「マジコン」のスロットに差し込むことで、海賊版ゲームソフトをニンテンドーDSで起動させることができるようになる。

「マジコン」による被害が拡大した背景として、インターネットの普及により、そのような悪質な機器を一般のユーザーが簡単に手に入れることができるようになったことや、製造拠点であるとの疑いがある中国などで大量生産されたものが国内に輸入されるようになつたことが挙げられる。

輸入された、「マジコン」は、違法な利用をするためのユーザーに向けて大量に出回り、任天堂をはじめとするコンテンツホルダーに甚大な被害を与えていた⁽¹¹⁾。

「マジコン」は、「技術的制限手段を回避する機能を有する装置」ではあったが、他方で自作ゲームソフトなどを起動する機能等も併せて有しており、旧法(改正前)における「のみ」要件に該当しないとする解釈ができる状況にあった。そのため、法的にはグレーゾーンにあるとして、主要なインターネットショッピングモール等の小売店も取り扱っており、誰でも簡単に手に入れられるような状況にあった。

IV. マジコン訴訟(第一事件および第二事件)

任天堂をはじめとするコンテンツホルダーは、「マジコン」の輸入を行う数社を相手取り、裁判を提起した。東京地判平成21年2月27日LEX/DB25440477[マジコン第一事件]および、知財高判平成26年6月12日LEX/25446506[マジコン第二事件]である。

1. マジコン第一事件

本件は、携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」等を製造、販売する原告任天堂並びに同ゲーム機用のゲームソフトを格納したゲーム・カード(DSカード)を製造、販売するXらが、Yらに対し、被告装置(R4 Revolution for DS)の輸入、販売等が不正競争防止法2条1項10号に違反すると主張して、同法3条1項及び2項に基づき、同装置の輸入、販売等の差止め及び在庫品の廃棄を求めた事案である。

立法の経緯を参照し、合同会議報告書、国会における審議において「無許諾記録物が視聴のための機器にセットされても、機器が動かない(ゲーム)」や「MODチップ」が記載されていることや、「平成11年改正法の立法過程で、自主制作ソフトなどの実行を可能とすることに意義を認めるなどして、検知をうかがわせる証拠は見いだせない」とし、「検知→制限」方式のもののみを規制の対象としているわけではないと判断している⁽¹²⁾。

「立法趣旨及び立法経緯に照らすと、不正競争防止法2条1項10号の『のみ』は、必要最小限の規制という観点から、規制の対象となる機器等を、管理技術の無効化を専らその機能とするものとして提供されたものに限定し、別の目的で製造され提供されている装置

- (10) 文化庁「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)議事次第」平成24年12月13日における奥村弘司委員の言によれば、日本とそれ以外の国でリーチサイトの概念が異なることから、その定義については慎重に検討すべきであるとしており、具体例をいくつか紹介したうえで、リーチサイトの概念について整理が必要であると指摘する。なお、インデックシングウェブサイト(Indexing Website)が概念的には近いと思われる。文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第6回)「[間接侵害]等に関する考え方の整理」平成23年1月12日によると、別のサイトにアップロードされた違法コンテンツへのリンクを集めたサイトであるとされ、国立大学法人電気通信大学「平成23年度知的財産権侵害対策ワーキング・グループ等侵害対策強化事業(リーチサイト及びストレージサイトにおける知的財産権侵害実態調査)報告書」によると、「自身のサイトにはコンテンツ等を掲載せず(ただし、サムネイル情報などの説明表示を除く)、他のサイトに蔵置された著作権侵害コンテンツ(以下、単に「侵害コンテンツ」という。)へのリンク情報を提供し、利用者を特定のサイトへ誘導することを目的としたサイト」と定義される。ただし、この実態調査は、リーチサイトによる侵害コンテンツの拡散等の被害を受けているコンテンツホルダーの協力により行われているためこのような定義になっているが、いわゆる有害コンテンツなどを含めた様々な違法行為に対するリーチ行為を行っている場合がありリーチサイトを中心とした問題は本来的には著作権侵害コンテンツに限定されず、様々な違法コンテンツが対象となりうる。
- (11) 東京大学大学院情報学環馬場章研究室「違法複製ゲームソフトのダウンロードに関する使用実態調査」によると、マジコン使用による被害額は2010年までの6年間で、国内で少なくとも9,540億円、全世界では3兆8,160億円にのぼると試算されている。なお、ファイル共有ソフトを使った違法ダウンロードは今回の調査対象に含まれていないため、被害額は試算の数倍に及ぶ可能性があるとしている。
- (12) 金井重彦=山口三恵子=小倉秀夫(編)小倉秀夫(著)『不正競争防止法コメント』119頁(レクススネクシス・ジャパン株式会社、改訂版、2014年)では、裁判所が採用した非限定説について、文言解釈上ありえなくはないとしながらも、不正競争防止法2条1項10号の趣旨が「コンテンツ事業者を保護するために創設された規定であることに鑑みれば、当該制限手段によりその視聴等が制限されている映像等を自己の営業政策の一環として主体的に頒布し又は公衆送信するものに限るというべき」と述べる。

等が偶然『妨げる機能』を有している場合を除外していると解釈することができ、これを具体的機器等で説明すると、MODチップは『のみ』要件を満たし、パソコンのような汎用機器等及び無反応機器は『のみ』要件を満たさないと解釈することができる。』との一般論を述べ、マジコンについて「数多くのインターネット上のサイトに極めて多数の本件吸い出しプログラムがアップロードされており、だれでも容易にダウンロードすることができること、被告装置の大部分が、そして大部分の場合に、本件吸い出しプログラムを使用するために用いられていることが認められ、被告装置が専ら自主制作ソフト等の実行を機能とするが、偶然『妨げる機能』を有しているにすぎないと認めることは到底できないものである。』とした。

なお、差止の必要性があるとして「被告装置の輸入、販売等の停止」を認め、マジコンの輸入、販売等の侵害行為の停止に必要な措置として、侵害組成物件である被告らが所持する被告装置の廃棄も認めた。

2. マジコン第二事件

本件は、携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS」等を製造、販売するXらが、YによるニンテンドーDS用マジコンの輸入、販売等が不正競争防止法2条1項10号に掲げる不正競争に該当するとして、上記各製品の譲渡、輸入等の差止め及び廃棄を求めるとともに、損害賠償を求めた事案である。なお、マジコン第一事件とは、被告が異なる。

原審⁽¹³⁾では、マジコンについて、不正競争防止法2条7項および平成23年改正前2条1項10号の解釈に関してマジコン第一事件とほぼ同様の一般論を述べ、その該当性を認めた。また、Yに対し、コンテンツホルダーによる差止請求のみならず総額9,562万5,000

円もの高額な損害賠償請求を認めており、「マジコン」の輸入などを行う業者に対しては、極めて重い法的責任が問われるようになった⁽¹⁴⁾。なお、原審のYの一部により、控訴が行われた。

控訴審では、不正競争防止法2条7項について、「法2条7項の技術的制限手段には、ある信号が存在して初めてあるプログラムの実行や映像や音の視聴が可能になる『検知→可能方式』」が含まれるとした⁽¹⁵⁾。また、平成23年改正前2条1項10号については、マジコン第一事件とほぼ同様の一般論を述べ、その要件を満たしているとし、また、「それ以外の機能を併せて有するものではない」として平成23年改正後2条1項10号の該当性について、その要件を満たしているとしてYの控訴をいずれも棄却した。なお、本件における損害賠償額は、5,737万5,000円であり、高額であることにも注目される。

3. 小括

裁判所は、「マジコン」について「被告装置が専ら自主制作ソフト等の実行を機能とするが、偶然妨げる機能を有しているにすぎないと認めることは到底できない」として、法の趣旨に鑑み、違法であるとする立場を示した⁽¹⁶⁾。

マジコン第一事件の影響により、権利者等から警告を受けた大手インターネットショッピングモールは、「マジコン」に対する販売の自粛の呼びかけを行った。また、出品禁止物品に位置付けるようになり、これらのサイトから「マジコン」が消えていった。このあたりから、「マジコン」の販売業者は徐々にコンテンツホルダーの目が届かないような、販売方法をとるようになった。例えば、大手のインターネットショッピングなどのチャネルを介さない方法で、ネット販売を行う

(13) 東京地判平成25年7月9日LEX/DB25445761[マジコン第二事件(第一審)]。

(14) 任天堂株式会社ニュースリリース2013年7月9日「ニンテンドーDS用装置(マジコン)に対する差止等請求訴訟に関する東京地裁判決について」参照。<http://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2013/130709.html>

「今回の判決では、その違法性だけでなく、マジコンが正規ゲームソフトの販売に与えた損害に対する輸入販売業者らの賠償責任をも肯定したものであり、ゲーム業界全体にとって重要な判決であると認識しております。」と述べている。

(15) 被告(控訴人)である輸入業者は、法2条7項の技術的制限手段には、「検知→可能方式」は含まれない旨を主張していた。しかしながら、裁判所は、法2条7項の制定過程に照らして、「平成11年改正は、コンテンツ提供事業者の利益を保護することを目的としていたこと、そして、保護の対象となるコンテンツ提供事業者として、コンテンツの制作者のみならず、『機器メーカー』や『機器を製造する者』を含めてコンテンツ提供事業に関与する者を幅広く含むものと理解されていたと認められる。加えて、技術的制限手段の実例として、『無許諾記録物が視聴のための機器にセットされても、機器が動かない(ゲーム)』ことも掲げられていた。」ことから、「検知→可能方式」をも技術的制限手段に含まれると解釈した場合には、機器メーカーや機器を製造する者において当該機器で利用可能なプログラムや映像、音を選択することをも許容することにつながるところ、平成11年改正が「機器メーカー」や「機器を製造する者」も保護対象として想定したことによれば、「……解釈は、平成11年改正の趣旨に沿ったものであることになる。」とした。そして、「MODチップは、特殊な信号を欠くためにゲーム機で実行できないはずのパソコン等で複製したゲームソフトを、実行可能にする機能を有するものであり、「検知→可能方式」を妨げるものである。かかるMODチップが規制対象として想定されていたことからすると、平成11年改正は「検知→可能方式」をも技術的制限手段に含まれる趣旨であると解するのがその意図に沿うと解される」とした。

(16) 我が国のマジコン訴訟にかかる判断については、反対する立場の者もあり、前掲注12・小倉(著)129頁および、金曉特「判批」知的財産法政策学研究44号343頁以下がある。なお、世界的な動向を見ても各国の裁判所において「マジコン」は違法な装置であると位置づけられている。

ことや、秋葉原の路上などに一時的な店舗を作り販売を行うこと等である。このような販売方法は、販売者の特定が極めて困難であり、民間の事業者では対応に限界があることから、マジコンを根絶させるには至らないという状況が続いていた。そこで、これらの裁判と並行して進んでいた、不正競争防止法の改正に期待が高まった。

また、マジコン第二事件は、不正競争防止法の改正後の判断も加わっているが、不正競争防止法2条7項の技術的制限手段に係る解釈においても、同2条1項10号の解釈においても、「マジコン」は、違法であるとの判断がされていることから、改正後に導入された刑事対応においても積極的な対応が可能になると思われる。つまり、刑事対応がされる場合においては、対象物品が違法であることの根拠が明確になっている方が警察も動きやすくなると思われる所以、マジコンに係る2つの裁判における判断は、実務上の影響が大きいと思われる。

V. 平成23年不正競争防止法改正とその効果

平成22年5月、知的財産戦略本部において「知的財産推進計画2010」が決定され、アクセスコントロール回避規制の強化を行う方向性が示された。これを受け、経済産業省は、産業構造審議会知的財産政策部会の下に新たに「技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会」を設置し、具体的な制度改革案をまとめるべく、不正競争防止法におけるアクセスコント

ロール等の技術的制限手段に係る規律の在り方について議論を行った。そして、平成23年になり、前述したように不正競争防止法が改正された。不正競争防止法2条1項10号および11号における「のみ」要件をはずし、「当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、映像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。」とした。また、刑事罰(不正競争防止法21条2項4号)が新設され⁽¹⁷⁾、関税法(関税69条の2、69条の11)の改正も併せて行われ水際規制の対象⁽¹⁸⁾となった。なお「マジコン」は、2012年11月21日に、任天堂からの輸入差止申立てが税関において受理され、全国の税関で技術的制限手段の効果を妨げる初の差止め対象物品に追加されている⁽¹⁹⁾。また、後述する不正B-CASカードについては、2014年8月20日付けで受理されている⁽²⁰⁾。

刑事罰が新設されたことにより、民間企業であるコンテンツホルダーには難しい事例等への対応が可能になった。刑事対応ができるこのメリットとして、民間会社では、証拠を押さえにくいような場合であったとしても、警察の捜査により明らかになる場合があると思われる⁽²¹⁾。例えば警察は、裁判所から捜査令状を取り、家宅捜索や証拠品の押収が可能であり、より踏み込んだ対応ができる。また、被害額自体は軽微な事件であるが、実質的に犯罪行為の温床となっているような対象者に対しては、民間企業ではコストを割きにくい場合等がありうると思われるが、このような場合についても対応が期待できる。さらに問題なのは、反社会勢力などが事件に関わっている場合である⁽²²⁾。

- (17) 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、2条1項10号又は、11号に掲げる不正競争を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。
- (18) 不正競争防止法……2条1項第10号又は、第11号に掲げる行為(適用除外等を除く)を組成する物品が輸出又は輸入をしてはならない貨物に規定された。
- (19) 経済産業省ニュースリリース・2012年11月22日参照。
(<http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121122004/20121122004-1.pdf>)
- (20) 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ「お知らせ」2014年8月21日参照。
<http://www.B-CAS.co.jp/www/whatsnew/140821.html>
- (21) 「マジコン」等の違法な技術的制限手段の回避装置は、インターネット上で取引されることが多い。このようなインターネット上で行われる不正な商品の取引に関し、警察庁は、平成11年以降、全国に順次、サイバー犯罪対策に係る担当部署を設置して対応している。京都府警は全国に先駆け、「コンピュータやインターネットなどのいわゆるハイテク技術を悪用した犯罪の出現、増加に着目し、これら犯罪に対し迅速かつ適切に対応するためには、これらの専門技術や知識に精通した捜査官を投入する必要があるとの見地」から平成11年3月に、当時の生活安全企画課の生活安全特別捜査隊の中にハイテク犯罪を担当する係を設置し、その後平成13年に「ハイテク犯罪対策室」を経て、平成23年に「サイバー犯罪対策課」となった。警視庁は、平成11年5月に、「警視庁ハイテク犯罪対策センター」を設置、平成12年から「ハイテク犯罪対策総合センター」を経て、現在は「サイバー犯罪対策課」となった。現在では、全国の道府県に同様の組織が設置されている。経済産業調査会=知財ぶりずむ編集部「京都府警サイバー犯罪対策課の紹介」[11巻121号57頁、警察庁サイバー犯罪対策(<http://www.npa.go.jp/cyber/index.html>)および、警視庁、各道府県のサイバー犯罪対策にかかるWeb参照。]
- (22) 宮城県警仙台中央署が、有料衛星放送を無料で視聴できるように不正改造されたB-CASカードの譲渡を行った暴力団構成員を、不正競争防止法違反容疑で逮捕したとの報道がある(時事通信2013年5月)。なお、不正商品対策協議会「警察庁だより」における平成25年中における知的財産権侵害事犯の概要(<http://www.aca.gr.jp/police.html>)によると、平成25年に検挙された被疑者の中に暴力団構成員等が含まれていた商標権侵害事犯の検挙事件数は12事件で全体の5.0%。事件数及び暴力団関与事件率がともに増加しており、依然として暴力団が同事犯による収益を資金源の一部にしている状況が続いている。コンテンツ関連の事犯にも、暴力団構成員が関わるもののが出てきており、警察による対応の重要性が増しているといえる。

報道によると、不正 B-CAS カードの逮捕者の中には、暴力団構成員もあり、民間企業による対応には限界があると思われる。なお、このような直接的な効果のみならず、間接的な効果として、逮捕されたことなどが報道されることによる抑止効果が挙げられる。今後は、刑事対応を先に行なったうえで、場合によっては民事対応を後から行うという実務上の対応が有効になると思われる。

平成 23 年改正不正競争防止法初の刑事摘発は、家庭用ゲーム機である Wii の改造を代行していた者に対する事件である。この事件における違法行為は、個人が購入した Wii を一旦預かったうえで、海賊版ソフトを起動させることになるような不正な改造を行い、それを持ち主に返すというものである。この事件は、2012 年 2 月に福岡県警本部生活経済課サイバー犯罪対策室などにより摘発され、既に同月中に有罪となり、判決も確定している。

平成 23 年改正不正競争防止法による「マジコン」についての初の刑事摘発は、2012 年 5 月に愛知県警サイバー犯罪対策課と千種署によって行われた。この事件では、2012 年 2 月 14 日から 2012 年 3 月 9 日までの期間、インターネット販売サイトを通じて、3 回にわたり、3 人の顧客に対して「マジコン」を販売していたとされる⁽²³⁾。

2012 年 7 月 16 日には、全国初「マジコン」の店頭販売での摘発が大阪府警により行われ、大阪市浪速区の電子部品販売店経営者が逮捕された⁽²⁴⁾。

2014 年 5 月 16 日に、千葉県警により香港在住の会社員が逮捕されている。県警のサイバーパトロールで発覚した同事件では、インターネットの販売サイトを通じて昨年 1 年間で約 6,300 人から約 2,300 万円を売り上げていたと見られている⁽²⁵⁾。この事件は、「マジコン」をインターネット上で受注し、中国から直接発送し、有償販売しており、千葉県警は、「マジコン」を発送していた人物が中国から日本に帰国したタイミングにあわせ空港で逮捕している。このような犯罪を行っている者の特定が難しい事件であっても警察が捜査することにより摘発が可能になったということがいえ、改正の効果がでていると思われる。ただし、摘発

ができればよいということではなく、このような事件を周知することにより、犯罪行為の抑止につながる活動を続ける必要があると思われる。

ゲーム機以外としては、通信カラオケ機器の不正改造キットの販売に関する事件や、DVD に施されたコピーガード機能を解除するソフトを雑誌の付録として販売していた事件、放送コンテンツに関連する事件がある。

通信カラオケ機器の不正改造キットに関し、第一興商の通信カラオケ機器「DAM」のプログラムを改変して、同社との利用許諾契約を締結することなく、同社の通信カラオケサービスを利用することができる改造機器をネットオークションを通じてカラオケ店等に販売した男を千葉県警、八千代署が逮捕した事件がある⁽²⁶⁾。この事件では、元第一興商の社員だった者が関わっていることであり、技術的制限手段のみならず営業秘密の漏えい事件としても興味深い事件である。

DVD に施されたコピーガード機能を解除するソフトを雑誌の付録として販売していた事件としては、DVD に施されたコピーガード機能を解除するソフトを雑誌の付録として販売していた出版社の役員らが逮捕されている。この事件では、雑誌に DVD のコピーガード機能を解除するソフトを付録として提供するとともにそのソフトを利用して技術的制限手段を回避する手段を情報として提供していた。なお、日本映像ソフト協会などが関係者に対し警告をしていたが、販売が継続されていたため警視庁へ情報提供がなされ逮捕に至っており、本件は悪質さの度合いが強いといえる⁽²⁷⁾。今後も、同様の事案では積極的な摘発を行うべきだと思われる。

有料放送を無料で視聴できるように不正に改ざんした B-CAS カードに関する事件はコンテンツ事業者により積極的な対応がされていることから複数の事件がある。まず、2012 年 6 月 19 日に京都府県警本部により、全国初の逮捕者がでている。また、有料放送事業を行うスカパー JSAT 株式会社、株式会社スター・チャンネル、株式会社 WOWOW は、不正 B-CAS カードを第三者に販売した行為について不正競争防止法違反の罪で有罪判決が言い渡された者(不正にデータを書

(23) 任天堂株式会社ニュースリリース 2012 年 5 月 30 日「ニンテンドー DS 用装置の販売者に対する刑事摘発について」(<http://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2012/120530.html>) 参照。

(24) J-CAST ニュース「『マジコン』店頭販売容疑で逮捕大阪」2012 年 7 月 17 日参照。

(25) 産経ニュース「複製ソフトを使用可能にする『マジコン』販売容疑 香港在住の男逮捕 千葉県警」2014 年 5 月 16 日参照。

(26) 知財情報局「通信カラオケ機器を不正改造し販売、不正競争防止法違反などで逮捕」2014 年 5 月 28 日参照。

(27) スポニチ Sponichi Annex「違法コピー本販売容疑 出版社取締役ら逮捕」2012 年 7 月 17 日参照。

き換えたB-CASカードをインターネット経由で5,000枚以上販売したとして、2013年11月に不正競争防止法違反の罪で有罪判決)に対し、2014年2月20日損害賠償の支払いを求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起した。なお、その請求額は3億2,590万9,127円であったが⁽²⁸⁾、東京地方裁判所は、被告に対して全額の支払いを命じている。このような、不正B-CASカードは、海外で不正改造が行われ日本に向けて販売されていることが多いが、その製造元の一つである台湾では、2014年8月13日に台湾警察によって摘発が行われた。なお、海外で不正B-CASカードの摘発はこの事件が初めてのケースである⁽²⁹⁾。

不正B-CASカードに対する法的対応は、刑事対応が行われたのちに、民事対応が行われている。つまり、警察による摘発が行われ、事件が明らかになった後に、関係者への民事上の責任を問うという対応方法であるが、今後、同じような手順が増えていくことが予想される。なぜならば、最初に警察の捜査が行われることにより、民間企業では見つけることのできない対象者にまで細かく対応ができるようになることが期待されるからである。

技術的制限手段回避装置に関する民事訴訟において高額の損害賠償請求が行われているが、損害賠償については、当事者の支払い能力等が無い場合も考えられる。しかしながら、損害賠償において厳格な対応を行なうことは必ずしも直接的な金銭的な救済効果だけを期待するものではないと思われる。例えば、それが報道されれば、別の技術的保護手段回避装置の頒布を行う者に対して、心理的な抑止効果が上がることも期待できる。

財務省の報道発表⁽³⁰⁾によると、不正競争防止法違反物品のうち技術的制限手段回避装置は、平成23年12月1日から輸出入してはならない貨物として、税関の取締りが、行われている。

近年、平成24年度までの輸入差止実績は0件(0点)

であったが、平成25年度は、16件(60点)の輸入が差止められている。そして、同報道発表⁽³¹⁾(平成26年12月)では、年度内3か月を残しながらも83件(109点)の輸入が差止められている。

技術的制限手段は時代と共に新たな技術がリリースされており、数年後にはより優れた技術に進歩していく⁽³²⁾。しかしながら、いつの時代も技術的制限手段はそれを無効化する技術との「馳ごっこ」になっている。このような状況は、技術的制限手段に保護されているコンテンツの価値が高いほど、競争も激しくなると思われる。

平成23年改正法によりコンテンツ事業者の法的支援の環境は厚くなつたといえることから、無駄な開発コストをかける必要が減ることが期待されているところであるが、今後も技術的制限手段の開発コストにより、コンテンツ事業者の経営が不当に制約を受けないように、時代に即したルールづくりを続けていく必要があると思われる。

VI. おわりに

平成23年改正不正競争防止法の効果について検討を行なってきた。改正においては、「のみ」要件の削除と、刑事罰が加わったこと、そして、税関による対応が可能になったことが3本の柱であるといえる。

「のみ」要件の削除により、「マジコン」のような、追加的に違法ではない使用方法が付加されているような機器であったとしても、実際の利用態様などを客観的に判断し、違法な利用方法が多いような場合には、不正競争行為と認められることになった。「マジコン」について、文言の直接的な解釈から「のみ」要件に該当しないとする解釈も理論的にはあり得たため、権利者は対応に苦慮していたといえるが、2つのマジコン訴訟とも違法であるとの判断を下している。

また、刑事対応が可能になったことから、「マジコ

- (28) スカパーJSAT株式会社(SKY Perfect JSAT Corporation)ニュースリリース「不正B-CASカードに係る民事訴訟の提起について」(2014年2月20日)参照。
<http://www.sptvjsat.com/wp-content/uploads/b14df46732071362344bc631798bdd66.pdf>
- (29) 「台湾警察、不正B-CAS販売で男2人逮捕 海外での摘発は初」日本経済新聞 2014年8月13日参照。
- (30) 財務省「平成25年の税関における知的財産侵害物品の差止状況」(平成26年3月31日)23頁参照。
- (31) 財務省「平成26年1月～9月速報」(平成26年12月)3頁参照。
- (32) 例えば、次世代CAS技術も研究が進められている。この技術は、「高度な秘匿性を有すると共に安全性の維持・改善のためにソフトウェア更新が可能な、次世代CAS技術」であるとし、「8Kスーパーハイビジョン放送の多重化方式として有力なMMTに対応したスクランブル方式」が開発され、「鍵長128ビットのブロック暗号を採用し、スクランブル方式にせい弱性が発見された場合には暗号アルゴリズムを切り替え可能な仕組み等を備えてい」るとのことであり、8Kスーパーハイビジョン放送の実用化を目指す東京オリンピックのころにはこのような技術が中心になっているのかもしれない。
NHK放送技術研究所WEB参照。
<http://www.nhk.or.jp/stri/open2014/tenji/tenji18/index.html>

ン」の販売業者は、警察の捜査により一掃される可能性がある。今後は、コンテンツホルダーからの情報提供等を含めて、警察と企業の連携が進むことが望まれる。

さらに、「マジコン」の多くは、海外で製造されて輸入されている。そのため、税関により水際取り締まりが強化され、我が国への輸入を防げるようになることが期待される。

このような技術的制限手段の回避装置については、一つの技術を潰すことができるようになったとしても、また新たな装置が開発されることになると思われる。これは、技術手制限手段の開発コストを必要以上にコンテンツホルダーに課すことであり、酷であるといえることから、今回のような改正によりそのようなコストが減少することが望まれる。なお、今後は、23年改正法に関し、「マジコン」以外の不正な機器に対しそのような対応が可能であるかも含めて、判例の蓄積を見ていく必要がある。

家庭用ゲーム国内市場規模の推移を見ると、ニンテンドーDSのシェアは高く、人気があると思われるが、ゲーム市場全体からみれば、ソーシャルゲームにシェアが奪われつつあるようにも思われる。ソーシャルゲームは、多種のデバイスからのアクセスが予定されているものが多いことから、技術的制限手段の回避装置の問題は起りにくくといえるが、一方で、アイテム課金に関連し生じている諸々の問題、リアルマネートレード(Real Money Trade以下「RMT」という)問題⁽³³⁾や、ゲームサーバエミュレータ問題⁽³⁴⁾、不正アクセス問題など多岐にわたる課題がある。これらについては、別稿を期したい。

以上

(33) RMTとは、ソーシャルゲーム等で使用されている仮想通貨等を現実の通貨で売買する行為をいう。ソーシャルゲームでは、ゲーム内のアイテムなどが仮想通貨等で取引されているが、これらのアイテム等の一部には大きな価値を生んでおり、現実の通貨で取引が行われることがある。また、ゲーム内の通貨あるいはアイテム等を取得するために、ゲーム環境内で不正稼働するユーザーが大量に発生することや、ゲーム内における環境の悪化、経済バランスが壊れること、IDやアカウントの乗っ取りや不正取得等が起きてしまう等の諸々の問題が起きている。わが国では、RMTを直接規制する法律がない。

(34) ソーシャルゲームのゲームサーバ等を仮想的にエミュレート(模倣等)し、公式のソーシャルゲームとほぼ同様の機能を無料で公開しているサイトがある。例えば、ラグナロクオンラインは、台湾でサーバプログラムが流出しており問題となっている。

電子書籍市場と電子書籍に対応した出版権にかかる著作権法改正

鈴木 香織^(*)

電子書籍元年といわれた2010年から既に5年が経過している。その間、着実に電子書籍市場は、成長を続けている。電子書籍は、デバイスの普及が先行していく中で、コンテンツの普及が遅れていた。このような状況が起こっている背景には、海賊版に対する対応策の遅れや、法整備の遅れなどがあると思われていた。そこで、法整備を行うことにより「紙媒体による出版文化の継承・発展と、健全な電子書籍市場の形成を図り、我が国の多様で豊かな出版文化の更なる進展に寄与することを目的」とし、そのような海賊版への対応を強化することになった。平成26年5月14日に平成26年法律第35号として公布された(施行日平成27年1月1日)改正法では、「電子書籍に対応した出版権の整備」が盛り込まれている。本稿では、著作権法改正にかかる経緯と、改正の内容、そして、改正の影響について電子書籍市場の現在を背景に検討を行うものである。

- I. はじめに
- II. 著作権法改正にかかる議論
- III. 改正の内容
- IV. 電子書籍市場の現在
- V. 著作権法改正後の課題
- VI. おわりに

I. はじめに

電子書籍元年といわれた2010年から既に5年が経過している。その間、着実に電子書籍市場は、成長を続けている。しかしながら、流通量の増加以上に、出版物にかかる海賊版も増加しており、出版関係者の頭を悩ましていた。なお、平成23年度に電通総研および書協により行われた試算では、書籍の不正流通による国内の被害額は270億円(内コミックが224億円、雑誌を含まず)とされている。

電子書籍は、デバイスの普及が先行していく中で、コンテンツの普及が遅れていた。このような状況が起こっている背景には、海賊版に対する対応策の遅れや、法整備の遅れなどがあると思われていた。そこで、法整備を行うことにより「紙媒体による出版文化の継承・発展と、健全な電子書籍市場の形成を図り、我が国の多様で豊かな出版文化の更なる進展に寄与することを目的」とし、海賊版への対応を強化することに

なった。

電子出版に関する法整備のあり方について議論が続けられてきたが、文化審議会著作権分科会出版関連小委員会において平成25年12月に取りまとめられた「文化審議会著作権分科会出版関連小委員会報告書」(以下、「出版小委報告書」という)を踏まえた著作権法の改正が、第186回通常国会において平成26年4月25日に成立し、同年5月14日に平成26年法律第35号として公布された(施行日平成27年1月1日)。

この法律改正では、「電子書籍に対応した出版権の整備」が盛り込まれている。

電子出版に関する法整備のあり方として、レコード会社等に与えられている著作隣接権を出版者に付与すること等については、出版社(以下、書籍や雑誌などを製作する会社のみを示す場合を「出版社」といい、著作権法上の「出版者」と表現を分ける。)の多くが期待を寄せていたものの、こちらは採用されることはなかった。

海賊版対策を作家等の著作権者は主体的に行うことができるが、これに加えて出版権設定者も主体的に対策が講じられるようになることで、デジタル化に伴う市場の縮小現象である「デジタル・シュリンク⁽¹⁾」への対応に幅が開くことになると思われる。同じコンテンツ市場の中でもアナログからデジタルへの変換がおこなわれていく中で、デジタル・シュリンクの影響を

(*) 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、東京理科大学／文教大学非常勤講師

(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—デジタル化がもたらすコンテンツ産業の縮小現象の解明(特集デジタルコンテンツの時代)」日本知財学会誌(2011)52~67頁。なお、同氏は、「デジタル・シュリンク」の反対概念である「デジタル・イクスパンション」(Digital-Expansion)についても言及しており、一般社団法人日本知財学会第12回年次学術研究発表会において、コンテンツのデジタル化に伴う市場の拡大について2010年以降のゲーム市場の状況を参照し、その可能性について示唆している。

受けた音楽市場等とは異なる動きが見られるようになるかもしれない。

本稿では、著作権法改正にかかる経緯と、改正の内容、そして、改正の影響について電子書籍市場の現在を背景に検討を行うものである。

II. 著作権法改正にかかる議論

電子書籍を出版するにあたって中心的な役割を担う、出版者の法的取り扱いについて議論が行われてきた。

平成22年「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」が、総務省、文部科学省、経済産業省の三省により合同で開催され、電子出版のインフラ整備に関する各省の役割分担を決めた報告書が提出された。それを受け、文化庁は具体的な施策の検討を行うことになった。そして、「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」が設置され、①デジタル・ネットワーク社会における図書館と公共サービスの在り方に関する事項、②出版物の権利処理の円滑化に関する事項、③出版者への権利付与に関する事項に関し議論され、平成23年に「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議報告」が公表された。同報告では、「出版者への権利付与に関する事項」に関し議論がされたが、出版者への権利付与に対し、積極的な意見と消極的な意見があり見解が分かれた。結局、ここでは電子出版に関する施策についていくつかの案が提示されたものの、具体的な方向性については示されなかったといえる。その後、平成25年5月13日から、文化審議会著作権分科会出版関連小委員会が開催されるようになり、具体的な施策について検討が開始された。同小委員会では、「出版者への権利付与等」についての方策について①著作隣接権の創設、②電子書籍に対応した出版権の整備、③訴権の付与(独占的ライセンシーへの差止請求権の付与

の制度化)、④契約による対応が話し合われた。平成25年5月から12月まで全9回の検討がされ、その中では、関係する計15団体からのヒアリングや中間まとめに関する意見募集も実施した。平成25年12月には、「文化審議会著作権分科会出版関連小委員会報告書」が公開され、電子書籍に対応した出版権の整備を行なうことが決まった。

なお筆者は、過去に「出版者に著作隣接権を付与し、さらに、著作権等管理事業者としての役割を担ってもらう必要がある。」との見解を示したことがある⁽²⁾。

出版者に著作隣接権を与えた場合、我が国のような安価で高品質のブロードバンド環境下においては、デジタルにおける侵害問題の拡大懸念は大きく、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、出版者が労をと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もの」や、グルメ情報等の「事実情報中心のコンテンツ」のような著作権の保護範囲や効力が問題になるようなものであった場合、経済的価値があっても保護に限界があることから、版面に対しての権利から報酬を受け取れる制度があつてもよいと考えていた⁽³⁾。

しかし、結論として著作隣接権を出版者に与えるという方式は採用されることなく、出版権を公衆送信権にまで対応させることで、電子出版向けの法整備は固まつた⁽⁴⁾。

III. 改正の内容

「文化審議会著作権分科会出版関連小委員会報告書」の内容を受けて、著作権法の改正がおこなわれることになった。本案は、第186回通常国会において平成26年4月25日に成立し同年5月14日に平成26年法律第35号として公布された(施行日平成27年1月1日)。

- (2) 筆者の考え方を整理したものとして、拙稿「電子書籍時代における出版者と著作隣接権」日本大学知財ジャーナル4号(2011年)51~61頁、拙稿=安田和史=清水利明(監修)久保雅一「デジタル時代における出版と著作隣接権」知財学会誌(2011年)68~74頁。拙稿=安田和史=清水利明「ダイレクトパブリッシングと著作権法」一般社団法人情報処理学会(2012年)参照。
- (3) なお、音楽にかかる著作隣接権と異なり、出版と著作隣接権に関する条約が無いことから、著作隣接権を付与できるようになったとしても、外国における権利侵害への対応ができないという問題があった。そこで、出版者には、著作権および著作隣接権についての著作権等管理事業者としての役割を併せて担ってもらうことも考えていた。これにより、出版に係る著作隣接権が海外において行使できないという問題を補うことができると考えていたのである。更に、出版に係る著作隣接権が新たに権利として認められたことで権利の処理が煩雑化する可能性があるが、著作権等管理事業を行なうことで、そのような問題についても補うことができると考えていた。
- (4) 出版小委報告書27頁「日本書籍出版協会が、企業内複製やインフラネットでの利用などに権利を及ぼすことを目的として求めていないことが明らかとなり、頒布目的ではない利用態様には権利を及ぼすべきではないとの意見で収斂した。加えて、「特定の版面」に対象を限定した権利の法制化に反対する意見が多勢を占め、日本書籍出版協会からも、海賊版対策が可能な方策が講じられるならば、「特定の版面」に対象を限定した権利にはこだわらないとの意見が表明された結果、「特定の版面」に対象を限定した権利の法制化に向けた合意形成には至らなかった。」と説明されている。なお、出版権の改正で対応したことについて、中山信弘『著作権法』434頁脚注15(有斐閣、第二版、2014年)は支持する。

改正著作権法における出版権の取り扱いがどのように変わらるのかについて、以下解説する。なお、従来の著作権法にも出版権の設定に関し、第79条に規定されている。しかしながら、この出版権の規定は、電子出版物には及ばないとする解釈が一般的であった⁽⁵⁾。そこで、以下のように改正することで、電子出版に対応が可能となったものである。

1. 出版権の設定(改正第79条第1項関係)

(1) 出版権を設定する者

出版権を設定する者について、「第二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)」とされていたが、「複製権者を有する者」に「公衆送信権を有する者(第二十三条第一項)」を加え、これを「複製権等保有者」とした。

(2) 出版権の設定の対象となる出版行為

出版権の設定の対象となる出版行為および公衆送信行為として、「紙媒体による出版やCD-ROM等による出版(第一号出版権者)」と「インターネット送信による電子出版(第二号出版権者)」が明文化された。

「出版行為」については、「(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。)として、紙媒体による出版やCD-ROM等による出版が明文化された。

「公衆送信行為」については、「当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと」として、「インターネット送信による電子出版」が明文化された。

出版者は、従来からインターネット上の海賊版に対して、無権利の状態が続いているが、二号出版権者の地位を得ることで、主体的に海賊版対策をすることができたことになった。著作権者からみれば、第二号出版権者の地位を出版者に許諾することで、インターネット上の海賊版対策を委ねることができるようになったといえる。

ネット上の海賊版対策を委ねることができるようになったといえる。

2. 出版権の内容(改正第80条第1項及び第3項関係)

出版権者は、次に掲げる権利の全部又は一部を専有するとされており、公衆送信を行う権利を占有することになるので、インターネット上の海賊版を自ら差し止めることができるようになった。

一 頒布の目的をもつて、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利(原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された電磁的記録として複製する権利を含む。)

二 原作のまま前条第一項に規定する方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信を行う権利

これによりインターネット上の海賊版に対し、出版権者による迅速な対応ができるようになることが期待される。

なお、出版権者は複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人への当該著作物の複製または公衆送信の許諾が可能になった(改正第80条3項)。これは、いわゆる「サブライセンス」を出版権者に認めたものである。出版権者にサブライセンスが認められるのかということについては議論があったが、出版者が配信システムを必ずしも有しているとは限らず、配信事業への対応への負荷をかけるのは適切ではないと思われる。こういった状況に鑑みて、「サブライセンス」について条文上明確化された⁽⁶⁾。これに対し、「個別の配信事業者への再許諾ごとに著作権者の承諾が必要ということになるとすれば、実務上大きな問題が生じる。出版権設定契約期間中に新規の配信事業者が立ち上がったときに、その都度承諾をとることは、数千タイトルを出している出版者ではまず不可能である⁽⁷⁾」との問題を指摘するものもある。たしかに、配信チャネルへのサブライセンスを都度契約することは利便性を欠くといえることから、契約段階で最初から配信先について

(5) 加戸守行『著作権法逐条講義』516頁(著作権情報センター、六訂新版、2013年)、作花文雄『詳解著作権法』466頁(ぎょうせい、第四版、2010年)参照。なお、改正前の出版権であったとしても、法解釈によりCD-ROM等による電子出版を含む可能性について述べているものとして、中山信弘『著作権法』434頁脚注15(有斐閣、第二版、2014年)では、同氏作旧版335頁にて、「本来であれば法改正で対処すべきであるが、解釈としてもCD-ROM等による出版も含めることも可能」としていた。また、渋谷達紀『著作権法』505頁(中央経済社、2013年)でも、「類推適用すべきである」としている。

(6) 出版小委報告書33頁参照。

(7) 村瀬拓男「出版権これまでとこれから:実務の観点から(特集クラウド・電子書籍と著作権)」ジュリ1463号(2014年)59頁参照。

の限定を行わない等の包括的な契約の設定が必要になると思われる。

3. 出版の義務(改正第 81 条関係)

出版権者は、出版権の内容(第一号出版権者および第二号出版権者)に応じて、以下の義務を負うことになる(設定行為に別段の定めがある場合を除く)。①原稿の引渡し等を受けてから 6 月以内にその出版権の目的である著作物について出版行為又は公衆送信行為を行う義務(改正第 81 条 1 項 1 号イ)、②その出版権の目的である著作物について慣行に従い継続して出版行為又は公衆送信行為を行う義務(改正第 81 条 1 項 1 号ロ)。従来の出版権についても、出版権付与を受けた者が義務を負うことになっていたが、電子書籍に対応した出版権についても、義務を負うことになった。

これらの義務に違反した場合には、出版権の消滅の請求(改正第 84 条第 1 項及び第 2 項関係)が可能である。なお、義務違反があった場合に消滅請求を紙媒体と電子出版を同様に考えるのか、それぞれを別に考えるかという問題があるが、法制小委の議論では「紙媒体での出版と電子出版で分けて考え、義務違反に対応する権利のみ消滅するとの意見が多勢を占め⁽⁸⁾」たとされており、文化庁もそのように説明している⁽⁹⁾。

義務違反が生じる場合について、出版社が気になるのは、原稿の引き渡し後 6 か月以内に紙媒体の書籍を発行した後に、6 か月が経過してしまった場合、作家等から消滅請求を受け、別の配信業者が電子配信をしてしまうことであろう。仮に出版社が、紙媒体で発行し、紙媒体の売上が下がるころに電子配信を開始したいと考えている場合には、この期間に因る注意が必要であり、場合によっては電子出版の時期を長くする等の契約による手当が必要になると思われる。しかし、紙媒体が先に出版され、電子書籍が後から配信されるというようなビジネスモデルが、いつまでも続くかはわからないため、一時的な問題に過ぎないかもしれない。

4. 著作物の修正増減(改正第 82 条関係)

著作者は、①その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合、②その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合に因る、正当な範囲内であれば、著作物に修正又は増減を加えることができるとして、従来の出版権の制度と同様の考え方が、電子書籍に対応した出版権についても踏襲されている。

5. 電子書籍に対応した出版権の存続期間

従来の出版権の存続期間は、原則として、設定行為で定めるところによるものとされている(第 83 条第 1 項)。また、設定行為に定めがないときは、出版権は最初の出版後 3 年を経過した日に消滅することとされている(同条第 2 項)。電子出版に対応する出版権についても、これらの考え方を踏襲する規定となっている⁽¹⁰⁾。

6. 電子書籍に対応した出版権の制限規定

出版権の制限(第 86 条関係)では、出版権の内容に合わせて、著作権の制限規定を出版権の目的となっている著作物の複製又は公衆送信について準用することとされた。

7. 権利関係の明確性の確保

従来の出版権制度同様に、登録制度が整備されている。しかしながら、利便性の点で問題があり実務上、使いやすい制度に再整備する必要性があると思われる。なお、出版権の登録の申請書に「対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定め」(令第 32 条第 2 号)を記載することに因る、従来から登録を躊躇する要因になっているとの指摘があったことから当該規定が除外されることになった。また、それについて出版権登録申請書の様式(規則別記様式第七)について所要の整備がなされた。

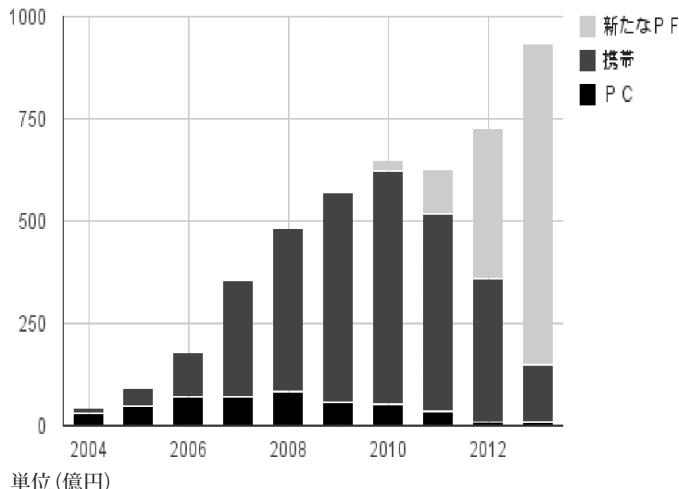
(8) 出版小委報告書 35 頁参照。

(9) 文化庁「平成 26 年通常国会著作権法改正等について」参照。
(http://www.bunka.go.jp/chosakuen/26_houkaisei.html)

「紙媒体による出版と電子出版の両方の権利を有し、両方の義務を負う出版権者が、一方のみ義務に違反した場合、著作権者は義務違反に対応する権利のみ消滅を請求することができる」と説明する。

(10) 雑誌に関して出版権を設定することの困難性が従来の出版権制度から指摘され続けているが、出版小委報告書 35-36 頁によると雑誌に関しては存続期間の契約について、「実際の契約に当たっては、雑誌の発行期間等に合わせた短期間の存続期間を設定したり、当事者間の契約(債権的合意)により出版態様を雑誌に限定したりすることなどの工夫」をすることが対応策の一つとして示されているが、実効性には疑問がある。

電子書籍市場規模



参考：インプレス総合研究所電子書籍ビジネス調査報告書 2014

西暦	PC	携帯	新たなPF
2004	32	12	0
2005	48	46	0
2006	70	112	0
2007	72	283	0
2008	82	402	0
2009	55	513	0
2010	53	572	24
2011	37	480	112
2012	10	351	368
2013	7	140	789

V. 電子書籍市場の現在

1. 電子書籍市場の現状

我が国の電子書籍の市場規模に関してインプレス総合研究所は、2013年度936億円との推計をしている。これは、前年比でいうと28.3%増であり、電子雑誌市場と合わせると1,000億円を超える規模に成長していることが伺える。なお、米国では既に4,000億円市場に達している。

電子書籍市場は、2004年時、パソコン向けと携帯向けをあわせて44億円程度の市場でしかなかった。2005年以降、徐々に市場を伸ばしていき、パソコン向けの市場は2008年にピークを迎え82億円にまで到達した。そして、2009年以降になると、パソコン向けの市場は縮小している。代わって、携帯(いわゆるガラケー)向け市場が拡大しており、2010年にピークを迎えて572億円となったが、2011年以降は、新たなプラットフォーム向けの市場に代替されていくことになる。2010年から徐々に増えてきた新たなプラットフォーム向けの電子書籍は、2012年から2013年にかけて倍近い市場拡大を見せている。このように、携帯向け市場は、新たなプラットフォームと比較すると、携帯向け市場は衰退期に入ったといえる。逆に新たなプラットフォーム向けの市場は、大きく拡大を続けており、市場が成長期にあるということが分かる。今後

は、デバイス毎の利用状況や、消費者がどの配信プラットフォームから電子書籍を購入するか、どのような料金形態で利用するかなどが、市場拡大のポイントになってくると思われる。

パソコン向け市場と携帯向け市場の大きな違いは、デバイス向けの加工の有無である。携帯向け市場は、画面の大きさに制約があることから、それに合わせてコンテンツの分割の必要等があった。逆に、新たなプラットフォーム向けとして、スマホ・タブレット・電子書籍専用端末等バリエーションが増えているが、こちらの場合は画面サイズの制約を受けない。その為、コンテンツをデバイス向けに加工するコストは大幅に減ったといえる。また、コンテンツについても、人気コンテンツが電子書籍で登場するようになった。例えば、講談社の『進撃の巨人』は、電子書籍としても販売部数が伸びている。あるいは、小説の中でも2013年に大ヒットドラマとなった半沢直樹の原作者である池井戸潤のシリーズ小説は、電子書籍の販売としてベストセラーを獲得している⁽¹¹⁾。

2. 電子コミックの現状

従来から電子書籍市場をけん引してきたコンテンツはコミックの分野であった。コミックは、電子書籍としての流通量も多く、さらに、デジタル市場における二次利用の幅が広い人気のコンテンツであるといえる

(11) 経済産業省商務情報政策局(監修)=一般財団法人デジタルコンテンツ協会(編集・発行)『デジタルコンテンツ白書2014 クラウド化するコンテンツ～価値創出のメカニズム～』163頁(一般財団法人デジタルコンテンツ協会、2014年)参照。

が、その反面、様々な形の海賊版が大量に出回っているという問題を抱えている⁽¹²⁾。

電子コミックは、携帯向けコンテンツとして、日本の電子書籍市場をけん引してきた。なお、携帯向けコンテンツの市場が拡大した理由としては、多くのコンテンツ事業者が携帯を中心に配信を進めてきたことが挙げられる。たしかに、コンテンツをデジタル配信することについては、違法コピーなどについての警戒感がコンテンツ事業者にあったと思われる。しかしながら、携帯向けであれば、端末に制約があり海賊版が出にくい。加えて、キャリア決済などを利用することで、安定的に収益を回収することができる。つまり、携帯向け配信は、権利者がコンテンツを配信しやすい環境が整っていたのである。現在は、携帯向けから、新たなプラットフォームに向けたコンテンツに市場が代替され、多様なデバイスへの配信が可能になったことから、更なる市場拡大が期待されている。さらに、配信プラットフォームも拡大を見せており、成長の勢いを増していくことが予想できる。例えば、コミック市場が展開しているのは、スマホアプリ市場である。特に期待が高まっているのは、LINE 株式会社(<http://line.me/ja/>)が提供している「LINE マンガ」が挙げられる。LINE マンガは、無料通話・無料メールのためのスマートフォンアプリである「LINE」の連携サービスとして、2013 年 4 月開始されたサービスである。LINE は、アプリのユーザー数が膨大であることから、プラットフォームとしての価値が大きい。今後は出版社との連携により、多くのコンテンツが配信されていくことになると思われる。

LINE 社は、講談社と小学館、電子書籍取次のメディアアドゥの 3 社と資本業務提携し、漫画を海外配信するための合弁会社「LINE Book Distribution」を設立することで基本合意をした。デジタルプラットフォームを利用すれば低コストで海外への市場展開が可能になると考えられることから、このような展開は、コンテンツの海外進出に期待を寄せているクールジャパン

戦略にも沿うものであり、注目される⁽¹³⁾。

3. 電子専門書・学術書の現状

電子書籍化を期待されるのは、膨大な情報量と物理的な大きさの問題がある他、利用者による引用に関するニーズが大きい、専門書や学術書の分野である。これらの分野は、欧米では電子化が先行し、大学図書館などに向けて、電子学術書の購入が増えている。

学術書に特化した電子書籍サービスとしては、「KaLib」(<http://www.kalib.jp/>)がある。

「KaLib」は株式会社杏林舎が運営する学術書を専門に扱う電子書籍販売サイトであり、学協会の学術雑誌や、出版社の専門書および自費出版書籍など、学術に関する数多くの専門書籍を取り扱っている。報道によると、現在 6000 ダウンロードを突破し、2004 年度の利用者数の見込みが 15000 人とのことである。また、主に学校教員を対象とした指導書、教育技術書、ワークブックなどの教育専門書を発行している出版社である「明治図書出版株式会社」は、「明治図書オンライン」(<http://www.meijitosho.co.jp/>) で、DRM フリーの電子書籍の販売を行っている。これは、DRM を利用することにより違法コピーへの対応は進むものの、アプリケーションやデバイスによっては閲覧できないものも出てしまうことから、様々な環境下での利用を進めるためにこのような対策をとったものであると思われる。

我が国において、専門書等の電子化が進むことは、「書籍の内容が検索にかかるようになること」や「持ち歩きの利便性」、「引用の利便性」というような利用者の利便性が向上し、我が国の研究活動の発展が期待される。また、英語化された資料のアーカイブが進めば、海外からの日本研究が進むことも考えられる。

このように、専門書や学術書は一冊の出版物の重量も重く、キーワード検索のニーズも高いことから、電子書籍化することは期待されている所であるが、日本においては十分な環境があるとはいえないのが現状である。

-
- (12) 海賊版対策が柱となっている新しい出版権制度であるが、あくまで原作・原画そのままの利用形態を想定しており、書籍がデジタル利用される形態の広がりが進む中で、出版物のデジタル利用という枠組みの中でいえば、極めて狭い電子出版物を対象とした規定であるといえよう。例えば、コミック・コミュニケーション株式会社(<http://www.comi2.co.jp/index.html>)は、同社が提供する「コミコミ」というコミュニケーションツールアプリで、人気漫画の吹き出しを書き換えて送信できるサービスを提供している。これらは、マンガ作品のコマ割りでの利用契約が必要となるが、こういう利用については、利用者との間で商品化権契約等コンテンツを二次利用する契約で対応がされることになると思われる。
- (13) LINE 社のニュースリリースでは、従来の海外への漫画展開の課題として「海外のマンガを取り巻く環境においては、特にアジア圏を中心に、日本の魅力あるマンガ文化へのニーズが多くあるにも関わらず、デジタルコンテンツをグローバル展開しているプラットフォームが少ないことから正規版コンテンツがなかなか手に入らず、海賊版の横行が未だ改善されていないのが現状です。また、日本の出版社においては、海外でコンテンツのニーズがあるにもかかわらず、資金面や人材雇用面などで容易に海外展開ができない」ことを挙げている。<http://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2014/822>

専門書や学術書については、海賊版の問題はあまり顕在化していないように思われることから、法制度の問題ではなく、むしろ過去の作品も含めると、多くの専門書や学術書が電子化されておらず、絶版になっているものが多く存在していることから、それらをどのように流通させるのかという問題がある。

4. 電子雑誌の現状

電子雑誌に関しては多くのビジネスモデルが提供されるようになっていることが特徴的である。中心となっているのはサブスクリプション型のビジネスモデルである。なお、サブスクリプションとは、いわゆる「定額制」を指しており、月額料金等が設定され、そのサービスの範囲内において「読み放題」ということになる⁽¹⁴⁾。

具体的なサービスでいうと、NTT ドコモ(<https://www.nttdocomo.co.jp/>)は、電子雑誌が月額 400 円で読み放題になるサービス「d マガジン」を、提供している。出版各社から人気の雑誌の提供を受けているが、閲覧できるページ数は雑誌により異なる。NTT ドコモが提供しているサービスであるが、キャリアフリーでサービスを利用できる。また、KADOKAWA (<http://www.kadokawa.co.jp/>) 直営の総合電子書籍ストア「BOOK ☆ WALKER」では、古典や歴史小説からミステリーやホラーといった角川文庫収録のさまざまなジャンルの書籍 100 冊と、角川書店が編集する 2 つの電子雑誌『文芸カドカワ』(12 月 3 日創刊)、『小説屋 sari-sari』が、月 500 円(税別)で読み放題になるサービスを提供している。

株式会社オプティム(<http://www.optim.co.jp/>)は、タブレット向けの定額制電子書籍サービス「タブレット使い放題 powered by OPTiM」を行っており、月額利用料 500 円で提供している。このサービスの特徴は、新刊を提供せず、最新号から 1 号遅れたもの(準新刊)を提供するものであり、準新刊の提供によるセカンドマネタイズを実現するビジネスモデルを提供している。

雑誌の電子版については、様々な問題が法改正に伴

う審議会での議論の中でも指摘されてきた。例えば、連載小説などは、雑誌を連続で買い集めることで、後に販売される一冊の書籍と同一の内容のものが出来上がってしまう。これらがインターネットでまとめてアップロードされてしまえば、書籍の販売にダメージを与える可能性があり、ルール作りや技術的対応等が求められるであろう。また、改正著作権法下の出版権を雑誌に関して締結しようとすると、大手出版社は、大量の著作権者との契約が必要になることが予想されることから、雑誌に関しては新しい制度の利用が進まない可能性もある。

5. 配信事業者の電子書籍市場への影響

(1) 販路としての力を増すネット書店

Amazon は、書籍の出版における影響力が極めて強い。とりわけ、Amazon での検索エンジンで検索された際に、上位に表示されることは、出版物の売上に大きな影響がある。

朝日新聞社の 2014 年 8 月 28 日記事によると、Amazon は、電子書籍の販売条件で出版社の「格付け」を行い、Amazon に有利な条件で契約した出版社の書籍を、読者に優先的に紹介する新たな仕組みを導入した。この仕組みは、出版社が Amazon に支払う販売手数料の高さ、電子書籍の品ぞろえの充実度などに応じて出版社を 4 ランクに分け、ランク上位の社の電子書籍をホームページ上で目立たせたり、読者の購入履歴などに応じて「おすすめ」としてメールなどで紹介しやすくしたりするものである。出版社は、市場の支配力を背景としている脅しであるとして、反発をしている。なお、この動きは、我が国のみならず、先行して欧米で見られている現象である。米国において Amazon は、米国の代表的な大手出版社⁽¹⁵⁾であるアシェット・ブック・グループ(<http://www.hachettebookgroup.com/>)との交渉において、価格決定権については出版社側にあるとしたものの、値下げなどを認めた書籍については、販売促進などの分野で有利になるとの契約をしている。これは、出版社らが電子書籍の価格決定

(14) 一般社団法人日本知財学会(<http://www.ipaj.org/>)コンテンツ・マネジメント分科会は、担当理事の久保雅一氏を中心に 2014 年からサブスクリプション型のコンテンツ配信モデルについて研究を進めている。音楽配信の分野では、Spotify(<https://www.spotify.com/>)、動画配信については、日本テレビが日本向け事業を買収した Hulu([http://www.hulu.jp/\[日本\]](http://www.hulu.jp/[日本])、[http://www.hulu.com/\[US\]](http://www.hulu.com/[US]))などを中心に研究が進められている。出版関連のサブスクリプション型ビジネスモデルについては、本文中に掲載する。

(15) 米国には、大手の出版社が概ね 5 社存在しており、前述したアシェット(Hachette)に加え、ハーパーコリンズ(Harper Collins)、マクミラン(Macmillan)、ペンギン(Penguin)及びサイモン&シュスター(Simon & Schuster)がある。

権を持ち続けることについて、電子書籍の値下がりを防ぐ談合にもなりかねないとの指摘⁽¹⁶⁾もあった中で、販売促進との関係において値下げを認めうるとの契約になっており、我が国においても参考となる事例といえる。しかしながら、電子書籍の単価設定は、電子書籍を販売する事業においてのみ成立するものであり、例えば電子雑誌に見られるように、サブスクリプション型のビジネスモデルが電子書籍全体に広がることになれば、販売という従来の概念は成立しないことになることも考えられるため、これらの動きも過渡的な問題の一つに過ぎないのかもしれない。

(2) ビジネスマネジメントに与える変化

今後は、従来の出版社だけでなく、一般のユーザーや作家本人が独自に電子出版物を発行する場合がある。いわゆる「ダイレクトパブリッシング(Direct-Publishing)」である。ダイレクトパブリッシングをサポートするサービスを提供するものとして、具体的には、Amazon を代表とするオンライン書店等が提供する電子書籍用自費出版(Electronic-Self-Publishing)サービスを利用するような形態(作家が出版社を介さずに、配信事業者を通して消費者に電子書籍の配信を行う形態)を指す狭義のものの場合もあれば、他方で、Web で情報発信されている電子書籍端末で読み込むことが可能な文書全てを包含するものを広く含める広義のもの(作家が出版社を介さずに、インターネット上で消費者に直接的に電子書籍の提供を行う形態)がある。

ダイレクトパブリッシングを行うことにより、一方では、出版界はフラット化し、誰もが簡単に作家として出版が可能になること、安価なコストで出版が可能になること、出版社を介さないことから印税の還元率が上がること、場合によってはメジャーデビューの道が開けることなどのメリットが指摘されている⁽¹⁷⁾。

なお、Amazon のようなサービスが登場することにより、従来出版社が行ってきた出版事業を水平分業することが可能になったということが指摘できよう。例

えば、出版の企画および編集作業だけ行うような事業者も出現する可能性がある。例えば、出版については、Amazon 等のサービスを利用して電子出版を行い、それ以前の創作段階におけるサポートを行う事業者等が想定される。出版行為そのものは PR として捉えて無料で配信され、出版物の創作活動および二次利用に関するビジネスで稼ぐという方法も考えられる。

今後は、出版ビジネスは技術やサービスの展開を背景としながら、「どこで儲けるか」が最大の課題であるといえよう。例えば、都度配信(販売)型、サブスクリプション型、貸与型等が中心となると思われるが、それらを組み合わせたものなど様々な方式が考えられると思われる。同じコンテンツの分野でも、ソーシャルゲームは、ゲーム内でのアイテム課金等により、市場が大きく成長していることからすると、電子書籍の分野においても、新たな課金モデルが生まれ市場を大きく成長させる可能性はあると思われる。そもそも、現在の電子書籍のコンテンツは、紙媒体で出版される内容がそのまま電子書籍フォーマットに流し込まれるのが主流であるが、電子書籍を閲覧できるデバイスの性能を考えれば、電子書籍のコンテンツにおける表現の可能性は極めて大きいものであると期待できるし、創作されるコンテンツの表現の幅が広い分、新たな課金システムが生み出される可能性は大きいと思われる。

V. 著作権法改正後の課題

(1) 出版権者に課せられる出版物創作に係る義務と責任

著作権法が改正されたことにより、電子書籍に対応した出版権の設定が可能になった。これにより、配信事業者である Amazon や、配信事業以外の部分をサポートするような事業者も、出版権の設定ができる場合がある。

例えば、これらの事業者が出版権の設定を行った場合において、彼らの義務や責任はどうなるのだろうか。従来の判例を参照すると、我が国では、権利が与えら

(16) Apple および大手出版社らが、電子書籍の価格の引上げ等の行為を行ったことがシャーマン法 1 条に当たるとして、2012 年 4 月に米国司法省が民事訴訟を提起している。本件は、小売業者が価格決定権を有する契約方式(卸売モデル)から、出版社が価格決定権を有する契約方式(代理店モデル)に変更したことが、電子書籍の価格の引き上げなどの行為を行ったことになるとして問題となった事案である。

United States of America v. Apple Inc. et al., case number 1:12-cv-02826, in the United States District Court for the Southern District of New York.

公正取引委員会競争政策研究センター「電子書籍市場の動向について」(2013 年 6 月 26 日)では、22 頁以下では、本事案について詳細な報告がなされている。なお、既に大手出版 5 社は電子書籍の購入者に 1 億 6600 万ドルの支払いと和解しており、その他は控訴中である。

(17) 佐々木俊尚『電子書籍の衝撃』ディスカヴァー・トゥエンティワン(2010 年)参照。

れていないのにもかかわらず、出版者の義務は重い。これについて、出版者に与えられる権利は、著作権者の複製権の一部について許諾を受けて出版許諾契約を締結し、出版する権利を認められる程度の地位しか認められない場合においても、出版者は、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⁽¹⁸⁾。このような出版者の置かれている現状について、「権利なき義務、自由なき責任」と評する者もいた⁽¹⁹⁾。

出版者に義務や責任を生じさせている背景としては、出版物の創作から流通に継続的にかかわっていることや、経済的な理由などが考えられる。しかし、これらの業務は垂直統合型の従来の出版社であるからこそということなのかもしれません、場合によっては同様の義務や責任が課せられない場合があるのかもしれない。

これまでの判決では、①作者の著作権侵害につき事情を知らずとも、作者の著作権侵害の有無について調査義務があるとしたもの⁽²⁰⁾、②予め作者に対して注意を促す等の監督責任があるとしたもの⁽²¹⁾、③名誉棄損について点検する義務があるとしたもの⁽²²⁾、④作者から著作権侵害が無いことについて保証を受けていたが、それでも出版者は調査確認の義務が免れないとしたもの⁽²³⁾等がある。

これらの状況に鑑みると、権利が無い出版者が著作権等を侵害しているか否かの調査義務を負っているのにもかかわらず、出版権を設定した事業者に対して義務や責任が軽くなるということは考えにくいという考え方もありうる。また、出版に関し、創作段階において深く関わりが認められる場合に限り、著作権の確認を行う義務と責任を負わせるべきとの考え方もありうる。前者の考え方によれば、配信事業者は出版社が従来から負っている義務や責任を果たす必要がでてくるので、出版権を設定することはリスクであると考えて、出版権を設定しない選択をする場合もあると思われる。後者の考え方によれば、配信のみ行う事業者は、たとえ出版権を設定していたとしても、それはあくまで配

信後の海賊版に対する対応を行うためであり、創作段階からの関わりが少ないとあるいは無い以上、創作者による創作段階においての著作権侵害等についての確認義務や責任は生じないと考え方もできよう。ただし、どちらの考え方を採用するとしても、配信している電子書籍について、権利侵害が判明した場合には、当該サイトからの削除をすることなどの義務は少なくとも生じると思われる。

(2) 電子書籍に対応した出版権制度と海賊版対策

出版権制度が電子対応した最大の価値は海賊版対策を出版権者が主体的に行うことができるることである⁽²⁴⁾。海賊版の殆どは、デジタルで流通していると思われる事から、改正された出版権制度は、デジタルで流通している違法な出版物への対応が出版権者により主体的に進められることを前提としていると思われる。つまり、インターネット上の海賊版対策ができない出版者に、第二号出版権者の地位を与える意義は少ないと思われる。

出版権制度は、書籍の発行においては、ある程度効率的に機能する制度であると思われる。しかしながら、雑誌については、出版権の設定が理論上可能であるにも関わらず多くの場合利用されていない現状⁽²⁵⁾がある。それにもかかわらず、改正後の出版権制度もそれを把握しながら十分な手当てがされていないという問題がある。そもそも、出版物に関し、海賊版の中心は、コミック雑誌のコンテンツである。通常、連載中の大人気コミックの作品であると、作品が掲載されている雑誌が発売される日よりも前に海賊版がインターネット上で流通している状況がある⁽²⁶⁾。しかも、カラー版になっていたり、各国の言語に翻訳されてたりする。なお、情報誌などについては、さらに多くの著作権者が関わっており複雑な状況がある。こういうコンテンツについては、理論上は出版権の対象に含まれても、

(18) 個人よりも経済力のある出版者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者であることから、回収、断裁、廃棄までおよぶ抜本的な解決には、出版者をも巻き込まなければ抜本的な解決が困難とする学説がある。三山裕三『著作権法詳説』424頁(LexisNexis, 第7版, 2007年)参照。

(19) 平井彰司「出版の現在」文化審議会著作権分科会基本問題小委員会資料(2010年)116頁参照。

(20) 東京地判平成2・4・27判時1364号95頁[樹林事件]参照。

(21) 東京地判平成2・6・13判時1366号115頁[葉書事件]参照。

(22) 東京地判平成13・12・25判時1792号129頁[聖母エヴァンゲリオン事件]参照。

(23) 東京地判平成14・4・15判時1792号129頁[ホテル・ジャンキーズ事件]参照。

(24) 出版小委報告書20-21頁では、「電子書籍の流通を増やす努力をする者や、海賊版対策を行う者、著作者の意向を形にして流通させる者が権利の主体となるべきとの意見が示された。」と説明する。

(25) 出版小委報告書28頁では、日本書籍出版協会の意見として「雑誌に出版権設定契約が行われた事例がない」との意見が示されている。

(26) 出版社が、紙媒体と電子書籍を同日に配信したとしても、既に海賊版が出てるのであれば、どちらの販売も難しくなる。

実務上利用されることが無ければ実質的に対象から外れているのと同じことであり、その場合、海賊版対策としての効果は不十分であると批判できる⁽²⁷⁾。

なお、出版権を運用面で補完するものとしては、対抗要件を具備するための登録制度をより利便性の高いものにすることである。現在の登録制度でも、出版権の設定等については登録の対象となっているが実際の利用は進んでいない⁽²⁸⁾。登録されれば、第三者に対抗することができる。この制度は、出版権設定者にとっては、あまり使い勝手の良い制度とはいえないのが現状である。まず、出版権にかかる登録免許税の納付に、3万円かかる⁽²⁹⁾。たしかに、1冊の書籍であれば、適切な価格であるとも考えられるが、連載中の作品の全てについて登録を検討した場合、価格は極めて高くなる。また、登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するとき(共同著作物など、著作者・著作権者が複数存在する場合)は、これを証明する書類が必要となっているが、複数の著作者・著作権者が関わる雑誌などの登録をする際の書面の準備に係るコストはかなり高いと思われる。さらに、虚偽申告に関し、罰則が無いことも、問題があることから真の権利者の救済措置が制度として盛り込まれるべきであると考える。こういった問題を解消しなければ、出版権制度は機能不全を起こす可能性がある。

また、登録制度については、国際的な海賊版対策にとっても有用なものにすべきである。例えば、海賊版の削除申請において、申請者が真の権利者であるかサイト側から確認を求められる場合がありうる⁽³⁰⁾。そのような場合において、わが国の登録制度がどこまで

サイト側を納得させられるかという問題はあるものの、権利者情報を示す証明書類の一つとして機能するようシステムを整備することは、海賊版への対応に苦しむ企業を実務上サポートすることになると思われる。

具体的な方策としては、登録申請システムをオンライン化することが挙げられる⁽³¹⁾。また、オンライン申請の入力時にアルファベットでの入力を求め、英文の登録証をダウンロードして証明書として利用できるようにする工夫などがあつてもよいのではないかと考える。

VI. おわりに

電子書籍市場は、コンテンツの多様化や多くのプレイヤーによる市場参入により、数年で様相が変わっていくことになるだろう。今後は、作品が消費者へ届くまでの経路や、収益をどのようにあげるかということ等への関心が高まり、様々なビジネスモデルが生み出され、トライアルが行われていくと思われる。同じコンテンツにアクセスする場合においても、品質やサービス等によって、課金方式が異なるようになってくると思われる。例えば、同じコンテンツを視聴する場合であっても、品質や視聴環境が異なるとともに、無料で視聴ができる利用者もいれば、月額定額制で視聴する利用者もいる。あるいは、都度、料金を支払う利用者もいるなど、複数の料金設定による視聴環境が同時に提供されることになると思われる。このような状況については、コンテンツの価格が引き下げられたとみることもできなくはないが、むしろ、ビジネ

-
- (27) 出版小委報告書30頁では、海賊版対策を効果的に行う考え方として「雑誌掲載時に出版権設定契約を締結する際に、雑誌の発行期間等に合わせた短期間の存続期間を設定したり、当事者間の契約(債権的合意)により出版態様を雑誌に限定したりすることによる対応が考えられる。また、雑誌の発行後に、他の出版社から単行本などで発行が行われる場合についても、雑誌についての存続期間を短期間とすることで出版権を終了させ、新たに別の出版社と設定契約を締結したり、出版権を存続させたまま、当該権利の設定を受けた者から再許諾したりすることによる対応が考えられる」との説明がなされているが、前掲注7・村瀬60頁では、「あまり現実的な方策ではない」として批判する。理論上利用することができる制度だったとしても、その利便性が悪く、実務上利用されない制度であるのならば意味をなさないように思われる。
- (28) 前掲注7・村瀬57頁「年数万点の新刊書籍が出版される中で、登録が行われるのは年数点である」と述べる。
- (29) なお、米国では、米国著作権局[U.S. Copyright Office] (<http://www.copyright.gov/>) での手続き費用が35ドルと日本よりも安価に設定されている。
- (30) 例えば、海外の違法行為を行うサイトに対し、作家の著作権に基づいて削除申請を行おうとすると、サイト側から作家のパスポートのコピーなど個人情報の提供を求められる場合がありうる。作家の個人情報を提供することのリスクは勿論のこと、変名で行っている作家は、本名が明らかになってしまう等のリスクもある。
- (31) 金子敏哉「版権のこれまでとこれから：研究者の立場から(特集クラウド・電子書籍と著作権)」ジュリ1463号(2014年)54頁は、出版権を巡る運用面の課題として、登録制度に関し「オンラインでの登録申請を可能にするとともに、国立国会図書館の書誌情報やデジタルアーカイブとのリンク等について、今後具体的な検討が進められることが強く期待される」と述べる。出版小委報告書36頁脚注70でも「アーカイブ化されている書籍の書誌情報によって特定したりすること」等が具体的な意見として示されているが、明細書の記載情報のみならず、アーカイブされたコンテンツにリーチさせることができる制度にすることは権利者情報の明確性という観点においてきわめて重要な指摘であるといえる。なお、米国では、米国著作権局[U.S. Copyright Office]のeCoシステムでオンライン申請および登録が可能である。

ス全体を包括的に見て十分な利益を生み出すようなビジネスモデルとして提供される必要性があると思われる⁽³²⁾。

電子書籍の市場が進化を続ける中、出版権を電子出版に対応するという改正が行われた。これにより出版権者が主体的にインターネット上の海賊版対策を行うことが可能になることから、健全な電子書籍市場の形成が期待されている。ただし、法整備はされたものの、本文中に挙げた解釈上、実務上の課題も残っている。今後、電子書籍に対応した出版権に関する契約書のひな型などは、実務上の課題を織り込みながら、進化させていくことが急がれる⁽³³⁾。さらに、インターネット上の海賊版対策が電子書籍に対応した出版権制度によりどの程度の効果がみられるようになったのかについては、改正後、早い時期に検証を行う必要があると思われる。

電子書籍の配信プラットフォームについてはネット書店の最大手であるAmazonが中心になる事が有力な見通しであるようにも思われるが、LINE等も有力な配信先の一つであり、どのような配信先が優位性を獲得できるのか、まだ答えは出でていない。このような拡散的な状況が続くことも考えられるが、いくつかの成功事例や巨大な資本を背景に配信プラットフォームが収斂していくことも考えられる。ただし、一極集中が行われるような場合には、独占禁止法上の問題等も意識する必要があると思われる。

電子書籍に対応した出版権が整備された以上、第二号出版権者による海賊版対策への期待がもたれるところであるが、グローバルに展開する海賊版に対して、

わが国の出版社はどれだけの対抗力を有しているのだろうか。既に、大手出版社は、海賊版対策の経験が十分にあると思われるが、中小の出版社が同じレベルの海賊版対策ができるかといえば疑問もある。そのため、出版物に係る海賊版についての実態的な調査と実行力のある海賊版対策の検証について、政府の主導により継続的に行う必要があると思われる⁽³⁴⁾。

以上

(32) 自由民主党政務調査会知的財産戦略調査会「知的財産戦略調査会の提言とりまとめ」(平成26年5月27日)7頁、コンテンツ小委員会「コンテンツ小委員会7の提言」では、海外における最も効果的な海賊版対策として「海外の市場で受け入れられる程度に、リーズナブルな価格で、いわゆる正規版が供給されることである。」とし、「円滑かつ低価格で著作物の利用が行われるような環境を整備しなければならない。」とあるが、これは単純にコンテンツの価格を引き下げるというものであってはならないと思われる。様々な収益モデルを背景として、ビジネス全体として見たときに十分な利益を生み出すことができる環境を作り出したうえで、リーズナブルな価格でのコンテンツ配信を目指す必要があると思われる。

(33) 日本出版協会は、WEB上で出版権設定契約ひな型2015年版を3種類公開している。
<http://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html>

これは、改正法が施行される2015年1月1日以降に発行される出版物を対象としてつくられたものである。なお、出版契約書①は、電子書籍に対応した出版権によってカバーできる紙媒体、電子媒体での出版全てを対象としている者である。出版契約書②は、紙媒体での出版のみを予定している場合を対象としている。出版契約書③は、配信型の電子媒体のみを対象としており、CD-ROMやDVD等によるパッケージ商品などは対象となっていない。この出版契約書③については、配信のみを行うような事業者も出版権設定の対象となっていることから、そのような事業者が出版権の設定をする場合に利用できるものであると思われる。また、海賊版対策をすることのできない出版社は、配信部分の出版権を他者に委ねざるを得ない状況も考えられる。

(34) 経済産業省は、コンテンツ産業において初の業界横断的なマンガ・アニメ海賊版対策を行っている。2014年7月30日から、日本のマンガ・アニメの正規版コンテンツのリンク集「Manga-Anime here」(<http://manga-anime-here.com>)をオープンするとともに、約580作品を対象に5ヶ月に渡る集中的な海賊版削除を開始しており、出版社及びアニメ関連企業による「マンガ・アニメ海賊版対策協議会」が発足し、「Manga-Anime Guardians Project (MAGP)」が推進されている。なお、この事業は、経済産業省平成25年度補正予算「コンテンツ海賊版対策強化事業(コンテンツ流通促進に向けた海賊版対策支援事業)」の委託事業として、一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)が実施しているものである。

経済産業省ニュースリリース(2014年7月30日)
<http://www.meti.go.jp/press/2014/07/20140730001/20140730001.pdf>

ITC337条調査における特許実務上の主要論点とその対策の考察

鈴木 信也^(*)

米国国際貿易委員会(ITC)とは、米国に所在する準司法的機関であり、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。ITCは米国関税法337条に基づき、知的財産権侵害の有無を判断し、侵害を伴う製品の輸入を排除する権限を有している。そのため、米国連邦裁判所と同様、特許権者はITCを知的財産紛争解決手段のフォーラムとして利用するケースが増えている。しかし、ITCは連邦裁判所と比べ、管轄法や設立目的が異なることから、ITC特有のルールを十分に把握しておくことが重要である。そこで、本稿ではITCの337条調査の概要を連邦裁判所との比較を加えながら紹介し、加えて、337条調査で問題となっている特許実務上の主要論点を調査し、考察を加える。

- I. はじめに
- II. ITC 337条調査の流れ
 - 1. ITC の特徴
 - 2. ITC 調査への関与者
 - 3. 337条調査の開始
 - 4. ディスカバリー手続
 - 5. 審理前手続、審理及び仮決定
 - 6. 救済方法、執行機関、上訴
- III. 主要な論点
 - 1. 国内産業要件
 - 2. 337条調査における方法クレームの誘引侵害
 - 3. 排除命令と公益の関係
 - 4. 337条調査中の再審査請求
 - 5. 製品の設計変更と米国税関・国境取締局
- IV. おわりに

I. はじめに

近年の熾烈な特許訴訟が示すように、米国市場に参入する企業にとって特許紛争問題は大きな懸案事項である。特許侵害により生じる紛争は専ら米国連邦裁判所(以下「連邦裁判所」という)で扱われるが、近年、米国国際貿易委員会(以下「ITC⁽¹⁾」といふ)を活用する事例が増加している。ITCはワシントンD.C.に所在す

る準司法的機能を有する連邦行政機関であり、米国国内産業を保護するため、知的財産の侵害を伴う輸入行為に対して、米国関税法337条⁽²⁾に基づく調査を行い(以下「337条調査」という)、侵害物品の通関を禁止する権限を持つ。連邦裁判所と比較して、ITCは厳格な期限管理の下、迅速な審理が行われ、権利侵害品に対する強力な輸入差止権限を有している。また、2006年のeBay判決のように特許権侵害が認定された場合でも自動的に侵害製品の差止を認めないと、連邦裁判所では権利者に不利な判決が続出している⁽³⁾。一方、ITCでは連邦裁判所のeBay判決の適用はなく⁽⁴⁾、裁判地(Venue)の問題など連邦裁判所の訴訟で抱える問題を考慮する必要がないという利点もある。そのため、特許権者はITCを連邦裁判所との併用又は代替手段として利用する機会が増えており、関心を集めている⁽⁵⁾。

一方、日本国内全体として337条調査の経験がある企業は少なく、実務的にも学術的にもITCに関する研究は不十分である。現状、多くの企業はITCでの337条調査をいかに運用するかを把握しておらず、訴訟に直面した場合、不利な立場に陥ることが懸念されている。故に、ITC制度の仕組みを研究し、その活用方法を考察することは、企業にとって重大な関心事であるといえる。そこで、本稿では337条調査がどのように進行するかについて連邦裁判所との比較を加え

(*) 校友、株式会社沖データ、ジョージワシントン大学ロースクール法学修士(知的財産権)、弁理士
本稿は、2013年度フルブライト奨学金プログラム及び公益信託マイクロソフト知的財産研究助成基金(平成25年度)による研究成果の一部である。

(1) ITCはInternational Trade Commissionの略である。

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

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

(4) *Spansion, Inc. v. International Trade Commission*, 629 F.3d 1331, 1360 (Fed. Cir. 2010). (「連邦巡回控訴裁判所は、ITC337条調査と連邦裁判所で利用可能な制定法上の救済とは「非常に異なる」と判断した。」)

(5) U.S. International Trade Commission, *Section 337 Investigations Facts and Trends Regarding Case Load and Parties*, at 1. (June. 2014). (ITCによって337条調査が開始された件数は過去数年間で上昇傾向であり、ピークは2011年の69件である。その後、徐々に減少している。)

て研究し、近年 ITC 調査で注目される特許実務上の主要な論点を調査し、考察を加えることを目的とする⁽⁶⁾。

II. ITC 337 条調査の流れ

1. ITC の特徴

ITC の特徴としてまず挙げられるのが、調査手続の迅速性である。ITC の調査手続に関する規則では、一般指針として、ITC の調査及び関連する手続は、可能な限り迅速に進めるよう定められている⁽⁷⁾。地域にもよるが、連邦裁判所での特許訴訟が平均で 3 年の期間を要する一方、ITC は調査開始から 18 ヶ月以内に完了する。

管轄に関しては、連邦裁判所が対人的 (in personam) な管轄を有するのに対し、ITC は対物的な管轄権を有する (in rem)。具体的には、ITC の調査では人的管轄のように裁判所が所在する地域と被告との関係に注目するのではなく、侵害可能性のある「製品の米国内への輸入」という事実に基づき管轄の有無を判断する。そのため、相手が外国法人であっても人的管轄を要することなく、ITC の管轄及び裁判地の下、輸入行為の禁止を求めることが可能である。連邦裁判所での特許訴訟は、訴訟戦略上、当事者有利となる裁判地の選択で争いが生じることがあるが、ITC ではこのような問題は生じない。また、2011 年 9 月の米国特許法改正後は、一つの裁判地で複数当事者を纏めて訴えることが困難になったが⁽⁸⁾、ITC では特許権者の権利を侵害していると考える当事者を纏めて訴えることが可能である。

特許権侵害に基づき 337 条調査の申立を行う場合、特許権者は、①輸入の存在、②不公正な行為又は競争の存在、③国内産業の存在の証明が必要とされる⁽⁹⁾。輸入の存在に関しては、製品の米国内への輸入、輸入のための販売、又は輸入後の米国内での販売の事実を証明する。不公正な行為又は競争の存在とは、特許権者が保有する有効な特許を侵害している事実を証明することである。国内産業に関しては、特許で保護され

る製品に関して、米国に産業が存在すること、又は成立する過程であることを証明する。これらの詳細は後述する。

337 条違反が認められた場合、ITC は侵害製品の輸入を禁止すべく排除命令を発する。連邦裁判所に比べ、ITC では特許権者に対して数多くの救済手段が認められる。包括排除命令は、被疑侵害者が 337 条調査の被申立人であるか否かを問わず、全ての侵害製品の輸入を禁止する強力な差止命令である。限定排除命令は、337 条調査の被申立人が輸入する侵害製品の輸入を禁止する命令であり、通常は限定排除命令が下される場合が多い。停止命令とは、既に米国内に輸入されてしまった侵害製品の在庫等の販売や移転を禁止する命令である。一方、ITC は連邦裁判所と異なり、損害賠償の請求ができない点は留意するべきである。

2. ITC 調査への関与者

ITC では調査申立人(以下「申立人」という)と被申立人以外に、連邦裁判所の訴訟とは異なる関与者が存在する⁽¹⁰⁾。以下、行政法判事、ITC 委員会、不公正輸入調査室を取り上げる。

行政法判事 (Administrative law judge) は、ITC 規則で定める 337 条調査に携わる判事であり、6 名の判事の中から、各ケースの調査開始時に担当判事が指名される。行政法判事は調査開始時から 337 条侵害の有無を判断する仮決定 (initial determination)⁽¹¹⁾ まで事件を担当することになる。連邦裁判所とは異なり 337 条調査では陪審員が存在せず、行政法判事は連邦裁判所判事のような役割を果たしている。行政法判事は 337 条調査を進めるにあたり、それぞれ独自の基本原則 (ground rules) を有している。基本原則には主に、ディスカバリー時の書面の様式や申立 (motion) に関する細則が定められている。行政法判事ごとに基本原則で定める内容が異なるので当事者は注意が必要である。行政法判事は 337 条の調査開始から 45 日以内に、調査完了予定日 (Target date) を設定する。また、調査期間中に当事者が提出すべき書面の期限を定めたスケ

(6) 本稿では特許法に焦点を当てて考察するが、ITC 337 条調査は商標法や著作権法、営業秘密等の侵害に関する判断を求めることが可能である。

(7) 19 C.F.R. § 210.2.

(8) 35 U.S.C. § 299.

(9) 従来は上記①～③の要件に加えて、損害の存在 (Injury) の証明も必要とされていた。しかし、1988 年包括通商法 (The Omnibus Trade & Competitiveness Act of 1988) によって、登録特許、登録商標、登録著作権等に関する損害の存在を証明する要件が削除された。しかし、コモンローに基づく商標や営業秘密、虚偽広告等に基づく調査に関しては損害の存在の証明は必要である。

(10) 連邦裁判所での訴訟では Plaintiff (原告)、Defendant (被告) という表記を用いるが、ITC 337 条調査では、Complainant (申立人)、Respondent (被申立人) という表記が用いられている。そのため、本稿でも ITC 337 条調査に関わる当事者に関しては申立人、被申立人として表記する。

(11) 19 C.F.R. § 210.42 (a) (1) (i).

ジュールを公開する。調査完了予定日から4ヶ月以内に、行政法判事は特許侵害の有無を判断する仮決定を下さなければならない⁽¹²⁾。

ITC委員会(commission)は6名のコミッショナーを有し、ITC調査開始時と終了時に関与する⁽¹³⁾。337条調査開始時は、申立人の訴状に基づき、調査開始の有無の判断を行う。委員会は、訴状提出後原則30日以内に、訴状が適切に提出されているか、及び調査が訴状に基づき開始されるべきかを決定する⁽¹⁴⁾。調査終了時の関与としては、行政法判事が下した仮決定を再審査し、最終決定(final determination)を下す役割を担っている。委員会は行政法判事の仮決定を再審査しないという選択も可能であり、その場合、仮決定が下されてから60日経過後に、行政法判事の仮決定が自動的に委員会の決定となる⁽¹⁵⁾。委員会が337条に基づく侵害があったとの最終決定を下した場合、排除命令を発行し、調査は終了する。

不公正輸入調査室(Office of Unfair Import Investigations)とは、公益を代表する独立した当事者である。主に、申立人が提出した訴状が調査を開始するのに妥当であるかなどの非公式な審査を行う。不公正輸入調査室から派遣される調査弁護士は337条調査のあらゆる場面(訴状の提出、ディスカバリー、申立、審理等)に関与し、調査中に生じる論点を正確に記録し、実体的な論点に対する立場を示し、行政法判事や委員会に対して書面の形で意見を表明する⁽¹⁶⁾。従来は337条調査のほとんど全てのケースで調査弁護士が関与していた。しかし近年の窮屈した予算の関係で、2011年以降の337条調査では、特別な専門知識を要する案件に対して、調査弁護士が関与するとの方針変更が示されている⁽¹⁷⁾。

3. 337条調査の開始

337条調査を開始するためには、申立人は訴状にITC規則で定める事項を記載し、ITCに提出しなければならない。337条調査の訴状では、337条に基づく侵害をサポートする事実の記載、不公正な方法によ

る競争や不公正行為を構成する事実や、係争特許に関する技術について米国内に産業が存在し、又は成立する過程であることの証明など、詳細な情報の記載が求められる。例えば、米国特許の特定、特許の所有者の特定、特許に基づくライセンサーの特定、対応外国特許や特許出願のリスト(把握している場合)、米国特許に係る発明の専門的でない説明等である⁽¹⁸⁾。実務上は、訴状をサポートする証拠物(Exhibits)として、係争特許と侵害製品のクレームチャートや、ライセンスリスト、係争特許が国内産業要件を満たすことを証明するクレームチャート(自社特許と自社製品とを比較する)等を添付している。一方、連邦裁判所での訴訟の場合、訴状の記載に要求されるものは、①管轄の存在、②訴答者が救済を受ける権利を有することを主張する明確かつ簡潔な記載、③要求する救済である⁽¹⁹⁾。特許訴訟の場合、②に関する記載では係争特許及び特許所有者を特定し、被告が原告特許を侵害しているという事実を記載する。このように、訴状の記載要件に関しては、337条調査の方が多くの記載が求められるため、ITCの利用を検討する申立人は、訴状の記載に関して十分な注意を払うことが重要である。

申立人が提出した訴状が委員会規則に準拠していると判断された場合、委員会は、調査開始通知(Notice of Investigation)を発行し、連邦行政命令集(Federal Register)に公示する⁽²⁰⁾。調査開始通知では、337条調査における調査範囲(scope of investigation)を示し、担当する行政法判事が決定される。また、不公正輸入調査室の調査弁護士が調査に関与するかどうかも決定される。連邦行政命令集に調査開始通知が公開された日が、委員会の調査開始日となり、行政法判事は337条調査の調査完了予定日を設定する。当該調査において被申立人と認定された者は、訴状が被申立人に送達後20日以内に応答(response)を行うことができる⁽²¹⁾。

4. ディスカバリー手続

連邦裁判所における特許訴訟と同様に、337条調査でのディスカバリーの方法は質問書(Interrogatories),

(12) 19 C.F.R. § 210.51(a).

(13) Tom M. Schaumberg, *A Lawyer's Guide to Section 337 Investigations before the U.S. International Trade Commission*, at 31 (November, 2009).

(14) 19 C.F.R. § 210.10(a)(1).

(15) 19 C.F.R. § 210.42(h)(2).

(16) Schaumberg, *supra*, at 33-34.

(17) See 76 Fed. Reg. 24623 (May 2, 2011).

(18) 19 C.F.R. § 210.12(c)-(g).

(19) Federal Rules of Civil Procedure Rule 8(a)(1)-(3).

(20) 19 C.F.R. § 206.3.

(21) 19 C.F.R. § 210.13.

文書提出要求(Request for producing documents), 自認要求(Request for Admission), 証言録取(Depositions)を用いて, 当事者間の証拠書類を明確にする⁽²²⁾。ITCでは審理が非常に早く進むため, ディスカバリーの期間は概ね5~7ヶ月と非常に短く設定されている。

ディスカバリーの開始時期に関して, 連邦裁判所では送達が完了し, 適切な裁判地で人的管轄権が認められるまで開始しないのに対し, ITCでは調査開始通知が連邦行政命令集で公示されれば開始が認められる。開示や申立に対する応答期限も多くの場合10日以内と定められており, 当事者は約2~3ヶ月で資料の収集・審査・作成を行わなければならない。そのため, 特に被申立人にとっては負担の大きい手続である。

連邦裁判所と比較して, ITCで定める開示範囲は広範かつ曖昧であるといわれる。その法的根拠は下記の通りである。ITC規則では, 当事者はクレーム又は防御に関する秘密でない, いかなる事項について開示を得ることができる⁽²³⁾。ITCの調査範囲は, 調査開始通知で定められた範囲に基づく⁽²⁴⁾。調査開始通知では, 一般的に抽象的な製品名が定められ, それが調査対象とされる。例えば, 「不揮発性記憶装置及び同様の製品に関する事項」(“In the matter of Certain Non-Volatile Memory Devices and Products Containing Same”)などである。ディスカバリーの開示範囲は, 調査開始通知で定められた調査対象に基づき決定される。故に, 当事者は申立書で特定していない製品名や製品番号であっても開示対象となることに留意する必要がある。これまでの事例でも, 申立人が求める開示範囲を把握できずに被申立人が証拠の提出に失敗し, 不利に陥ったケースが散見される。反対当事者は, 要求される情報が調査において明確に関係がないことを立証しない限り, 証拠は関連性があると判断される。

2013年のITC規則改正によりディスカバリー手続が改められ, 質問書や証言録取の回数に制限が設けられ, 電子ディスカバリーに関しては, 連邦民事訴訟規則で採用されているルールが追加されている⁽²⁵⁾。

5. 審理前手続, 審理及び仮決定

ディスカバリー期間経過後, 当事者は審理前手続の準備を開始する。通常, ディスカバリー終了時から審理までは1~2ヶ月の期間が与えられる。審理前手続では, 審理前供述書(Pre-hearing statement)や証拠物(Exhibit)の準備がなされる。審理前供述書では, 審理で証言を行う証人のリスト, 審理で提出する証拠物のリスト, 申立人・被申立人間の訴訟上の合意(stipulation)の有無, 訴訟において行政法判事に判断されるべき実質的争点などを記載する。審理が行われる日の午前中, 又は数日前には予備審問会(Pre-hearing Conference)が開催される。予備審問会では, 審理開始前の論点の明確化, 事件の一部又は全てについての和解可能性の模索, 審理範囲の検討, 専門家証人等の数の制限を含む証拠開示の迅速化の検討がなされる⁽²⁶⁾。予備審問会終了後に審理が行われる。審理の目的は, 行政法判事が337条調査に基づく侵害があったか否かを決定するため, 証拠を確認し, 当当事者の議論を聞くことである⁽²⁷⁾。審理は通常数日に及ぶことが多い。審理終了後に, 申立人は審理で議論された内容を受けて, 審理後書面(Post-hearing Brief)を提出し, 被申立人は審理後書面に対する応答を行う。連邦裁判所の訴訟手続と比べ, 337条調査で提出する書面は量が膨大であるし, 期限も短く設定されている。そして, これまでの調査手続を考慮したうえで, 行政法判事は特許権侵害の有無につき仮決定を下す。仮決定の内容は, 事実の認定, 法律問題に対する結論, 行政法判事の理由付けに関する説明という形式で公表される⁽²⁸⁾。仮決定の書面を作成する際, 行政法判事は審理前及び審理後書面を定期的に参照するため, 書面の作成には, 難解な特許の技術分野を簡潔かつ平易に説明し, 当当事者の主張を判事が理解できるように纏めることが重要である⁽²⁹⁾。

行政法判事の仮決定に対しては, 申立人・被申立人いずれも委員会に対して当該仮決定の再審査を要求す

(22) 19 C.F.R. § 210.27(a).

(23) 19 C.F.R. § 210.27(b).

(24) 19 C.F.R. § 210.10(b).

(25) 規則改正後のディスカバリー手続の詳細は, 鈴木信也「知的財産紛争解決手段としての米国国際貿易委員会(ITC)活用の研究」公益信託マイクロソフト知的財産研究助成基金第10回助成研究報告書(2014年12月)を参照されたい。

(26) 19 C.F.R. § 210.35 (a).

(27) 19 C.F.R. § 210.36 (a).

(28) 19 C.F.R. § 210.42 (d).

(29) Carl C. Charneski, *Strategies and Best Practices from a Former ITC Administrative Law Judge* AIPLA seminar material at 11. (November. 2014) (元行政法判事であるCarl Charneski氏からお話を伺った)。

ることができる。委員会のコミッショナーの正式な票決を通じて、委員会は行政法判事の仮決定を再審査し、当該決定を支持、破棄、又は差し戻しすることができる⁽³⁰⁾。委員会が仮決定の再審査を決定すると、その再審査は「最初から (de novo)」行われる⁽³¹⁾。再審査では、委員会は争点が公示や規則で限定されている場合を除き、仮決定に対する全ての権限を有する⁽³²⁾。上述のように、委員会が公表後 60 日以内に仮決定の再審査を決定しない限り、当該仮決定は委員会の決定となる。委員会が仮決定の再審査を行った場合、60 日以内に委員会の最終決定を公表し調査を完了する。

6. 救済方法、執行機関、上訴

ITC の委員会が 337 条調査の結果、侵害であると認定した場合、排除命令を発行する。排除命令は米国税関・国境取締局で執行され、米国特許を侵害する製品の輸入を禁止する⁽³³⁾。また、ITC は停止命令を発行し、米国内における侵害製品の販売及び移転を禁止することもできる⁽³⁴⁾。排除命令と異なり、停止命令は ITC が執行する。排除命令及び停止命令を下す場合、委員会は「公益(public interest)」を考慮し、提示された救済が米国の公衆衛生及び福祉に対して、過度に悪影響を及ぼすことがないかどうかを考慮する⁽³⁵⁾。委員会の最終決定後、60 日間は公共政策及び国益を考慮する大統領審査期間にあてられる⁽³⁶⁾。被申立人は保証金(Bond)を支払うことで大統領審査期間中の輸入を継続することができる⁽³⁷⁾。実際は大統領が事件の審査を行うのではなく、委員会の決定はホワイトハウスの調査官事務所に提出され、その後、その写しが米国通商代表部(the Office of the United States Trade Representative)に転送される。米国通商代表部は、大統領に代わって、政策的な理由で侵害の決定

及び救済を認定するか否かを審査する⁽³⁸⁾。大統領審査で、委員会の最終決定が覆ることはほとんどないが、政策的な側面から大統領が排除命令に対して拒否権を発動することもある⁽³⁹⁾。ITC 委員会の最終決定に対して不利益を被った当事者は、最終決定の確定後 60 日以内に連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に上訴することが可能である⁽⁴⁰⁾。上訴では委員会が下した最終決定が唯一の争点となる⁽⁴¹⁾。337 条調査で勝訴した当事者は委員会の決定を防御する立場で、連邦巡回控訴裁判所に訴訟参加することができる。

III. 主要な論点

1. 国内産業要件

(1) 国内産業要件とは

337 条調査において、特許権者である申立人は、特許等で保護される製品に関して米国内に産業が存在すること、又は産業が設立する過程であることの証明が要求される⁽⁴²⁾。申立人は、単に米国で特許を保有しているだけでは不十分であり、係争特許に関して国内の製造拠点、従業員の存在、十分な投資等に基づき産業の存在を証明する⁽⁴³⁾。申立人ではなく、そのライセンサーが米国内で係争特許に係る製品を製造等している場合でも証明可能である。国内産業要件は ITC 特有の制度であり、立証に失敗すると係争特許の行使は不可能になるため、侵害性・有効性の判断と同様に重要な役割を占めている。国内産業要件には、経済的要件(economic prong)と技術的要件(technical prong)が存在し、両方の要件を満たすことが必要である。

(2) 経済的要件

経済的要件とは、係争特許に関して産業が存在する

(30) 19 C.F.R. § 210.43 (d).

(31) *Certain Polyethylene Terephthalate Yarn and Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-457, Comm'n Op. at 9 (June 18, 2002).

(32) *Certain Flash Memory Circuits and Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-382, Comm'n Op. at 9-10 (July 1997).

(33) 19 U.S.C. § 1337 (d) (1).

(34) 19 U.S.C. § 1337 (f) (1).

(35) 19 U.S.C. § 1337 (d) (1).

(36) 19 U.S.C. § 1337 (j) (1)-(4).

(37) 19 U.S.C. § 1337 (j) (3); 19 C.F.R. § 210.49.

(38) Evan H. Langdon, *An Overview of ITC Patent Litigation: Section 337 and the Differences Between the ITC and District Court*, AIPLA seminar material, at 12. (November. 2014).

(39) 例えば、*Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers* Inv. No. 337-TA-794 (August, 2013) では、ITC 委員会が、Samsung の保有特許を侵害する Apple 製品に対し排除命令及び停止命令を認めたが、大統領は当該命令に対して拒否権を行使している。

(40) 19 U.S.C. § 1337 (c).

(41) *See Fischer & Porter Co. v. US. Int'l Trade Comm'n*, 831 F.2d 1574, 1576-77 (Fed.Cir. 1987).

(42) 19 U.S.C. § 1337 (a) (2).

(43) 19 U.S.C. § 1337 (a) (3).

こと、具体的には単なる輸入や販売活動以上の、米国内での実質的な事業活動の存在を証明することである⁽⁴⁴⁾。制定法は以下の要件を定めており、いずれか一つを満たせばよいとしている⁽⁴⁵⁾。

- (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) エンジニアリング、研究開発、又はライセンス活動を含む、特許等の活用に対する実質的な(substantial)投資⁽⁴⁶⁾

経済的要件の立証に関しては、常に何を持って「実質的な投資」となるかが問題となる。先例では、実質的な投資を構成する明確な指針はなく、国内産業の有無は事案に応じて判断されるが、申立人の事業規模は考慮される⁽⁴⁷⁾。また、投資の規模は問題となる市場又は産業との関連で、申立人の特許製品に対する活動の本質及び重要性に鑑みて判断される⁽⁴⁸⁾。証明するべき投資規模は過剰に大きい必要はないが、対象事業に見合った最低限の投資額は必要である⁽⁴⁹⁾。経済的要件の立証は画一的ではなく、多様な観点から立証可能である。例えば、申立人は特許侵害発生時に係争特許を実施する製品を製造していないても、米国内での以前及び以後の製造活動に対する投資(例えば、製品の概念化、仕様図、R&D、回路設計等)により国内産業の証明が可能である⁽⁵⁰⁾。また、国内産業は製造業だけに限らず、品質管理や補修、カスタマーサポートなど多岐に渡る。すなわち製造企業であっても、自社製品の補修サービスやコールセンターに対する十分な

投資を証明することで、国内産業要件を満たす場合がある⁽⁵¹⁾。さらに、特許製品の大部分が国外で製造されている場合も、国内に拠点を有し、特許製品に何らかの価値が付加されている場合(Value-Added)、国内産業を立証できる可能性がある⁽⁵²⁾。

(3) 技術的要件

技術的要件とは、係争特許と経済的要件に基づく国内産業との技術的なつながりを意味し、具体的には、申立人が係争特許の少なくとも1つ以上のクレームを実施(Practice)していることを要求する。実施しているクレームと侵害されているクレームが同じである必要はない⁽⁵³⁾。しかし、技術的要件を満たすために用いるクレームは有効なクレームである必要がある⁽⁵⁴⁾。技術的要件の判断は通常、侵害の決定に利用される分析方法が用いられる⁽⁵⁵⁾。実務上、申立人は訴状で、係争特許と自社製品を比較したクレームチャートを添付することで技術的要件を証明する。

(4) ライセンス活動に基づく国内産業の証明

大学や研究所などの非製造団体は、ライセンス活動に基づき国内産業を証明する場合が多い。ライセンス活動に基づく国内産業の存在は、①投資が活用する係争特許と関連があること、②当該投資がライセンシングに関連していること、③当該投資が国内(米国)で行われていることを証明する必要がある⁽⁵⁶⁾。申立人のライセンス活動に対する投資が実質的であるかを判断するには、ライセンスプログラムによって収益が生じているかを考慮する⁽⁵⁷⁾。大学や企業では事業に対応

-
- (44) *Certain Male Prophylactic Devices*, Inv. No. 337-TA-546, Comm'n Op. at 39 (Aug. 1, 2007) (「経済的要件は、単なる輸入業者ではなく、国内の製造に伴う活動を制定法上保護することを保証するために存在する。」)。
 - (45) *Certain Variable Speed Wind Turbines & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-376, Comm'n Op. at 15 (Nov. 1996).
 - (46) 19 U.S.C. § 1337 (a) (3).
 - (47) *Certain Printing & Imaging Devices & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-690, Comm'n Op. at 27 (Feb. 17, 2011).
 - (48) *Certain Short-Wavelength Light Emitting Diodes, Laser Diodes and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-640, (2009).
 - (49) See *Certain Stringed Musical Instruments & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-586, Comm'n Op., at 26-27 (May 16, 2008) (「申立人の投資額(17年で8500ドル)は経済的要件を満たすのに不十分である」と判断された)。
 - (50) *Certain Audio Digital-to-Analog Converters & Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-499, Final Initial and Recommended Determinations, at 113-119 (Nov. 5, 2004).
 - (51) *Certain Integrated Circuits, Processes for Making Same and Products Containing Same* Inv. No. 337-TA-450, Initial Determination, at 152-156 (2002).
 - (52) *Certain Kinesiotherapy Devices*, 337-TA-823, Comm'n Op., at 26-36 (July 12, 2013)
 - (53) See *Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size & Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-432, Initial Determination, at 11 (Jan. 24, 2001).
 - (54) *Certain Ground Fault Circuit Interrupters & Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-739, Comm'n Op., at 71 (June 8, 2012) (「技術的要件を満たすためには、申立人は国内製品の実施が文言又は均等のいずれかにおいて一つ又はそれ以上の有効なクレームを実施していることを証拠の優越性基準(preponderance of evidence)をもって、証明しなければならない。」)。
 - (55) See *Certain Excimer Laser Sys for Vision Corr. Surgery & Components Thereof & Methods for Performing Such Surgery*, Inv. No. 337-TA-419, Initial Determination, at 133-146 (May 2000).
 - (56) *Certain Multimedia Display and Navigation Devices*, Inv. No. 337-TA-694, (2011).
 - (57) See *Certain Digital Processors & Digital Processing Sys., Components Thereof, & Prods Containing Same*, Inv. No. 337-TA-559, Initial Determination, at 94, 98 (May 11, 2007).

する技術分野に基づき複数の特許群(ポートフォリオ)を有している。この場合、国内産業を証明するには、複数の特許群の中からライセンス交渉の中で係争特許が多く議論された、係争特許が価値として優位であるなど、係争特許とライセンス活動の結びつきを証明する。一方、交渉が破綻し訴訟に発展した場合、訴訟で生じる費用がライセンス活動に対する投資に該当するかという争点がある。最近の判例では、通常の特許訴訟に関連する費用が自動的に「ライセンスのための実質的な投資」とみなすべきではないと判断されており⁽⁵⁸⁾、特許訴訟とライセンス活動との関連性を証明しない限り、国内産業の成立は認められないとしている⁽⁵⁹⁾。

従来、申立人がライセンス活動に基づく国内産業を証明する場合、係争特許を実施する実際の製品の存在を証明することは要求されていなかった。これは、1988年改正により、非製造団体である大学や研究所などに対してもITCの利用を可能とした立法上の背景による。しかしながら、最近の事例では、ライセンス活動に基づく国内産業を充足するためには、申立人又はそのライセンサーによる、「特許で保護される製品(Articles)」の証明が必要であると判断されており、ライセンス活動に基づく国内産業の証明が厳格化されている⁽⁶⁰⁾。

(5) 考察

2013年にITC規則が改正され、申立書における国内産業要件の記載をより詳細(Specific)にすることが要求されている⁽⁶¹⁾。例えば、国内産業に関する「具体的な」記述や、国内産業が成立している場合、実質的な投資と雇用の証明、国内産業が成立の過程にある場合、知的財産権を活用する過程の証明や、産業が将来成立する実質的可能性などの記載が求められる。実務上、国内産業を立証する場合には以下の点に留意すべきである。経済的要件に関しては、申立書に係争特許を記載するとともに、当該係争特許を実施する製品や、開発施設、開発に従事する従業員の数、対応製品の売上高や開発に要する投資規模等を示す資料・データを準備し、実質的な投資を満たすための情報を記載

することが重要である。製品に関するカスタマーサポートやテクニカルサービスに関する拠点もあれば、それらの情報も記載しておくことが望ましい。申立書の記載を裏付けるための資料・データは別途添付書(Exhibit)を用いることが可能である。技術的要件に関しては、係争特許に対応する製品と係争特許を比較したクレームチャートを作成することで、係争特許に対応する製品を実施していることを証明する。ライセンス活動に基づき国内産業を証明する場合は、特許権者が契約を締結しているライセンサーに関する情報や、ライセンサーが製造する製品に関する情報、ライセンス収入やライセンス活動に投じる費用に関する情報を用意することが重要である。

企業の対策として重要なことは、国内産業の証明には複数の選択肢を準備することである。製造企業だからといって、係争特許に関する工場・設備や従業員への投資だけを検討するのではなく、ライセンス活動や研究開発施設等に基づく国内産業の可能性も検討すべきである。国内産業の証明に失敗すれば係争特許の行使は不可能になるため、企業は自社の資源を十分に活用し、数多くの選択肢を持ってのぞむことが必要である。一方、被申立人の立場としては、申立人の申立書や関連書類を十分に精査し、係争特許と申立人が主張する産業との結びつきを否定する証拠の調査を検討することが重要である。

2. 337条調査における方法クレームの誘引 侵害

(1) 337条調査における権利侵害の認定

上述の通り、米国関税法337条が定める違反行為を証明するためには、特許権者は①輸入の存在、②不公正な行為又は競争の存在、③国内産業の存在を証明することが必要である。特許権侵害に基づく337条調査では、「不公正な行為又は競争方法」の要件において、特許権者は、侵害製品の輸入が有効な米国特許を侵害し、又は有効な特許で保護される方法を通じて生産されたことを証明する⁽⁶²⁾。製品の輸入とは、製品の所有者、輸入業者又は荷受人による米国内への製品の輸

(58) *John Mezzalingua Associates, Inc. v. International Trade Commission*, No. 10-1536 (Fed. Cir. Oct. 4, 2011).

(59) 以下を証明することで、特許訴訟とライセンスとの関連性が存在しないとされる。①訴訟が係争特許に基づいていないこと、②和解を求めるレターが送付されていないこと、③訴訟中に和解交渉がなされていないこと、④確立されたライセンスプログラムが存在しないこと、⑤その他、ライセンスに対する努力が認められないこと。

(60) *Certain Computers and Computer Peripheral Devices, and Components Thereof, and Products Containing the Same*, Inv. No. 337-TA-841, Comm'n Op., at 30-32 (March 26, 2014).

(61) 19.C.F.R. § 210.12.

(62) 19 U.S.C. § 1337 (a) (1) (B) (i), (ii).

入、輸入のための販売、米国輸入後の米国内での販売が含まれる。「輸入後の米国内における販売」が含まれることから、輸入行為に直接関与していない米国内の卸売業者や小売業者であっても 337 条侵害の責に問わされることになる。米国関税法は特許侵害の定義に関してはこれ以上定めておらず、寄与侵害や誘引侵害に関する直接的な規定もない。この点、337 条調査では特許権侵害の有無について、米国特許法の条文規定を参照することも多い⁽⁶³⁾。

従来、米国関税法 337 条(a) (1) (B) (i) の条文で定める「米国特許を侵害する製品の輸入…(articles that infringe a valid…United States patent…)」という文言は、「輸入時」に侵害の成立が必要か、それとも「輸入後」の侵害の成立も含むのかについて議論があった。これは例えば、ある製品を部品の状態で輸入し、輸入後に完成品を組み立てて販売する場合など、被疑侵害製品が「輸入時」には特許方法クレームの範囲外であるが、輸入後に方法クレームの範囲内となった場合に問題となる。従来、337 条調査において、米国輸入後の製品に対する不公正行為又は競争が生じた場合、米国内の行為と輸入行為との十分な結びつき(nexus)を証明出来れば、輸入後の行為に対しても管轄を有すると判断されていた⁽⁶⁴⁾。近年、この論点に対して連邦巡回控訴裁判所が新たな判断を下している。

(2) 方法クレームの誘引侵害に関する事例

方法クレームに関して、337 条調査で米国特許法 271 条(b) が定める誘引侵害が成立する時点に関して、連邦巡回控訴裁判所は ITC の判断を棄却し、米国関税法 337 条(a) (1) (B) (i) に基づく排除命令は、侵害製品の「輸入後」に直接侵害行為が生じた場合の誘引侵害には適用しないと判断した事例である⁽⁶⁵⁾。

特許権者である申立人は、被申立人である Suprema と Mentalix に対し、光学スキャナーの輸入により、生体スキャン技術に関する 3 件の特許が侵害されたと主張した。Suprema は韓国企業で指紋をスキャンするハードウェア及びソフトウェアを製造している。米国企業である Mentalix は、Suprema が製造するスキャナーを輸入し、自社で製造するソフトウェアを輸入し

たスキャナーに組み込んでいる。この件につき、ITC は、他国からスキャナーを輸入後に自社のソフトウェアを組み込むことで、Mentalix は申立人が保有する米国特許の方法クレームを直接侵害しており、Suprema が当該侵害を誘引していると判断した。結果、ITC は Suprema のスキャナーに対して排除命令を下した。

上訴において、Suprema は、米国関税法 337 条が定める「(米国特許を)侵害する製品…」は輸入していないと主張した。申立人は、輸入製品は輸入時に方法クレームを直接侵害していないことは容認した。しかし、申立人及び ITC は、「(米国特許を)侵害する製品…」は直接、誘引又は寄与侵害であれ、いかなるタイプの侵害も含むものであると主張した。

連邦巡回控訴裁判所は、ITC による制定法の解釈が合理的であるかを検討し、ITC に付与される制定法上の権限は「輸入時」に侵害する製品のみであるとの判断を下した。故に、排除命令の対象は、輸入時に権利侵害の恐れがある製品であると述べた。特許法は本質的に直接侵害(271 条(a)) 及び寄与侵害(271 条(c)) の規定は、製品に関連する違法行為を規定しており、これらの侵害は、輸入時又は輸入前に生じていなければならない。一方、271 条(b) の誘引侵害は、直接侵害の成立を前提に、「積極的に特許の侵害を誘引する行為」のみを定めており、製品とは結びつきのない違法行為を定義している。そのため、直接侵害が成立することなく、誘引侵害の成立のみでは、ITC がその権限を行使する根拠となる米国関税法 337 条(a) (1) (B) (i) が定める「侵害する製品…」の要件を満たさない。

本件では、直接侵害は Suprema が製造するスキャナーに Mentalix のソフトウェアが組み込まれた際に生じるため、輸入時に直接侵害は発生していない。そのため、直接侵害の成立を前提とする誘引侵害は成立しない。結果として、連邦巡回控訴裁判所は、ITC が Suprema のスキャナーに対して排除命令を下す権限はないと判断し、当該排除命令を取り消した。なお、本判決は大法廷(En banc) で審理されるとの判断が下され、今後判断が変更となる可能性がある⁽⁶⁶⁾。

(63) *Suprema, Inc. v. Int'l Trade Comm'n* 742 F.3d 1350, 1353 (Fed. Cir. 2013) (「337 条の侵害規定は、米国特許法 271 条の下、裁判所が定める法に合致し、及び限定されるように解釈されなければならない」)。

(64) G.Brian Busey et al., *The Future of Method Claims after Suprema v. ITC* 337 Reporter Vol.37 at 15. (February, 2014); *Certain Sputtered Carbon Coated Computer Discs and Products Containing Same, Including Disk Drives*, Inv. No. 337-TA-350, 1993 WL 854336, Comm'n Op. at 13 (Nov. 1993).

(65) *Suprema*, 742 F.3d at 1350.

(66) 口頭弁論が 2015 年 2 月 5 日に予定されている。

(3) 考察

本判決により、申立人は 337 条調査において方法クレームに基づく特許権侵害の証明が以前よりも難しくなると考えられる。方法クレームやシステムクレームの場合、複数主体による特許クレームの共同侵害という問題は日米共に議論となっている。本件では、輸入後に単独行為者で全ての構成要素を実施している形であるため、必ずしも複数主体が個別の構成要素を実施しているケースであるとはいえないが、輸入前・輸入後という時間関係により侵害の成否が異なるという点に特徴がある。

本事件で、連邦巡回控訴裁判所は、米国関税法 337 条及び米国特許法 271 条の文言を忠実に読み取って判断しているように思われる。すなわち、米国関税法 337 条(a) (1) (B) (i) が規制する行為は、有効かつ行使可能な米国特許を侵害する製品の「輸入」、「輸入のための販売」、又は「輸入後の米国内での販売」である。米国特許法 271 条(b) の誘引侵害は、文言上、製品に直接関連を持つ行為ではなく、直接侵害が生じた後に侵害製品と関連を持つようになった特定の違法行為(誘引侵害)を規制するものと解釈している。そのため、輸入時に誘引侵害の意図をもって直接侵害が発生していない以上、米国関税法 337 条(a) (1) (B) (i) に基づく「侵害する製品…」には該当しないと解釈している⁽⁶⁷⁾。一方、本判決は輸入規制により米国産業を保護するという ITC の立法目的が阻害されるため妥当ではないとする反対意見もある。例えば、本事件における解釈を採用した場合、製品を複数の部品に分けて輸入し、米国内で完成品を製造すれば特許侵害の責任が回避されるとの懸念を示している⁽⁶⁸⁾。

大法廷審理では、再度、米国関税法 337 条(a) (1) (B) (i) が定める「侵害する製品…」の解釈が争点となるだろう。現在米国の各団体から本判決に対して様々な意見が寄せられている^{(69) (70)}。現状、本判決を受けて、

被申立人とされる製造業者や輸入業者としては、輸入後に完成品を製造する行為によって、方法クレームに基づく誘引侵害の責任は回避することが可能である。そのため、特許権者である申立人としては、保有特許が方法クレームである場合、クレームの構成要素に複数主体が関与する構成であるならば、連邦裁判所の利用を検討することが望ましいであろう。特許案件に関する米国関税法 337 条と米国特許法との関連性は、今後も議論されるべきであろう⁽⁷¹⁾。

3. 排除命令と公益の関係

(1) 公益規定について

337 条調査において、委員会が関税法 337 条に定める違反が存在すると決定した場合(特許侵害事件調査の場合、特許侵害の認定)、委員会は当該規定に違反する製品の輸入を阻止するべく排除命令を発する。排除命令を発する前に、委員会は排除命令による救済が、公益に与える影響を考慮しなければならない⁽⁷²⁾。具体的には、委員会は制定法に基づく救済が、公衆衛生及び福祉、米国経済の競争環境、米国内の競合製品、米国消費者に与える影響を考慮する⁽⁷³⁾。米国で正当に特許権を保有する権利者が 337 条調査で勝訴したとしても、排除命令の執行が米国の公益に反すると判断された場合、特許権者に対する救済は認められない。公益に関する規定は 1974 年通商法(Trade Act of 1974)で導入された。その一節には、「委員会は排除命令が公益に与える影響を包括的に考慮しなければならない」と規定されている⁽⁷⁴⁾。そのため、ITC は排除命令が公益に反するか否かを決定する幅広い裁量を有している。しかしながら、正当な権限を有する特許権者が、公益に反することを理由にその救済を否定することは、権利者に与える不利益も甚大であり、ITC を活用する目的も失うことになる。そのため、特許権侵害に基づく 337 条調査で公益の有無が問題となった

(67) *Suprema*, 742 F.3d at 1360.

(68) *Id.* at 1371.

(69) American Intellectual Property Law Association, *Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Association In Support Of Neither Party* at 2-3. (August 18, 2014).([ITC の委員会は、輸入後に特許権の直接侵害が生じた場合であっても、誘引侵害に基づき 337 条の違反であると判断する権限を有すべきであると述べている。さらに、本判決は、特許法と関税法 337 条との関係を誤解しており、委員会が特許権者に対して、侵害製品の輸入から権利者を守る広大な権利を与えるという議会の意図を阻害するものである])。

(70) Intellectual Property Owners Association, *Brief of Amicus Curiae American Intellectual Property Law Association In Support Of Neither Party* at 2. (August 18, 2014). (AIPLA と同様の意見)。

(71) 関税法 337 条と特許法との関係に言及した判例として、*Tandon Corp. v. U.S. Intern. Trade Comm'n*, 831 F.2d 1017 (Fed. Cir. 1987) がある。裁判所は、「ITC による特許事件に基づく決定は裁判所を拘束しない。なぜならば、委員会の主な責任は貿易法を管理することであり、特許法ではないからである」と判示した。

(72) 19 U.S.C. § 1337(d) (1).

(73) *id.*

(74) See Trade Act of 1974, S. Rep. No. 93-1298, 93d Cong., 2d Sess., at 197 (1974).

事例は多数存在するが、実際に特許権者への救済を否定した事例は過去30年で3件しか存在しない⁽⁷⁵⁾。ITCは公益の有無については事例に応じて柔軟に判断を下しているが、とりわけ特許権と最終製品との関係や特許権者の発明実施の有無に注目していると考えられる。

(2) 公益に関する近年の判断の変遷

近年、337条調査において公益に関する判断に変化がみられるようになった。従来、ITCでは、公益が権利者の利益に優先すると判断した場合、権利者への救済を否定し、逆の場合は救済を認めるという二者択一の運用がなされていた。近年の事例では、ITCは救済を否定するのではなく、救済範囲の限定や救済時期を遅らせるといった「救済の調整」という観点で公益を考慮している。例えば、携帯電話に使用されるチップに関する特許技術の侵害の有無が争われた事例では、委員会は被申立人の行為は申立人の特許権を侵害すると認定しながらも、侵害品であるチップを搭載した全ての携帯電話を排除することは公益を害すると判断した。しかし、これは排除命令を否定するものではなく、委員会は侵害品であるチップを搭載した将来バージョンの携帯機種に対しての輸入は排除するが、排除命令の発行以前・発行時に製造された既存の携帯機種に対しては適用除外にするという限定期的な排除命令が公益に資すると判断した⁽⁷⁶⁾。本事例は、消費者の生活の一部である携帯電話の輸入の有無が争われたため、第三者から高い注目を集めめた。ITCは、被申立人が製造するチップを搭載した携帯電話を利用する消費者に与える影響と、特許権者である申立人が有する利益を考慮した結果、排除命令の範囲を調整するという判断を下している。

さらに、委員会は公益を考慮した結果、排除命令の執行時期を遅らせるという調整も試みている。被疑侵

害品であるハンドセットの特許侵害が争われた事例では、委員会は当該ハンドセットが特許権者の権利を侵害していると認定したが、排除命令により直ちに侵害製品を排除することは、市場に与える影響が大きいため公益に反すると判断した⁽⁷⁷⁾。そこで、委員会は、米国の競争関係や米国消費者へ与える影響を考慮したうえで、排除命令執行の移行期間を設定し、被疑製品であるハンドセットの交換や設計変更等に費やす期間を与えている⁽⁷⁸⁾。

(3) 考察

このように、ITCでは米国関税法337条が定める公益の要素を考慮し、排除命令を妥当な範囲に調整する試みがなされている。こうした調整の問題点としては、排除命令の範囲が不明確になることから、権利者の予測可能性を害してしまう点が指摘されている⁽⁷⁹⁾。また、被申立人に設計変更などの猶予を与えるための移行期間の設定は、特許権者に過度な不利益を与える可能性が高い。なぜなら、設計変更の結果、権利侵害の回避が可能となれば結局、権利者は何の救済も得られないためである。しかしながら、設計変更には費用がかかるため、市場競争という点では設計変更品の方が、権利者が販売する製品よりも競争上不利に陥ることがある。そうした意味では設計変更により特許の価値がより際立つだろうという意見もある⁽⁸⁰⁾。近年の情報通信や環境技術分野における標準化活動にもみられるように、有用な技術や特許は公共財として位置付けられる傾向にある。そのため337条調査においても、従来の二者択一で排除命令を決定するのではなく、経済理論や統計など利用可能な調査を行い、排除命令が消費者や経済に与える影響を考慮したうえで、その範囲を柔軟に調整し、妥当な解決策を見出すことが望ましいと考える⁽⁸¹⁾。特許権者である申立人の立場としては、排除命令の調整は不利益を被る可能性があるが、

(75) 過去に公益を理由に特許権者への救済が否定された事例として対象となった製品は、①燃料効率を改善する自動車部品、②核物理学リサーチのための科学装置、及び③火傷を負った患者が使用する病院のリカバリーべッドである。See *Certain Automatic Crankpin Grinders*, Inv. No. 337-TA-60 (Dec. 1979); *Certain Inclined-Field Acceleration Tubes & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-67 (Dec. 1980); *Certain Fluidized Supporting Apparatus & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-182/188 (Oct. 1984).

(76) *Certain Baseband Processor Chips*, Inv. No. 337-TA-543, Comm'n Op. at 1. (July, 2007) 但し、その後のKyocera事件において、限定排除命令は明示された被申立人のみ及ぶとの判決が出ている。

(77) *Certain Personal Data and Mobile Communications Devices and Related Software*, Inv. No. 337-TA-710, USITC Pub. 4331, at 83 (July 15, 2011) (Final) (Commission Opinion) (被申立人であるHTCは一定期間、修復済みのハンドセットを消費者に交換目的で提供するために、当該ハンドセットの輸入が認められた)。

(78) *Id.* at 79-83.

(79) Colleen V. Chien, Mark A. Lemley, *Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest*, Cornell Law Review, at 9 (September, 2014).

(80) See Colleen & Mark, *supra*, at 36.

(81) See Grant Johnson and Garrett Rose, *Reinterpreting the Public Interest – The Case for a Shift in the ITC's Interpretation of Section 337*, ITCTLA Summer Associate Law Journal at 140. (2012) (「立法経緯としても、委員会の排除命令の決定は柔軟に判断するべきである」と指摘している)。

統計的に見ても、連邦裁判所の差止要件に比べ ITC での排除命令の執行可能性の方が高いので、公益規定のみで ITC を利用する価値は損なわれないと考える⁽⁸²⁾。

さらに、公益の考慮に関しては、従来 ITC の委員会だけで検討がなされていたが、2011 年に ITC 規則が改正され、337 条調査の早い段階で申立人や被申立人が、当該調査で求める救済が米国の公益に与える影響を主張することが可能となった⁽⁸³⁾。また、両当事者が公益に関する主張を行った場合、委員会は行政法判事を指名し、当事者の主張に関する証拠を取り、公益に関する決定を下すよう指示することが可能となり、公益の判断に行政法判事も関与できるようになった⁽⁸⁴⁾。これにより、従来よりも早期に、かつ幅広い観点から公益を検討することが可能である。規則改正以降、多くの 337 条調査において行政法判事が指定され、公益に関する事実認定を行っている⁽⁸⁵⁾。こうした公益規定の変遷により、今後は技術標準で用いられる必須特許に関する係争や、パテントトロール等の濫用的な訴訟などに対して、公益を考慮した結果、いかに特許権者の救済が調整されるか注目される。

4. 337 条調査中の再審査請求

(1) はじめに

連邦裁判所での特許訴訟と同様、337 条調査であっても、審理係属中に、被申立人は特許権者の係争特許クレームの変更又は削除を求めて、特許庁に再審査を請求することができる。再審査を請求した場合、当事者は ITC に対して 337 条調査手続の停止を申立てることができ、行政法判事及び委員会が当該手続停止の有無を判断する⁽⁸⁶⁾。しかしながら、これまで ITC は、特許庁への再審査を理由とする調査手続停止を認める

ことは少ない⁽⁸⁷⁾。なぜならば、従来の再審査は、請求から特許庁の判断が下るまでに 2 ~ 3 年と長期の期間がかかるており、再審査請求をするたびに 337 条調査の進行を停止してしまえば、迅速な審理手続を遂行する 337 条調査の目的に沿わないためである⁽⁸⁸⁾。また、再審査における特許庁のクレーム判断は、合理的に最も広い解釈(Reasonably Broadest Interpretation)に基づいてなされるものとし、337 条調査におけるクレーム解釈とは異なるため、特許庁の判断に拘束される必要もない。ITC の調査手続は特許庁ではなく ITC で解決するものであるという考えが根底にある。

一方、昨今の米国特許法改正により、従来の当事者系再審査は当事者系レビュー(Inter partes review)に取って代わり、新たに付与後異議申立(Post grant review)が導入され、再審査に要する期間は大幅に短縮(12 ヶ月 ~ 18 ヶ月)された⁽⁸⁹⁾。また、新たな再審査手続では、特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)が新たに設立され、準司法手続により、技術的に知見のある特許行政判事の下で行われることから、クレームの審査に関しても信頼性が高まっている。そのため、特に当事者系レビューの利用件数は制度導入以降拡大している⁽⁹⁰⁾。このような背景の中、調査係属中の再審査請求により 337 条調査がどのように扱われるかに関して、再度注目を集めている。

(2) 従来の判断基準

従来、調査手続停止の申立てに関して、ITC は「適切な環境下」において、手続を停止することが可能であるとし、それは複数の要素を考慮すると述べている。複数の要素とは、①ディスカバリーの状態及び審理予定日、②当該手続を停止することが、事件の争点及び

(82) 統計に関しては、“Patstats.org” (<http://patstats.org/Patstats2.html>) を用いた。本サイトでは、eBay 事件以降の 2006 年から 2013 年までの連邦地方裁判所での特許訴訟 224 件のうち、特許権侵害認定後の差止請求が認められたケースと否定されたケースが分類されている。計算したところ、差止の認容率は 75% だった。一方、ITC での特許権侵害後の排除命令の認容率は、公益に反する場合や大統領の拒否権発動などの非常に稀な例外を除き、認容されている。

(83) 19.C.F.R. § 210.8 (b); § 210.8 (c) (1).

(84) 19.C.F.R. § 210.10 (b).

(85) Mike Doman, *Revival of Public Interest: The Importance of Understanding the New Role of the Statutory Public Interest Factors in Section 337 Investigations* ITCTLA Summer Associate Law Journal at 103. (2014) (「2011 年規則改正以来、行政法判事が公益の事実認定のために指名される件数は倍増している。」)。

(86) 19.C.F.R. § 210.23.

(87) See, e.g., *Certain Personal Computer/Consumer Elec. Convergent Devices, Components Thereof, & Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-558, Order No.6, at 14 (February 7, 2006); *Certain Apparatus for Flow Injection Analysis & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-151, Order No.16, 1983 WL207371, at 2 (Nov. 15, 1983).

(88) See *Certain Blu-Ray Disc Players, Components Thereof and Products Containing the Same* Inv. No. 337-TA-824 Order No. 13, (Apr. 16, 2012) (「再審査の結論が出るのに非常に長い期間を要する可能性がある場合、特許庁による再審査を理由に 337 条の審査手続は停止しない。」)。

(89) 35 U.S.C. § 311; 35 U.S.C. § 325.

(90) Brian Busey et al., *AIA Post-Issuance Proceedings and Their Impact on ITC Proceeding*, ITCTLA Annual Meeting Material at 5 (November 2014) (2014 年 10 月 23 日時点で、当事者系レビューは 1966 件の申立てがなされている。一方、付与後異議申立て 2 件となっており利用者は少ない。)

審理を簡素化するかどうか, ③当事者に過度な不利益又は明確な戦略的損失をもたらすかどうか, ④米国特許庁の手続段階, ⑤委員会資源の効率的な利用, ⑥連邦裁判所での代替手段の利用可能性である⁽⁹¹⁾ (以下, それぞれ「第一の要素~第六の要素」という)。

これまで 337 条調査の手続停止の有無が争われた事件において, 行政法判事は, 案件ごとの特定の事実を考慮した上で, 上記要素を一つ一つ検討し, 総合的に当該手続を停止すべきか否かを判断している。第一の要素では, 再審査請求がなされた時点での 337 条調査の進捗状況が考慮される。337 条調査の訴状提出前や, 調査開始後できるだけ早い段階で調査停止申立をしておくと, 調査手続停止に有利に働くことが多い。一方, 既にディスカバリーが終了しており, 審理までの期間が差し迫っている場合, 調査手続停止は否定的に考慮される⁽⁹²⁾。第二の要素は, 調査手続停止の申立に対して肯定的に考慮されることが多い。なぜならば, 再審査によって係争対象の特許クレームが削除される可能性であることから, 再審査の結果を待つことで 337 条調査の争点及び審理の簡素化に貢献すると考えられるためである。第三の要素は, 連邦裁判所と ITC で大きく考えが異なるものである。長期かつ不明確な期間の手続停止は, 申立人が得られる救済の機会を奪うものである。連邦裁判所とは異なり, ITC では損害賠償の請求はできない。そのため, 係争特許が 337 条調査中に失効してしまえば, 排除命令も失効してしまうことになる。故に調査手続停止は, 申立人に過度な不利益を与える可能性があるため, 十分に検討する必要がある⁽⁹³⁾。第四の要素は, 第一の要素と対をなす要素であり, 特許庁に請求された再審査がどれだけ進んでいるかが考慮される。337 条調査が開始された時点で既に再審査請求がなされており, 特許庁の審査が進んでいる場合, 当該要素は肯定的に考慮される。逆の場合は, 否定的に考慮される。第五の要素は, 調査手続の停止で生じる遅延により, ITC が有する資源に与える負担を考慮する。第六の要素は, 申

立人が連邦裁判所で代替的な救済手段を有しているかを考慮する。例えば, 特許事件が ITC だけでなく連邦裁判所でも係属しており, 被告に対して損害賠償を請求できる場合, 当該要素は肯定的に考慮される場合が多い⁽⁹⁴⁾。申立人が連邦裁判所で救済を受ける可能性がある場合, 337 条調査を停止しても申立人の不利益は少ないと考えられるためである。

(3) 当事者系レビューに基づき手続停止が争われた事例

本事件は, ITC の 337 条調査係属中に被申立人が法改正により新たに導入された当事者系レビューを請求し, 当該請求に基づく調査手続停止申立の有無が争われた事例である。本事件では, 申立人が保有する 5 件の特許権をもとに, 複数の被申立人を相手取り 337 条調査を求める訴状を ITC に提出した。5 件の特許のうち, 3 件はすでに米国特許法改正前の査定系再審査に係属していた。被申立人のうち一者は, 残りの 2 件の特許に対し, 米国特許法改正後の当事者系レビューを特許庁に請求し, ITC に対しては調査手続停止の申立を行った⁽⁹⁵⁾。また, 本件は並行して連邦地方裁判所でも特許訴訟が提起されていた⁽⁹⁶⁾。

行政法判事は従来の 6 つの要素を検討した結果, 第三と第四, 第六の要素を満たさないと判断し(第五の要素は中立的立場をとった), 結果として被申立人の手続停止申立を拒絶した⁽⁹⁷⁾。第三の要素に関して, 行政法判事はいかなる決定も, 当事者のいずれかが一定の不利益を被る可能性があることを前提としながらも, 調査手続の停止により, 申立人は権利の有効化又は行使を妨げられるだけでなく, 繙続的な被申立人の侵害行為により市場で経済的な損害を被る可能性は, 調査手続停止が認められることにより生じる被申立人が受ける不利益よりも重要視されるべきであると判断した。第四の要素に関しては, 3 件の査定系審査は未だ審査の初期段階であるし, 2 件の当事者系レビューも審査がなされるか判断されていないことから,

(91) *Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-605, Comm'n Op., 3-4 (2008 May 27).

(92) *Certain Personal Computer/Consumer Electronic Convergent Devices, Components Thereof, and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-558, Comm'n Notice, 2006 ITC LEXIS 568, at 2-3 (Jul. 31, 2006).

(93) *Certain Course Management Systems Software Products*, Inv. No. 337-TA-677, Order No. 5, at 10-11 (Jul. 24, 2009). (「調査手続の停止は, 被申立人に無料のライセンスを提供しているようなものである」)。

(94) See *Certain Personal Computer/Consumer Electronic Convergent Devices*, Inv. No. 337-TA-558.

(95) *Certain Microelectromechanical Systems ("MEMS Devices") and Products Containing the Same*, Inv. No. 337-TA-876, Denying Request for Stay, at.7-8 (2013 May 21).

(96) *STMicroelectronics, Inc. v. Invensence, Inc.*, No. C 1202475 JSW (Feb. 27, 2013).

(97) *MEMS Devices*, Denying Request for Stay, at.4-8.

特許庁での再審査はさらに期間を要することが明らかであり、調査手続の停止は申立人に不利益を与えることになると判断した。第五の要素に関して、行政法判事は、再審査によってクレームの範囲が変わる可能性があることから、337条調査手続を停止することで特許庁との重複した作業を回避することはITCの資源の効率的な活用をもたらす。一方、本事件は提起されている複数の再審査請求の進行が不明確な状況であるから、調査手続の停止による長期化によって生じるコストも無視できないとし、この要件は中立的な影響をもたらすと判断した。第六の要素に関して、本事件は、別途連邦裁判所でも訴訟が提起されていたが、被告による再審査請求を理由に既に連邦裁判所での審理手続は停止していた。そのため、ITCでも調査手続の停止を認めてしまうと、権利者は2~3年又はそれ以上の期間、被疑侵害者に対して特許権の行使ができなくなる。行政法判事は「長期にわたり権利行使できない期間を認めてしまうと、再審査の請求は337条調査において被申立人の戦略的計画に服してしまう」との懸念を示している⁽⁹⁸⁾。以上の要素を包括的に考慮し、行政法判事は、被申立人による調査手続停止の申立を拒絶した。

(4) 考察

本事件は米国特許法改正後に導入された当事者系レビューの請求により、ITCの337条調査手続が停止するかが争われた初めての事例である。本件も、行政法判事は従来の6つの要素を基準に調査手続の有無を検討しており、特段、当事者系レビューの性質に鑑みた判断は下されていない。しかし、先例においてITCは、「再審査に関する特許庁の環境が変われば、337条調査の手続停止に関しては再考されるべき」と述べていることから⁽⁹⁹⁾、当事者系レビュー導入後、一定の条件が合致すれば調査手続申立を認める可能性はあると考える。

多くの場合、再審査請求に基づく337条調査手続の停止を望むのは被申立人側である。そこで、被申立人

の立場として留意するべき点は、何よりも可能な限り早い段階で当事者系レビューを請求することである。本件では係争特許に対し、当事者系レビューの審査が開始されるか明らかでないと判断されたことから、目安として、少なくとも手続停止申立を行う時点で、当事者系レビューの審査開始要件を満たすことが重要である⁽¹⁰⁰⁾。改正前の再審査制度は審査期間が長期であるため、ITCが調査手続の停止を判断する際には、係争特許の存続期間、特許庁や337条調査での進行状態を重要視する傾向であった⁽¹⁰¹⁾。一方、改正後の当事者系レビューは審査期間が大幅に短縮され、337条調査係属中に結論が出る可能性も高いことから、こうした要素は改正前の再審査制度に比べて幾分緩和されてくると思われる。

また、連邦裁判所で並行して特許訴訟が進行している場合、連邦裁判所の審理手続が停止されていないことが必要である。本件の第六の要素のように、連邦裁判所及び337条調査のいずれかの手続が停止されると特許権者の救済手段が無くなってしまうため、こうした状況でITCが337条調査を停止することは考えにくい。そのため、理論的には337条調査の手続停止を求める場合、連邦裁判所での審理手続停止申立は控えた方が良いだろう。現状では、337条調査の手続停止に比べ、連邦裁判所での審理手続停止申立の要件は緩やかで請求が認められやすい傾向にある⁽¹⁰²⁾。一方、要件の緩和が予想されるとはい、当事者系レビューの請求に基づく337条調査の手続停止に関しては、認容に必要な要件も含め事例の蓄積を待つ必要がある。そのため、訴訟戦略としては、審理スピードや、救済の効力など、連邦裁判所と337条調査の制度の違いを把握し、どちらの手続を止める方が企業として実益があるかを考慮したうえで手続を進めるべきである。

5. 製品の設計変更と米国税関・国境取締局

(1) 米国税関・国境取締局

ITCが下す排除命令は、米国税関・国境取締局(以下、「CBP(U.S Custom and Border Protection)」とい

(98) *Id.* at 8.

(99) *Certain Bassinet Prods.*, Inv. No. 337-TA-597, Order No 11 at.4 (Sept. 10, 2007).

(100) 35 U.S.C. § 314.([「申立人が申立書に記載されている少なくとも一のクレームで勝訴できる『合理的な可能性』があると決定した場合に、当事者系レビューの審査は開始される。」])。

(101) Del Monaco, Anthony D, *Requests to Stay ITC Investigations Pending Reexamination of the Patents-in-Suit* 337 Reporter Volume 24, at 6 (September, 2008).

(102) *Davol, Inc., v. Atrium Medical Corporation*, Civ. Action No. 12-958-GMS D.Del., (June 17, 2013). (連邦裁判所での審理手続を停止するかどうかは以下の要件に基づいて判断する。①訴訟が早期の段階であるか、②手続の停止が、被申立人に過度な不利益又は明確な戦略的損失をもたらすか、及び③手続の停止が争点を簡素化するか)。

う)で執行され、CBPは米国特許を侵害する製品の輸入を禁止する。CBPは、米国国土安全保障省の一機関であり、米国内の陸・海・空を管轄する合計328の入国口(ports of entry)を管理する⁽¹⁰³⁾。CBPは税関規制及びその他の連邦機関が発行した規制に対する執行機関である。ITCから排除命令の連絡を受けると、CBPは各入国口に対し、①通商に関する警告、②貨物の特定、③製品の検査、④侵害製品を搭載した貨物の排除という流れで排除命令を実行するよう監督する。さらに、CBPは当事者の要求により、輸入前の製品が排除命令の範囲に含まれるかどうかを決定する行政手続を実施する⁽¹⁰⁴⁾。

特許侵害製品の輸入に関しては、CBPはITCの排除命令に従い執行するのみであって、ITCの判断を解釈することはない⁽¹⁰⁵⁾。しかし、上記のように排除命令を執行するためには、輸入製品が排除命令の範囲内に属するか否かを決定することが必要である。そのため、両者の関係は、ITCが「どの製品が排除命令のもとになる特許権を侵害するか」を決定するのに対し、CBPは、「輸入された製品が侵害と決定された製品に合致するか」を決定するという点で役割を共有している。

(2) 設計変更と排除命令

製品の設計変更(Design around)は、337条調査において被申立人が、輸入製品の米国市場参入を排除されないために検討すべき有効手段の一つである。特に337条調査では、調査対象となる範囲が連邦裁判所で争点となる範囲よりも広いため、調査の進行状況に応じて設計変更を検討し、対象輸入製品の全てを米国市場から排除されないために戦略的に検討することが重要である。ITCの337条調査とCBPとの関係で問題となるのは、侵害製品に対して被申立人が設計変更を行った場合の取り扱いである。特に、排除命令が下されてから設計変更品が輸入される場合、337条調査は

既に終了していることから、設計変更品はITCの侵害判断を経ることなく、CBPのみで排除命令の範囲に合致するかの判断が下される。そのため、判断の妥当性が懸念されている。さらに、CBPによる排除命令の判断は、一方当事者制度(Ex parte)に基づいて行われ、仮に被申立人がCBPに対して行政手続の実施を請求した場合、特許権者である申立人はCBPから設計変更品等に関する情報を得ることができない。一方、申立人がCBPに対して請求した場合、被申立人は当該手続に対して関与することができないという問題が生じている。こうした点がCBPの排除命令執行に対し、透明性の欠如をもたらしているとの批判がある⁽¹⁰⁶⁾。

(3) 考察

こうした批判を受けて、現在、CBPとITCが排除命令の範囲をより明確かつ効果的に評価できる仕組みを構築する取り組みがなされている⁽¹⁰⁷⁾。CBPは設計変更品が排除命令に属するかの判断に関し、申立人及び被申立人が関与できる当事者手続制度(inter partes proceeding)を導入できるよう新たな内部規則の作成を検討しているが⁽¹⁰⁸⁾、どの時期から運用が変わるかは明確ではない。

現状の運用から考える設計変更に関する対策は以下の通りである。第一に、最も現実的な方策として、被申立人の立場から、設計変更は可能な限り早い時期から着手しておくことである。調査が進むにつれ、現行製品では侵害の回避が難しいと判断した場合、早めに設計変更を行い、設計変更品をディスカバリーで公開して、337条調査の段階で審査を受け、非侵害判決を得ておくことが重要である⁽¹⁰⁹⁾。設計変更を行った場合、変更品に対して管轄が認められるかという問題がある。先例では実際に設計変更品の輸入の証拠がなかったとしても、設計変更にかかる製品の準備をし、米国の消費者に販売する意思があれば、管轄は認めら

(103) Report to the Committee on Finance, U.S. Senate, *Intellectual Property U.S Customs and Border Protection could better manage its process to enforce exclusion orders*, at 2 (November 2014).

(104) *Id.* at 9.

(105) 19 C.F.R. § 133; Paul M. Bartkowski, *ITC Remedial Orders- The Case for Conformity with Patent Injunctions*, 337 Reporter Volume 35, at 4 (2011) ([CBPは、自らの権限で有効な米国商標及び著作権を侵害する製品かどうかを決定し、排除することができるが、特許権を侵害する製品に対してはそのような権限を持たない])。

(106) International Trade Commission Trial Lawyers Association, *Comments of U.S. International Trade Commission Trial Lawyers Association in response to the request for public comments on the interagency review of exclusion order enforcement process*, at 2 (2013).

(107) Office of the U.S Intellectual Property Enforcement Coordinator, *2013 Joint Strategic Plan on Intellectual Property Enforcement*, at 17 (June 2013).

(108) G. Brian Busey, et al., *Strategic Considerations in Litigating Design-Arounds*, IP Litigator Volume 20 at 5. (November 2014).

(109) *Id.* at 4.

れると判断されている⁽¹¹⁰⁾。設計変更の程度に関しては、設計変更品が商業的に利用可能な完成品であることを要するのか、それとも完成品の前段階である試作品、設計図等でもよいのかという議論がある。この点、先例でも明確な線引きはなされていないが、少なくとも設計図だけでは不十分であり、可能な限り、市場で販売可能な状態まで製品が完成されており、かつ輸入の意図が明らかであることが必要と考える⁽¹¹¹⁾。一方で、設計変更は ITC の調査開始通知で示された製品の範囲内でなければならぬ⁽¹¹²⁾。

第二に、被申立人は ITC の委員会に対して、設計変更は排除命令の範囲に属しないという勧告意見 (Advisory Opinion) を求めることができる⁽¹¹³⁾。委員会が勧告意見の要求を認めると、勧告意見を下すための審理手続が始まる。設計変更品の場合は、過去に下された排除命令の範囲に当該設計変更品が属するか否かが判断される⁽¹¹⁴⁾。この場合、委員会は行政法判事を指名して、クレーム抵触の有無を検討させることもできる。審理手続期間は案件により異なるが、概ね 5 ヶ月から 8 ヶ月くらいで勧告意見がなされている。留意しなければならない点は、ITC が下す勧告意見に対しては上訴できないことである。なぜなら、勧告意見は上訴に必要な要件である ITC の「最終決定」とはみなされないためである⁽¹¹⁵⁾。

第三に、被申立人は CBP に対し、設計変更品が排除命令の範囲外であるとの公式な決定を求めることができる⁽¹¹⁶⁾。通常、CBP の決定は請求から概ね 90 日から 120 日でなされるため、ITC の勧告意見よりも早期に決定を得ることができる。但し、上述の通り、排除命令が下された後の当該決定は ITC の判断を経ていないこと、そして、CBP の当該決定は ITC の排除命令に対して拘束力はないことに留意するべきであ

る⁽¹¹⁷⁾。現状 CBP からの決定を求めるメリットは、ITC の勧告意見に比べて、安価で早期に設計変更品に対する一定の評価を得ることができる点であろう。

IV. おわりに

このように、米国関税法 337 条に基づく ITC での調査の流れと近年の主要な論点を取り上げた。ITC では特許権者の新たな知的財産紛争解決手段として注目を浴び、申立件数も増加傾向にある。しかし、近年の 337 条調査に関する論点を見てみると、ITC が特許権者にとって必ずしも利用しやすいフォーラムであるとはいえないことがわかる。ITC 特有の制度である国内産業要件は厳格化傾向にあるし、排除命令の範囲も今後は事案に応じて調整されいくだろう。それでも、連邦裁判所での特許訴訟と同様に、当事者としては ITC 特有のルールや法的論点等を把握し、事前対策を検討しておくことは非常に重要である。

(110) *Certain Probe Card Assemblies, Components Thereof, and Certain Tested DRAM and NAND Flash Memory Devices, and Products Containing Same*, Inv. No. 337-TA-621, Initial Determination, at 52 (2009).

(111) Merritt R. Blakeslee et al., *Seeking Adjudication of a Design-Around in Section 337 Patent Infringement Investigations: Procedural Context and Strategic Considerations*, AIPLA Quarterly Journal at 390 (Fall, 2007); *See Safety Eyewear & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-433, Order No.15 at 2-3 (Aug.11, 2000); *cf. Static Random Access Memories & Integrated Circuit Devices Containing Same, Processes for Making Same Components Thereof, & Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-325m Order No.12 at 2-3 (July.9, 1991).

(112) *See Removable Hard Disk Cartridges & Prods. Containing Same*, Inv. No. 337-TA-351, Order No.2 at 7 (June 24, 1993). (「337 条調査は対物的管轄を有し、事件の目次に示されるように、当事者ではなく調査対象となる製品を特定している。委員会の調査開始通知は公式に、調査対象となる範囲を通知し、通知された範囲外である製品に対しては、調査開始通知がその後当該製品を含むように変更されない限り、委員会は管轄をもたない」)。

(113) 19 C.F.R. § 210.79.

(114) *Certain Sleep-Disordered Breathing Treatment Systems and Components Thereof*, Inv. No.337-TA-879, Adv. Op. at 2-4 (August.11, 2014).

(115) 19 U.S.C. § 1337 (c); *Certain Hardware Logic Emulation Systems and Components*, Inv. No. 337-TA-383, Initial Adv. Op. at 11-24 (August. 7, 2000).

(116) 19 C.F.R. § 177.2.

(117) *See Lens-Fitted Film Packages*, Inv. No. 337-TA-406, Comm'n Op.(Enforcement). at 19-21 (June. 24, 2003). (「被申立人の設計変更品が CBP で排除命令に属さないとの判断を受けていたとしても、それにより、ITC の排除命令から解放されるわけではない」と判断された)。

FRAND 宣言された特許権の行使と権利濫用について 判示された事例

(知財高判平成 26 年 5 月 16 日判決, 平成 25 年(ネ)第 10043 号,
平成 25 年(ラ)第 10007 号及び平成 25 年(ラ)第 10008 号)

加藤 浩^(*)

I. はじめに

本事件は, 平成 26 年 5 月 16 日に示された知財高裁・大合議判決であり, ここで審理された事案は, 以下の 3 件である。

- ・平成 25 年(ネ)第 10043 号 債務不存在確認請求控訴事件
- ・平成 25 年(ラ)第 10007 号 特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件
- ・平成 25 年(ラ)第 10008 号 特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件

平成 25 年(ネ)第 10043 号は, 三星電子株式会社(以下, 「サムスン」という。)が, Apple Japan 合同会社(以下, 「アップル」という。)への損害賠償請求権を有しないことについて, アップルが確認を求める債務不存在確認請求事件であり, 平成 25 年(ラ)第 10007 号及び平成 25 年(ラ)第 10008 号は, サムスンがアップルへの差止請求権を被保全権利として, アップルに対し, 本件各製品の生産, 譲渡, 輸入等の差止め及び執行官保管を求める仮処分申立事件である。

本事件の判決では, さまざまな争点について判示されているが, 本稿では, 平成 25 年(ネ)第 10043 号については, 「損害賠償請求権の行使と権利濫用」について論じ, 平成 25 年(ラ)第 10007 号及び平成 25 年(ラ)第 10008 号については, 「差止請求権の行使と権利濫用」について論じる。

II. 知財高判平成 25 年(ネ)第 10043 号について(債務不存在確認請求控訴事件)

1. 事件の経緯

本件は, 被控訴人(第 1 審原告; アップル)が, 被控

訴人による物件目録⁽¹⁾に記載の各製品(以下「本件各製品」と総称し, 物件目録 1 記載の製品を「本件製品 1」, 物件目録 2 記載の製品を「本件製品 2」という)の生産, 譲渡, 輸入等の行為は, 控訴人(第 1 審被告; サムスン)が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第 4642898 号の特許権(本件特許権)の侵害行為に当たらないなどと主張し, 控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。

原審では, 本件製品 1 及び 3 は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しないとする一方, 本件製品 2 及び 4 については, 本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも, 控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断して, 被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は, これを不服として本件控訴を提起した。

2. 前提となる事実の概要

本件各製品は, 第 3 世代移動通信システムないし第 3 世代携帯電話システム(3G) (Third Generation) の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である 3GPP(Third Generation Partnership Project) が策定した通信規格である UMTS 規格 (Universal Mobile Telecommunications System) に準拠した製品である。

3GPP を結成した標準化団体の一つである ETSI (European Telecommunications Standards Institute) (歐州電気通信標準化機構) は, 知的財産権(IPR)の取扱いに関する方針として「IPR ポリシー」(Intellectual Property Rights Policy) を定めている。

控訴人は, ETSI の IPR ポリシーに従って, 2007

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授

(1) 物件目録 1 は「iPhone 3GS」, 物件目録 2 は「iPhone 4」, 物件目録 3 は「iPad Wi-Fi+3G モデル」, 物件目録 4 は「iPad 2 Wi-Fi+3G モデル」である。

年(平成 19 年)8 月 7 日, ETSI に対し, 本件特許を含む IPR が, UMTS 規格に関連して必須 IPR であるか, 又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに, 「公正, 合理的かつ非差別的な条件」(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms and conditions) (FRAND 条件) で, 取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(本件 FRAND 宣言)をした。

3. 本件特許発明

控訴人は, 平成 18 年 5 月 4 日, 本件特許に係る国際特許出願(国際出願番号; PCT / KR2006 / 001699, 優先日; 平成 17 年 5 月 4 日, 優先権主張国; 韓国, 日本における出願番号; 特願 2008-507565 号。以下「本件出願」という。)をし, 平成 22 年 12 月 10 日, 日本において本件特許権の設定登録を受けた。

本件特許の特許請求の範囲は, 請求項 1 ないし 14 から成り, その請求項 1 及び 8 の記載は, 次のとおりである(以下, 請求項 8 に係る発明を「本件発明 1」, 請求項 1 に係る発明を「本件発明 2」といい, 本件発明 1 及び 2 を併せて「本件各発明」という。)。

【請求項 1】 移動通信システムにおけるデータを送信する方法であって, 上位階層からサービスデータユニット(SDU)を受信し, 前記 SDU が一つのプロトコルデータユニット(PDU)に含まれるか否かを判定する段階と, 前記 SDU が一つの PDU に含まれる場合に, ヘッダーとデータフィールドを含む前記 PDU を構成する段階と, ここで, 前記ヘッダーは, 一連番号(SN)フィールドと, 前記 PDU が分割, 連結, またはパディングなしに前記データフィールドに前記 SDU を完全に含むことを指示する 1 ビットフィールドと, を含み, 前記 SDU が一つの PDU に含まれない場合に, 前記 SDU を伝送可能な PDU のサイズにより複数のセグメントに分割し, 各 PDU のデータフィールドが前記複数のセグメントのうち一つのセグメントを含む複数の PDU を構成する段階と, ここで, 前記各 PDU のヘッダーは, SN フィールド, 少なくとも一つの長さインジケータ(LI)フィールドが存在することを示す 1 ビットフィールド, そして前記少なくとも一つの LI フィールドを含み, 前記 PDU の前記データフィールドが前記 SDU の中間セグメントを含むと, 前記 LI フィールドは前記 PDU が前記 SDU の最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され, 前記 LI 挿入部から受信される少なくとも一つの PDU を受信部に伝送する送信部と, を含むことを特徴とするデータ送信方法。

【請求項 8】 移動通信システムにおけるデータを送信する装置であって, 上位階層からサービスデータユニット(SDU)を受信し, 前記 SDU が一つのプロトコルデータユニット(PDU)に含まれるか否かを判定し, 前記 SDU を伝送可能な PDU サイズによって少なくとも一つのセグメントに再構成するための伝送バッファと, 一連番号(SN)フィールドと 1 ビットフィールドをヘッダーに含み, 前記少なくとも一つのセグメントをデータフィールド内に含む少なくとも一つの PDU を構成するヘッダー挿入部と, 前記 SDU が一つの PDU に含まれる場合に, 前記 PDU が分割, 連結, パディングなしに前記データフィールドに前記 SDU を完全に含むことを示すように前記 1 ビットフィールドを設定し, 前記 PDU の前記データフィールドが前記 SDU の中間セグメントを含む場合, 少なくとも一つの長さインジケータ(LI)フィールドが存在することを示すように前記 1 ビットフィールドを設定する 1 ビットフィールド設定部と, 前記 SDU が一つの PDU に含まれない場合に, 前記少なくとも一つの PDU の前記 1 ビットフィールド以後に LI フィールドを挿入し, 設定する LI 挿入部と, ここで, 前記 PDU の前記データフィールドが前記 SDU の中間セグメントを含む場合, 前記 LI フィールドは前記 PDU が前記 SDU の最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され, 前記 LI 挿入部から受信される少なくとも一つの PDU を受信部に伝送する送信部と, を含むことを特徴とするデータ送信装置。

4. 被控訴人の行為等

被控訴人は, アップル社が製造した本件各製品を輸入・販売している。本件各製品は, 第 3 世代移動通信システムないし第 3 世代携帯電話システム(3G) (Third Generation) の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である 3GPP (Third Generation Partnership Project) が策定した通信規格である UMTS 規格(Universal Mobile Telecommunications System) に準拠した製品である。

5. 原審の判断(東京地判平成 25 年 2 月 28

日判決, 平成 23 年(ワ)第 38969 号)

原審では, 裁判所の判断として, 先ず, 「我が国の民法には, 契約締結準備段階における当事者の義務について明示した規定はないが, 契約交渉に入った者同

士の間では、一定の場合には、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である」とした。

本件については、被告(サムスン)がETSIのIPRポリシー6.1項に準拠するFRAND条件⁽²⁾で、取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言(本件FRAND宣言)をしており、ETSIの指針には、会員の義務として、「必須IPRの所有者は、公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスを許諾することを保証することが求められること」(IPRポリシー6.1項)、会員の権利として、「規格に関し、公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスが許諾されること」(IPRポリシー6.1項)、第三者の権利として、「少なくとも製造及び販売、賃貸、修理、使用、動作するため、規格に関し、公正、合理的かつ非差別的な条件でライセンスが許諾されること」(IPRポリシー6.1項)を定めていることを指摘した。そのうえで、「被告が本件特許権についてFRAND条件によるライセンスを希望する具体的な申出を受けた場合には、被告とその申出をした者との間で、FRAND条件でのライセンス契約に係る契約締結準備段階に入ったものというべきである」として、「両者は、上記ライセンス契約の締結に向けて、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である」と判断した。

本件において、被告に信義則上の義務違反があったか否かについては、「被告は、アップル社の再三の要請にもかかわらず、アップル社において被告の本件ライセンス提示又は自社のライセンス提案がFRAND条件に従ったものかどうかを判断するのに必要な情報(被告と他社との間の必須特許のライセンス契約に関する情報等)を提供することなく、アップル社が提示したライセンス条件について具体的な対案を示すことがなかった」と判断して、「被告は、UMTS規格に必須であると宣言した本件特許に関するFRAND条件でのライセンス契約の締結に向けて、重要な情報をアップル社に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反した」と判示した。

結論として、裁判所は、「被告が、上記信義則上の義務を尽くすことなく、原告に対し、本件製品2及び4について本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは、権利の濫用に当たるものとして許されない」と判断した。

6. 知財高裁(大合議)の判断

(1) FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求

本判決では、「UMTS規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、UMTS規格に準拠した製品を製造、販売等するのに必須となる特許権のうち、少なくともETSIの会員が保有するものについては、ETSIのIPRポリシー4.1項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに、同ポリシー6.1項等によってFRAND宣言をすることが要求されていることを認識している」としたうえで、「特許権者とのしかるべき交渉の結果、将来、FRAND条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが、その信頼は保護に値する」と判断した。したがって、「本件FRAND宣言がされている本件特許についてFRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求権の行使を許容することは、このような期待を抱いてUMTS規格に準拠した製品を製造、販売する者の信頼を害することになる」と判示した。

本判決では、このような判断の理由として、「必須宣言特許を保有する者は、UMTS規格に準拠する者のかかる期待を背景に、UMTS規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され、それに応じて、UMTS規格の一部とななければ到底得られなかつであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得ることができる」とし、また、「本件FRAND宣言を含めてETSIのIPRポリシーの要求するFRAND宣言をした者については、自らの意思で取消不能なライセンスをFRAND条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから、FRAND条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求権を許容する必要性は高くない」との判断を示した。

したがって、ライセンスを受ける者としては、「FRAND宣言をした特許権者が、当該特許権に基づいて、FRAND条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求をする場合、そのような請求を受けた相手方は、特許権者がFRAND宣言をした事実を主張、立証をすれば、ライセンス料相当額を超える請求を拒むことができる」とした。

これに対し、「特許権者が、相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存することについて主張、立証をすれば、

(2) Fair, Reasonable and Non-discriminatory Conditions(公正、合理的かつ非差別的な条件)

FRAND 条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容される」とした。その理由としては、「そのような相手方については、そもそも FRAND 宣言による利益を受ける意思を有しないのであるから、特許権者の損害賠償請求権が FRAND 条件でのライセンス料相当額に限定される理由はない」とした。また、「FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することは、前記のとおりの弊害が存することに照らすならば、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は、厳格に認定されるべきである」とした。

(2) FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求

本判決では、「FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求については、必須宣言特許による場合であっても、制限されるべきではない」とした。すなわち、「UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、FRAND 条件でのライセンス料相当額については、将来支払うべきことを想定して事業を開始しているものと想定される」とし、「ETSI の IPR ポリシーの 3.2 項は、『IPR の保有者は … IPR の使用につき適切かつ公平に補償を受ける』ことをも ETSI の IPR ポリシーの目的の一つと定めており、特許権者に対する適切な補償を確保することは、この点からも要請されている」とした。

ただし、「FRAND 宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果、当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお、ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存することについて、相手方から主張立証がされた場合には、権利濫用としてかかる請求が制限されることは妨げられない」とした。

(3) 本事案へのあてはめ

本判決では、「本件 FRAND 宣言をした控訴人を含めて、FRAND 宣言をしている者による損害賠償請求について、① FRAND 条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を認めることは、上記(1)の特段の事情のない限り許されないというべきであるが、他方、② FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求については、必須宣言特許によ

る場合であっても、上記(2)の特段の事情のない限り、制限されるべきではない」とした。

そのうえで、本事案については、「本件に現れた一切の事情を考慮しても、控訴人(サムスン)による FRAND 条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であるとするに足りる事情はうかがわれず、前記特段の事情が存在すると認めるに足りる証拠はない」とし、また、「本件について被控訴人(アップル)に FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合など特段の事情が存するとは認められない」として、「控訴人による本件の損害賠償請求が権利の濫用に当たるとの被控訴人の主張は、控訴人の主張に係る損害額のうち、… FRAND 条件によるライセンス料相当額を超える部分では理由があるが、FRAND 条件によるライセンス料相当額の範囲では採用の限りではない」とした。

III. 知財高判平成 25 年(ラ)第 10007 号、平成 25 年(ラ)第 10008 号について(特許権仮処分命令申立て却下決定に対する抗告申立て事件)

1. 事件の経緯

本件は、抗告人(債権者；サムスン)が、相手方(債務者；アップル)による別紙物件目録 1 及び 2 記載の製品(本件各製品)の生産、譲渡、輸入等の行為は、抗告人が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第 4642898 号の特許権(本件特許)の侵害に当たると主張して、本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として、相手方に対し、本件各製品の生産、譲渡、輸入等の差止め及び執行官保管を求めた仮処分申立て事件である。

原決定は、本件各製品が本件特許権に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも、抗告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使は権利濫用に当たると判断して、抗告人の申立てを却下した。抗告人は、これを不服として本件抗告を提起した。

2. 事実の概要、本件特許発明、被控訴人の行為等

前提となる事実の概要、本件特許発明、被控訴人の行為等は、前述の「II. 2」「II. 3」「II. 4」と同様であり、ここでは省略する。

3. 原審の判断(東京地判平成23年(ヨ)第22027号, 東京地判平成23年(ヨ)第22098号)

原審では、前記「II. 5」と同様の理由を説明したうえで、「債権者(サムスン)が、債務者(アップル)の親会社であるアップル社に対し、本件 FRAND 宣言に基づく標準規格必須宣言特許である本件特許権についての FRAND 条件でのライセンス契約の締結準備段階における重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反していること(誠実交渉義務違反)」、「債権者の ETSI に対する本件特許の開示(本件出願の国際出願番号の開示)が、債権者の 3GPP 規格の変更リクエストに基づいて本件特許に係る技術(代替的 E ビット解釈)が標準規格に採用されてから、約 2 年を経過していたこと」、「アップル社と債権者間の本件特許権についてのライセンス交渉経過において現れた諸事情」を総合して、「債権者が、上記信義則上の義務を尽くすことなく、債務者に対し、本件各製品について本件特許権に基づく差止請求権を行使することは、権利の濫用に当たる」と判断した。

4. 知財高裁(大合議)の判断

(1) FRAND 宣言における差止請求

本判決では、「UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等しようとする者は、UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売等するのに必須となる特許権のうち、少なくとも ETSI の会員が保有するものについては、ETSI の IPR ポリシー 4.1 項等に応じて適時に必要な開示がされるとともに、同ポリシー 6.1 項等によって FRAND 宣言をすることが要求されていることを認識している」としたうえで、「特許権者とのしかるべき交渉の結果、将来、FRAND 条件によるライセンスを受けられるであろうと信頼するが、その信頼は保護に値する」と判断した。したがって、「本件 FRAND 宣言がされている本件特許について、無制限に差止請求権の行使を許容することは、このような期待を抱いて UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売する者の信頼を害することになる」と判示した。

本判決では、このような判断の理由として、「必須宣言特許を保有する者は、UMTS 規格を実施する者のかかる期待を背景に、UMTS 規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され、それに応じて、UMTS 規格の一部とならなければ到底得られなかつたであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得るこ

とができる」とし、また、「本件 FRAND 宣言を含めて ETSI の IPR ポリシーの要求する FRAND 宣言をした者については、自らの意思で取消不能なライセンスを FRAND 条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから、FRAND 条件での対価が得られる限りにおいては、差止請求権行使することによってその独占状態が維持できることはそもそも期待していない」と認めて、「かかる者について差止請求権の行使を認め独占状態を保護する必要性は高くない」との判断を示した。

また、本判決では、「相手方を含めて UMTS 規格を実装した製品を製造、販売等しようとする者においては、UMTS 規格を実装しようとする限り、本件特許を実施しない選択肢はなく、代替的技術の採用や設計変更は不可能である」として、「本件特許権による差止請求が無限に認められる場合には、差止めによって発生する損害を避けるために、FRAND 条件から離れた高額なライセンス料の支払や著しく不利益なライセンス条件に応じざるを得なくなり、あるいは事業自体をあきらめざるを得なくなる可能性がある」とした。さらに、「UMTS 規格には、極めて多数の特許権が多くの者によって保有されており…、これらの多くの者の極めて多数の特許権について、逐一、必須性を確認した上で事前に利用許諾を受けることは著しく困難である」として、「必須宣言特許による差止請求を無限に認める場合には、事実上 UMTS 規格の採用が不可能となる」とした。こうして、本判決では、「以上のような事態の発生を許すことは、UMTS 規格の普及を阻害することとなり、通信規格の統一と普及を目指した ETSI の IPR ポリシーの目的に反することになる」とし、さらに、「通信規格の統一と普及によって社会一般が得られるはずであった各種の便益が享受できない」とした。

以上より、本判決では、「必須宣言特許について FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者に対し、FRAND 宣言をしている者による特許権に基づく差止請求権の行使を許すことは、相当ではない」とした。

また、「UMTS 規格に準拠した製品を製造、販売する者が、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない場合には、かかる者に対する差止めは許される」とし、その理由として、「FRAND 条件でのライセンスを受ける意思を有しない者は、FRAND 宣言を信頼して当該標準規格への準拠を行っているわけではないし、このような者に対してまで差止請求権を制限

する場合には、「特許権者の保護に欠ける」という点を示した。さらに、「差止請求を許容することには、前記のとおりの弊害が存することに照らすならば、FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳格にされるべきである」とした。

以上を総合して、「本件 FRAND 宣言をしている抗告人による本件特許権に基づく差止請求権の行使については、相手方において、抗告人が本件 FRAND 宣言をしたことに加えて、相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者であることの主張立証に成功した場合には、権利の濫用(民法1条3項)に当たり許されない」とした。

(2) 本事案へのあてはめ

本判決では、「アップル社は、…複数回にわたって算定根拠とともに具体的なライセンス料率の提案を行っているし、抗告人(サムスン)と複数回面談の上集中的なライセンス交渉も行っているから、アップル社や相手方(アップル)は FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有する者である」と判断した。

その上で、本決定では、「本件申立ては、その余の点について検討するまでもなく、被保全権利について疎明を欠くのでいずれも却下すべきであり、これと結論を同じくする原決定は相当であるから、本件抗告は棄却される」とした。

V. 考察

(1) 技術の標準化と第一審の判断

現代社会では、技術の進歩によって、新しい商品やサービスが生み出され、消費者のニーズが満たされる中、同時に、産業の発達がもたらされてきた。このような技術の進歩を推進するための手段として、特許制度による技術の法的保護、すなわち、「技術の独占」が重要な役割を果たしてきた。

他方、特定の技術について、統一した規格、すなわち、標準化を推進し、標準技術を広く利用させることによって、技術開発や商品開発などにおける効率性の向上が図られてきた。このように、技術の標準化を推進し、標準技術について「技術の普及」を図ることも、技術の進歩に一定の貢献を果たしてきた⁽³⁾。

特許制度は「技術の独占」を図り、技術の標準化は「技術の普及」を図るものであることから、両者は互いに相反する一面を内在している。しかしながら、特許制度と技術の標準化は、国家政策や企業経営において、イノベーションを推進するうえで、いずれも重要な役割を担っており、今後とも、両者の両立に向けた取り組みへの期待は大きい⁽⁴⁾。このような状況の下、特許制度と標準化を両立させるための手法の一つとして、標準必須特許⁽⁵⁾のライセンス供与における FRAND 宣言が注目されている。

しなしながら、FRAND 宣言された特許権の行使と権利濫用の在り方について、様々な意見や学説がある。また、少なくとも日本国内では、判例による明確な方向性が示されていない状況にあり、産業界にとって、知的財産戦略と標準化戦略を両立させるうえで課題となっていた。したがって、本判決において、FRAND 宣言された特許権の行使と権利濫用の在り方について、一定の方向性が示されたことは、産業界にとって有意義であったと考えられる。

本事件における FRAND 宣言は、ETSI の会員において合意された IPR ポリシーに基づくものであり、当該 IPR ポリシーにおいて、標準必須特許の所有者は FRAND 条件で会員にライセンスを許諾することが義務とされ、また、FRAND 条件で許諾を受けることが会員の権利とされている。このように、FRAND 条件によるライセンスの許諾が会員にとって約束されたものである場合には、当事者において、その約束(契約)を守ることは、契約法に基づく法務の前提である。

そこで、FRAND 宣言の法的効力について検討すると、主に以下の 2 つの性質があると考えられる。

- ①特許権者は、ライセンシー候補者と誠実に交渉する義務がある。
- ②標準化機関と必須特許権者は、第三者のための契約を締結している。

上記①(誠実交渉義務)については、後述するように、第一審において、被告の誠実交渉義務違反が認められて権利濫用の法理が適用されている。上記②(第三者のための契約)については、第一審では明確な判断が示されていないが、学説としては、FRAND 宣言を、第三者のためにする契約と見なす意見⁽⁶⁾と、見な

(3) 特許庁・経済産業省監修「事業戦略と知的財産マネジメント」57 頁～74 頁(2011 年)

(4) 経済産業省・特許庁「戦略的な知的財産管理に向けて(知財戦略事例集)」211 頁～218 頁(2007 年)

(5) 標準規格に準拠した製品の製造やサービスを実施するために不可欠な特許のこと。

(6) 田村善之「標準化と特許権—RAND 条項による対策の法的課題—」知的財産法政策学研究, Vol.43(2013 年) 87 頁～101 頁

さない意見⁽⁷⁾がある。

このようなFRAND宣言の法的効力に照らして、「FRAND宣言があったにもかかわらず、FRAND条件によるライセンスが実現しなかったこと」について、契約法の視点から検討すると、第一審では、「我が国の民法には、契約締結準備段階における当事者の義務について明示した規定はない」としつつも、「契約交渉に入った者同士の間では、一定の場合には、重要な情報を相手方に提供し、誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負う」として、本事件において、信義則上の義務(誠実交渉義務；民法1条2項⁽⁸⁾)を怠ったことが指摘された。また、民法537条1項には、「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」と規定され、契約で約束された給付の請求が第三者の権利として規定されている。これは、ETSIのIPRポリシーに規定された会員の権利の根拠となる民法上の規定であり、契約に関わる義務や権利を検討する場合には、このような契約に関する法理の適用を視野に入れることが有効であろう。

第一審では、結論において権利濫用の法理(民法1条3項⁽⁹⁾)が適用されており、この点で、知財高裁の判断と同様であるが、第一審は、「契約締結準備段階」にあったことを前提として、契約に基づく法理などから結論を導いている。しかしながら、FRAND宣言が、FRAND条件でライセンス契約を行う申込みの意思表示か否かという点から、第一審に示された「契約締結準備段階」の該当性について課題が残されていた。これに対して、知財高裁では、ETSIのIPRポリシーがフランス法に準拠⁽¹⁰⁾するものであることから、フランス法を根拠として検討した結果、FRAND宣言は、FRAND条件でライセンス契約を行う申込みの意思表示には該当しないとして、契約を前提とした判断を否定した。また、第一審の判断では、損害賠償額の大きさに問わらず、損害賠償請求をすべて否定することとなり、利益衡量の観点からも問題が指摘されていた。こうして、知財高裁では、契約法を中心とした議論から、利益衡量を中心とした議論へと展開していくことになった。

(2) FRAND宣言された特許権に基づく損害賠償請求権について

特許侵害訴訟における損害賠償請求権の根拠は、特許法に規定ではなく、不法行為による損害賠償請求権を規定する民法709条⁽¹¹⁾が適用されている。第一審と知財高裁においては、民法709条の適用の適否として、民法1条3項の権利濫用の法理が検討されているが、知財高裁では、利益衡量の観点を重視して権利濫用の成否が検討されている。この場合、利益衡量における当事者の利益の程度が判断の一つになることから、損害賠償額の大きさ(範囲)が権利濫用の成否にとって重要な論点になっている。

本判決では、利益衡量の対象となる特許権者の利益については、特許権者が自らの意志でFRAND宣言をしていることを前提として、FRAND宣言によって本件特許が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され、それによって十分な規模のライセンス料収入が得られるという点から検討された。他方、相手方の利益については、FRAND宣言が公開されていることを前提として、「将来、FRAND条件によるライセンスを受けられることの信頼」が存在し、その信頼は保護に値するという点から検討された。こうして、特許権者と第三者の双方の立場(利益)を検討し、両者の利益衡量の観点から、「FRAND条件におけるライセンス料相当額」までを損害賠償額として認め、それ以上の損害賠償額の請求は権利の濫用とした。

第一審に示されるように、契約の法理による判断では、信義則違反の成立(民法1条2項)によって、損害賠償請求が完全否定されたが、知財高裁では、損害賠償額の範囲を利益衡量に基づく判断の論点とすることで、損害賠償額の大きさ(範囲)によって権利濫用の適否が分かれた。このような利益衡量に基づく判断は、損害賠償額のような経済的利益を巡る争いの解決手法として有効であり、本事件においても、利益衡量に基づくアプローチは、適切であったと考えられる。今後とも、FRAND宣言された特許権に基づく損害賠償額については、標準化活動への影響に配慮した慎重な判断が求められる。

ところで、特許法に規定された特許権の効力や権利行使は、原則として、制限されるべきではない。特許

(7) 竹田稔「差止請求権の制限」ジュリスト(有斐閣)No.1458(2013年)41頁～47頁

(8) 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。(民法1条2項)

(9) 権利の濫用は、これを許さない。(民法1条3項)

(10) 田村善之「標準化と特許権—RAND条項による対策の法的課題—」知的財産法政策学研究、Vol.43(2013年)74頁～87頁

(11) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条)

法の目的⁽¹²⁾である「産業の発達」を実現するためにも、特許権の権利行使の制限は必要最小限にとどめるべきであろう。権利行使の制限を必要以上に認めることは、特許権の効力を不当に弱めることになり、ひいては、特許法の目的である産業の発達を阻害する恐れがある。この点で、本判決において、FRAND 条件におけるライセンス料相当額を超える損害賠償請求部分を許容する条件として「特段の事情」が示されており、FRAND 宣言された特許権であっても権利行使が制限されない可能性が示唆されている点は重要である。

なお、「特段の事情」の解釈については、知財高裁の判決において、「相手方が FRAND 条件によるライセンスを受ける意思を有しない等」とされているものの、当事者の状況として、具体的にどのような状態を意味するのかについては明確にされていない。ただし、本判決において、「特段の事情については、厳格に認定されるべき」とされており、「特段の事情」が過度に認められることによって、「ホールドアップ現象⁽¹³⁾」が増加し、ひいては技術の標準化が阻害されるといった事態を懸念したものと考えられる。今後は、「特段の事情」について、どのように解釈し、個別の事案に対してどのように判断されるかについて注目したい。

以上の通り、知財高裁では、利益衡量を重視して判断がなされているが、特許法 102 条に基づく法律的な検討も有効ではないだろうか。すなわち、特許法 102 条は、特許権侵害に対する損害賠償額の算定方法に関する規定であり、特許法 102 条 3 項には、「実施料相当額」を損害賠償額として算定する考え方が規定されている。とくに、平成 10 年特許法改正前の 102 条 2 項(現在の 3 項)には、実施に対して「通常」受けるべき金銭の額を損害として請求できる旨の規定があり、「通常」という文言があるために、実施料とは、侵害開始時に実施契約を締結したとしたならば支払ったであろう実施料であると解釈され、低額になりがちであった。そこで、平成 10 年特許法改正によって、上記「通常」という文言を削除し、事件の具体的な事情を勘案して実施料(損害賠償額)を算定することが可能になっている⁽¹⁴⁾。また、特許法 102 条 4 項において、同 3 項に

規定される「実施料相当額」は最低限度の賠償額であり、それを超える損害賠償の請求を妨げないとされ(102 条 4 項前段)、侵害者に権利侵害について故意または重過失がなかったときは、裁判所は、「実施料相当額」を超える部分について、賠償額を減額できるとされている(102 条 4 項後段)。FRAND 宣言された特許権の侵害と、「故意または重過失」との関係には、別途、検討が必要であるが、本事案において、このような特許法 102 条 3 項及び 4 項の規定や、平成 10 年特許法改正の趣旨に照らして、FRAND 宣言された特許権に基づく損害賠償額について、特許法 102 条の規定に基づく検討も有効であろう。

なお、米国では、FRAND 宣言された特許権に基づく損害賠償額について低額に認定された判決が示されており、最近では、2013 年 4 月の Microsoft v. Motorola 事件⁽¹⁵⁾、2013 年 9 月の In re Innovatio IP Ventures 事件⁽¹⁶⁾、2014 年 7 月の CSIRO v. Cisco Systems 事件⁽¹⁷⁾がある。今後は、日本においても、標準必須特許の権利侵害事件において、損害賠償額について低額に認定する裁判例が増加する可能性があると考えられる。

(3) FRAND 宣言された特許権に基づく差止請求権について

差止請求権については、「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」(特許法 100 条 1 項)とされ、差止請求権の行使の態様については、「侵害の行為を組成した物(…)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる」(特許法 100 条 2 項)と規定されており、差止請求権によって、特許発明の実施を禁止するほか、侵害物品の廃棄やその製造設備の除却といった対応を相手方に要求できるものと解されている⁽¹⁸⁾。したがって、差止請求権の行使に対して、相手方は、特許発明に対する代替的技術の採用や設計変更によって侵害を回避するか、さもなければ、その事業の継続を断

(12) 特許法 1 条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と規定されている。

(13) 標準規格が策定された後になって、標準化活動への参加事業者に対して、特許権を行使する行為。(公正取引委員会「標準化活動におけるホールドアップ問題への対応と競争法」(2012 年 10 月)

(14) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第 19 版)」296 頁～301 頁(発明推進協会、2012 年)

(15) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 2:10-cv-01823-JLR (W.D. Wash. Apr. 25, 2013)

(16) In re Innovatio IP Ventures, LLC, No. 1:11-cv-09308 (N.D. Ill. Oct. 1, 2012)

(17) Commonwealth Sci. & Indus. Research Organisation v. Cisco Sys., No. 6:11-cv-343 (E.D. Tex. July 23, 2014)

(18) 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第 19 版)」290 頁～292 頁(発明推進協会、2012 年)

念せざるを得ない状況となる。しかも、差止請求権には、故意又は過失といった主觀的要件が必要とされず、客觀的に権利侵害行為が存在するだけで差止請求が可能である。

差止請求権は、損害賠償請求権と並んで、特許権侵害に対する救済手段として主要な権利であるが、特許発明の実施を禁止(独占)する差止請求権は、経済的な措置(実損の補填)である損害賠償請求権とは、請求権としての性格が異なっている⁽¹⁹⁾。知財高裁では、このような差止請求権の性質にも配慮し、相手方に与える影響について十分な検討が行われたものと考えられる。

この点で、知財高裁は、相手方(アップル)が事業を継続するためには、本事件における標準必須特許を実施しない選択肢はなく、また、代替的技術の採用や設計変更是不可能であると判断し、差止請求を受けた場合には、その事業自体をあきらめざるを得ない可能性を示した。抗告人(サムスン)がFRAND宣言をしているにもかからず、このような事業の継続が絶たることは、相手方(アップル)にとって酷であり、特許法の目的である産業の発達の観点からも、抗告人(サムスン)による差止請求権を認めない判断は妥当であろう。

さらに、知財高裁では、技術の標準化を阻害しない点にも配慮した見解を示している。すなわち、多くの者の極めて多数の特許権について、逐一、必須性を確認した上で事前に利用許諾を受けることは著しく困難であり、FRAND宣言の下、標準必須特許の侵害に対して差止請求を認めると、事実上、UMTS規格の採用が不可能になることを想定した。このように、通信規格の統一と普及によって社会一般が得られるはずであった各種の便益が享受できないという公益性の観点からも検討がなされている。

このような「標準必須特許の公益性⁽²⁰⁾」は、差止請求権の制限を検討するうえで、重要な視点であるが、「公共の利益」として考えた場合、「公共の利益のための裁定実施権⁽²¹⁾」という別の観点についても検討の余地があるかもしれない。しかしながら、標準必須特許の場合、特定の標準規格自体の公益性は認められると

しても、差止めを求められている特定の事業者の特定の製品の製造・販売行為には、公益性が認められない可能性がある。すなわち、同一規格に準拠する他の製品が市場で容易に入手可能である限り、差止めを認めることができ直ちに公益に反するということは難しいという意見がある⁽²²⁾。

以上のように、本判決では、差止請求権の行使を認めないという結論を導いているが、特許法に規定された特許権の効力や権利行使は、原則として、制限されるべきではない。その理由は、前記(2)で論じたとおりであるが、この点で、本判決において、FRAND宣言をした特許権に基づく差止請求権を許容する可能性を示している点は有益である。すなわち、「相手方がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情」が存在することについて、特許権者が主張、立証をすることができた場合には、差止請求権の行使が許容されるとしており、特許権の権利行使が制限されない可能性を残している。

従来は、特許権侵害が認められれば、通常、差止請求権の行使も認められてきたが、本判決では、特許権侵害が認められたにもかかわらず、差止請求権の行使は認められない旨、判示され、その点でも注目すべき判決である。このような運用の変遷は、米国でも同様であり、2006年のeBay判決⁽²³⁾より以前では、特許権侵害が認められれば、通常、差止請求権の行使も認められてきたが、最近では、FRAND宣言された特許権に基づく差止請求権の行使を認めない判決が目立ってきた⁽²⁴⁾。今後、日本においても、差止請求権の行使を制限する裁判例が増加する可能性があるが、仮に、このような裁判例が増加した場合、判決の方向性によっては、特許法100条について、差止請求権の制限規定⁽²⁵⁾を置くことを視野に入れた法的措置を検討することが必要になると考えられる。

V. 終わりに

特許権は、私権であることから、民法1条3項の権利濫用の対象となる。しかしながら、従来、特許権の行使が権利の濫用にあたるとされた判例は、無効理由

(19) 中山信弘「特許法(第二版)」348頁～349頁(弘文堂、2012年)

(20) 鶴原稔也「技術標準に係る必須特許とIPPポリシー」特技懇(特許技術懇話会)No.273(2014年)55頁～74頁

(21) 特許法93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

(22) 木村耕太郎「裁定実施権による差止請求権の制限」ジュリスト(有斐閣)No.1458(2013年)36頁～40頁

(23) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.M.*, 547 U.S. 388 (2006)

(24) 例えば、*Apple v. Motorola*, Nos. 2012-1548, 2012-1549 (Fed.Cir.2014)

(25) 竹田稔「差止請求権の制限」ジュリスト(有斐閣)No.1458(2013年)41頁～47頁

が存在することが明らかな特許権に基づく権利行使についての事件⁽²⁶⁾のみであった。本判決では、FRAND宣言された特許権の行使という特殊な条件ではあるが、特許権の行使を権利濫用にあたるとした点で、今後とも、権利濫用の法理の適否を検討する際の参考になるであろう。

また、FRAND宣言された特許権の行使と権利濫用の在り方について、損害賠償請求と差止請求の両面から、一定の方向性が示されたことは、産業界にとって、知的財産戦略と標準化戦略を両立させるうえで有意義であると考えられる。本判決の今後の影響に注目したい。

以上

(26) 最三小判平成12年4月11日判決(平成10年(オ)第364号)「キルビー事件」。この判決により、その後、特許法が改正され、特許法104条の3として明文化された。

In re Doll

419 F.2d 925, 164 USPQ 218 (1970 CCPA)

原特許発行から 2 年以内に再発行特許出願をしていれば、 2 年経過後にも、拡大クレームの提出が可能とされた事例

三村 淳一^(*)

1. はじめに

日米では、それぞれの特許制度を有しており、共通する規定も数多く存在する一方、相違する規定も多数存在していた。しかし、この相違は、2011年9月16日にオバマ大統領のサインにより、米国改正特許(Leahy-Smith America Invents Act。以下、AIA 法と称す)の成立⁽¹⁾により、米国特許法が大幅に改正されることで、基本的な部分での隔たりは、かなり少なくなってきたといえる。例えば、本改正により、世界で唯一採用されていた米国の先発明主義が廃止され、先願主義(先公表主義)へ移行される点などが挙げられる。

しかしながら、AIA 法施行後も、依然として両国は異なる制度を採用しており、その最大の相違点の1つに、特許発行後にクレーム⁽²⁾を訂正しうる範囲がある。細かい規定の内容は次項で述べるが、日本では、特許権の設定登録がなされた後のクレームの訂正是、訂正審判により、または、特許無効審判請求における訂正の請求で行うことになるが、訂正が許される範囲は極めて限られており、クレームを拡大することは絶対に許されない⁽³⁾。一方、米国では、特許発行から 2 年以内の再発行出願を条件に、クレームの範囲の拡大⁽⁴⁾は許される。

米国では、この様な発明者や出願人に極めて有利な制度が存在するが、日本企業はこの制度を有効に利用していない現状がある。本稿では、(1)再発行特許出願でのクレームの拡大とはどの様なことを言うのか、(2)クレームが拡大された場合の第三者の権利、いわゆる中用権とはどのようなものであるか、(3)特許付

与から 2 年以内に再発行出願され、その出願係属中に、2 年を超えて拡大クレームを提出することは許されるのかと言う点を明確にするとともに、日本企業による再発行特許出願の積極的な利用を期待するために施策の提案を行う。

2. 再発行特許制度

特許は法が認めた独占排他権であり、第三者はその独占の範囲にある他人の権利を侵さないようにすべきである。そのため、第三者は、特許権の範囲を認識し、他人の権利を侵害しない範囲で活動しなければならない。従って、特許権の範囲をみだりに変更することは許されるべきではない。しかし、クレームの範囲が過度に広すぎた特許を取得してしまったときは、特許の有効性に後日、疑義が生じる場合もあり、また、あまりに狭いクレームを記載することで、本来、権利化できる内容で特許を取得できなかった場合もありうる。このような場合、特許を取得後、一切補正を認めないとするのは特許権者に酷である。そこで、一定の条件の下、再発行出願を認め、特許請求の範囲の拡大・減縮を可能としたのが再発行特許制度である。

再発行特許制度は、米国特許法第 251-252 条⁽⁵⁾、米国特許施行規則 171-178⁽⁶⁾、米国特許審査便覧 14 章⁽⁷⁾にて規定されている。米国特許法第 251 条(a)項⁽⁸⁾では、「詐欺的意図のない錯誤があったために、明細書若しくは図面の瑕疵を理由として、又は特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていることを理由として、特

(*) 日本大学大学院知的財産研究科(専門職)准教授

(1) 服部健一「新米国特許法」(発明推進協会 2013)21-25 頁に成立過程が詳述されている。

(2) 特許請求の範囲に記載された請求項のこと。米国では Claim と記載される。

(3) 訂正審判における訂正の範囲は日本特許法第 126 条第 1 項、特許無効審判における訂正の請求における訂正の範囲は同法第 134 条の 2 第 1 項参照。

(4) 米国では “broadened claim” を指し、本稿では、「拡大」という翻訳とした。

(5) 35 USC 251-252

(6) 37 CFR 1.171-1.178

(7) MPEP 1401-1460

(8) Pre-AIA では、第 1 パラグラフであったが、AIA により該当条文名に変更があった。本稿では、判決文ではパラグラフ表記であった場合でも、混同を避けるため、AIA 法に統一して表記した。

許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合においては、長官は、当該特許が放棄され、かつ、法律によって要求される手数料が納付されたときは、原特許に開示されている発明について、補正された新たな出願に従い、原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない⁽⁹⁾」と規定し、該審査便覧1401では、再発行出願をする最も一般的な理由は、

- (A) クレームがあまりにも狭すぎるか広すぎる、
- (B) 開示が不正確なものを含んでいる、
- (C) 出願人が優先権を主張し忘れていたか、誤った優先権主張をした、
- (D) 出願人が先の関連継続出願の参照をし忘れたか、誤った参照をした

であると記載されている。従って、「クレームがあまりにも狭すぎる」場合は、再発行出願し、出願人が適正であると思えるクレームに拡大訂正することが可能である。

このような拡大クレームを有する再発行出願の提出が可能な時期については、米国特許法第251条(d)項にて、「原特許の付与から2年以内に提出しない限りは、原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特許は付与されないものとする」と規定されて、少なくとも、特許発行から2年以内であれば、拡大したクレーム⁽¹⁰⁾を提出することができる。

ここで、まず、「拡大する」ということは、どの様な状態を指すのかを明確にする。MPEP 1412.03によれば、米国特許庁は、以下の場合に、クレームが拡大されていると判断している。

イ号製品が原特許は侵害していないが、再発行において訂正または新たに加えられたクレームの範囲に属するようになった場合、再発行クレームは、原特許より広いとされ、クレームは拡大されたと判断される⁽¹¹⁾。例えば、原特許は、プロセスのみクレームしており、再発行出願で新規にプロダクトクレームを追加した場

合にはクレームが拡大されると考えられる。これは、第三者が原特許とは異なるプロセスを実施していた場合、原特許が侵害されたとして訴訟を起こされることはないが、結果物が同じである場合には、プロダクトクレームによって訴えを起こされる可能性があるからである。

また、原特許にサブコンビネーションしかない状態で、再発行出願にコンビネーションクレームを追加しても、クレームの拡大とされることがある⁽¹²⁾。コンビネーションクレームがサブコンビネーションのすべての構成要件を含むようにクレームしているのであれば、サブコンビネーションクレームで侵害を問えないイ号製品は、コンビネーションクレームでも侵害を問えない。従って、この場合は、クレームの拡大とは言えないが、コンビネーションクレームがサブコンビネーションのすべての構成要件を含んでいない場合は、当然、クレームが拡大されていることになる。

独立クレームを訂正せず、従属クレームのみを拡大する訂正是、拡大クレームを提出したとはみなされず、原特許の付与から2年を超えて、このようなクレームを有した再発行出願を提出することは全く問題がない。また、前述したように、異なるカテゴリーのクレームを追加することは、一般的にクレームの拡大となる⁽¹³⁾が、追加カテゴリーで原特許の対象を引用している場合には、クレームの拡大とはならない⁽¹⁴⁾。

次に、拡大クレームを含む再発行特許が発行された時の効果について述べる。特許権が発生した後に、特許権の範囲が拡大された場合、米国特許法第252条第1パラグラフでは、「原特許の放棄は、再発行特許の発行のときに効力を生じるものとし、全ての再発行特許は、その後に生じた原因による訴訟についての審理に關し、当該特許が初めからそのように修正された形で発行されていた場合と同じ法律上の効力及び作用を有するものとする」と規定され、従って、拡大クレームに遡及効が発生するため、拡大クレームのみ侵害す

(9) 日本国特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf

(10) クレームを拡大すると言っても、出願当初の開示範囲を超えて拡大するクレームを提出することはできず、再発行を求める出願に新規事項を導入することはできない(米国特許法第251条(a)項第2文)

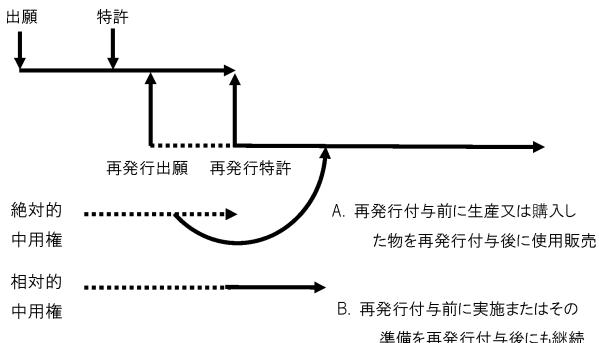
(11) *Tillotson, Ltd. v. Walbro Corp.*, 831 F.2d 1033, 1037 n.2, 4 USPQ2d 1450, 1453 n.2 (Fed. Cir. 1987); *In re Ruth*, 278 F.2d 729, 730, 126 USPQ 155, 156 (CCPA 1960); *In re Rogoff*, 261 F.2d 601, 603, 120 USPQ 185, 186 (CCPA 1958)

(12) コンビネーションクレームとサブコンビネーションクレームとは、コンビネーションクレームが、(a)背もたれと(b)シートと(c)脚部からなる椅子である時、サブコンビネーションクレームが、脚部のみをクレームした場合の関係である。

(13) *Ex parte Wikdahl*, 10 USPQ2d 1546 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)

(14) 例えば、原特許のクレームが、「製品A」である場合、追加クレームが、「(原特許で開示はしているが、クレームしていない)製品Bを作成するため、製品Aを用いている製造方法」等。

る第三者との関係が問題となる⁽¹⁵⁾。米国特許法第252条第2パラグラフでは、第三者が原特許には抵触しないが、再発行特許を抵触するような場合、中用権(Intervening Right)が発生する。米国特許法第252条第2パラグラフ第1文及び第2文では特定の物に関する絶対的中用権、同第3文～第5文では実施の継続に関する相対的中用権を規定する。絶対的中用権は、原特許を侵害せず、再発行特許のみを侵害する物を、再発行特許付与前に実施(再発行特許品の生産又は購入)を行っていた第三者が、再発行特許付与後も、その再発行特許付与前の実施物を、無償で実施(使用・販売)することができる権利である(第1図Aの場合)。相対的中用権は、原特許を侵害せず、再発行特許のみを侵害する物を、再発行特許付与前に実施(再発行特許品の生産、使用、販売)またはその準備を行っていた第三者が、再発行特許付与後も、その実施(生産、使用、販売)を継続することができる権利である(第1図Bの場合)。



第1図

つまり、絶対的中用権により、第三者は、再発行特許付与前の在庫品の処分は無償で行えるということである。一方、相対的中用権の場合は、裁判所が衡平の観点(再発行付与前に投入された資金や準備の状況)から、適当であると思われる範囲と条件を定めることになり、通常は、特許権者に裁判所が定めた対価を支払うことになる。

以上が、再発行出願制度の概略及びクレームの拡大の意味であるが、いつ、拡大クレームを特許庁に提出

すればよいかについては、長い間、明確ではなかった。即ち、前述した米国特許法第251条(d)項の「2年以内に提出しない限りは」の主語が、「出願」を指しているのか、「拡大されたクレーム」を指しているのかは、明確ではなかった。当然、特許の発行から2年以内に拡大クレームを有する再発行出願を行い、その拡大クレームの範囲内で審査が継続するのであれば、問題はない。では、特許の発行から2年以内に再発行出願を行い、その後、特許の発行から2年を越えた時期に分割や継続出願を含め、その再発行出願が特許庁に係属している限り、原特許の開示の範囲内で、再発行出願時に提出した拡大クレームをさらに拡大するクレームの訂正書の提出は可能なのであろうか。もし、このような事後的なクレームの拡大が認められるのであれば、再発行特許権利者は、拡大によってはじめて再発行特許を侵害することになった第三者から、実施の継続に対し、裁判所が定めた対価を受ける権利を有することになる。

この、争点に結論を出したのが、In re Doll であり、次項に本事件の詳細を記載する。

3. In re Doll⁽¹⁶⁾

3-1 判決文の翻訳

(ALMOND 判事が本判決文を記載)

本控訴事件は、審判部⁽¹⁷⁾による再発行出願⁽¹⁸⁾での控訴人のクレーム32-35, 42及び43の拒絶を確認する審決に対するものである。この拒絶審決は、上記クレームが、米国特許法第251(d)によって禁止され、宣誓書が規則175⁽¹⁹⁾に従っていないという理由に基づく。

この発明は、油田を検層するための装置及び方法に関し、これらを用いて、掘削孔を囲むそれぞれの層の性質に関する情報を得るものである。本事件に関する当事者間で争いの事実は以下の通りである。

原特許の発行から1年10か月後の1957年10月31日、控訴人は、特許発行時の19のクレームと、それら19のクレームよりも広く、Waters氏の特許と抵触審査⁽²⁰⁾の目的でコピーした12のクレーム(クレーム20-31)

(15) 原特許のみ侵害する場合は、クレームが拡大されておらず、再発行特許付与により、現特許が放棄されるため、問題にはならない。また、再発行特許のクレームが実質的に原特許と同一である場合は、再発行特許は、原特許の継続を構成し、原特許の特許日から継続して効力を有するとあり、この場合、中用権は発生しない。

(16) In re Doll, 419 F.2d 925

(17) the Patent Office Board of Appeals

(18) 再発行出願番号694,700であり、1955.12.20に発行された特許(USP2,728,047)に基づき、1957.10.31に出願されたもの。

(19) 37 CFR 1.175

(20) 先発明主義の下、特許と出願、または出願同士で「同一の特許可能な発明」がクレームされている場合に、発明の先後を決定する手続き。

を有した再発行出願を提出した。この抵触審査の終了後、控訴人は、*Ex parte prosecution*⁽²¹⁾において、Piety特許からコピーした4つのクレーム（クレーム32-35）を提出した。これらのクレームの提出日は、原特許の発行から2年以上経過した1960年7月28日であった。引き続き、正式に宣言されたPiety特許との抵触審査において、控訴人は、別のAlder氏に与えられた特許からコピーしたクレーム36-41を提出した。1962年10月16日に、クレーム32-35は、補正され、クレーム42と43が提出された。記録によれば、審判部の決定前に、オリジナル再発行出願の宣誓書以外の宣誓書は提出されていなかった。審決において、審判部は、すべてのクレームは、原特許で開示された発明であると認定し、クレーム36-41は、再発行出願の出願時で提出されたクレーム20より、その範囲において、さらに限定されているものであると認定された。そして、クレーム32-35、42及び43が、拡張クレームを含む再発行出願として期間内に提出されたクレーム（クレーム21-31）より、更に広いクレームとして認定されたため、米国特許法第251条の要件を満足していないことを理由として、それらクレームを拒絶した。本事件は、その拒絶されたクレーム32-35、42及び43に対する控訴審である。

従って、本控訴事件での決定するべきものとして提出された争点は、以下の様なものとなる。

- (1) たとえ原特許の付与から2年以内に提出された再発行出願であっても、その再審査過程で新たに提出されたクレームは、2年以内に提出されておらず、しかも、原特許及び再審査出願当初に提出した拡大クレームよりもさらに範囲に於いて拡大されている時は、米国特許法第251条で拒絶されるべきか？
- (2) 再発行出願時に提出されたオリジナルの再発行宣誓書は、新たに提出したさらに拡大したクレームをサポートするのに十分か？
- (2) の命題については、控訴人は、審判部がこの問題を考慮していないことが誤っているかどうか、また

再考の申立てを基に、オリジナルの再発行宣誓書は、米国特許法第251条で規定される2年の法定期間後に追補することができるかということについての判断を求めている。

特許庁のポジションの本質は審決内で以下のように述べられている。

「（米国特許法第251条(d)）原特許の付与から2年以内に提出しない限りは、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許は付与してはならない⁽²²⁾」は、出願への直接の言及はない。従い、特許庁は、この言葉は、「原特許の付与から2年以内に拡大されたクレームを提出しない限りは、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許は付与してはならない」ということを意味するのが適当であると判断する（下線は筆者強調）。

特許庁規則175は、再発行の理由となった誤りや発明をクレームするのを怠ったことを特別に明記した再発行宣誓書を要求している。この要求に対し、控訴人は、本事件では、その誤りが、宣誓書にて第4図⁽²³⁾を参照しつつ行っており、事実については、包括的にクレーム21から31内で明確に述べている。従って、拡大した再発行クレームを提出するための2年間の期間と言うのは、特許権者が原特許に付与されたクレームの幅に特定の不備を発見することを可能にしうる目的で与えられているものであると考えるべきであり、そして、特許権者が取得すべきであったと後に決定した広い主題を得るために網を張るかどうかを決定する期間として考えるべきではない。

***（クレーム32-35、42及び43は、）特に、第4図及び第5図⁽²⁴⁾に示されたアップホール機構⁽²⁵⁾に関するものであり、それらの機構が、再発行宣誓書内で明確に述べられた特定の手段やクレーム20によってカバーされた装置を要求しているということはどこにも触れられていない。従って、それらのクレームは、法で認められた2年という期間内でなされておらず、そのため、提出されたそれらクレームは、原特許のクレームより広いクレームであることから、適当な再発行宣誓書が提出されない違法状態にあると言える。

(21) 査定系審査。抵触審査が宣言されると、査定系の審査は一時停止する（37 CFR 615）。従って、本判決文からは、Waters氏との抵触審査が終結し、再審査手続きに戻った際に、次のPiety特許との抵触審査目的で、4つのクレームを追加したことがわかる。

(22) 35 USC § 251(d)の原文は、“No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.”とあり、“unless”以下の“applied”的主語が記載されていない。

(23) USP 2,728,047の第4図である。判決文でも図面は引用されていないため、本稿でも省略した。

(24) USP 2,728,047の第5図である。判決文でも図面は引用されていないため、本稿でも省略した。

(25) 検層における代表的な測定法であるアップホール法を用いた機器。基本的には、孔内に振動源を入れ、地表付近に受信機を設置して測定する機器であり、振動源の震度を変えながら繰り返し起振を行って測定する。

この特許庁審判部の見解をサポートするものとして、事務弁護士⁽²⁶⁾は、*La Maur, Inc. v. De-Mert & Dougherty, Inc.*, 265 F.Supp. 961 (N.D.Ill.1965), aff'd at (7th Cir. 1966) 及び *Stohr et al. v. Brenner*, 157 USPQ 675 (D.D.C. 1968), aff'd at 417 F.2d 1149 (D.C.Cir.1969) を引用してその正当性を主張している。La Maur 事件における地裁の 23 の「法的結論」の 19 番目は、以下のようなものである。

「19. 再発行クレームは、無効である。なぜなら、それらの再発行クレームは、原特許クレームよりも広く、そして、最初に再発行クレームとして提出したものよりも広く、そして二重に拡大された主題は、原特許が付与されたのち 2 年以上クレームされていないからである」

上記した Stohr 事件での判決でも同様な法律効果を示している。Stohr 事件では、原特許付与から 4 年以上経って提出された再発行出願において、二重拡大クレームが提出されていたが、その出願は、原特許の発行から 2 年以内に提出された再発行出願の継続出願⁽²⁷⁾であった。しかし、どちらの控訴裁判所も、その維持判決において上記判断の根拠については言及していない。

本裁判所では、上記引用先例は、本争点を判断するうえで、ほとんど参考にならないという控訴人に同意する。どちらの判決も、争点を認識する以上のものでもないし、結論を述べたものでもない。本争点と関連づける分析も述べられていない。La Maur 事件における法的結論は、その中心的事項は勝訴当事者により提出されたものから導き出された多くの結論の 1 つであり、Stohr 事件は、重要でありうる他の多くの要素も示されていた。

米国特許法第 251 条の用語は、本裁判所にとっては不明瞭な点はないと思えるが、米国特許法第 251 条の裁判所の解釈を正当化する法理の欠損とはいえ、上記裁判判例は、この規定で用いられている用語の明らかな意味とは反する意味とするような法作成者の意図があったのか否かを解明するため、本裁判所に米国特許法第 251 条の成立に重要である立法経緯を考えることを促した。

下院法案 7794 に基づく上院レポート No1979 は、実質的に下院レポート No1923 (p26) でも繰り返され、

そこでは、米国特許法第 251 条(d) 項を単に以下のように説明している。

クレームを拡大する再発行に適用される 2 年間の限定期は、決定に基づく現在のルールを一定の期間で法典化するように加えられたものである。

P.J. Federico は、新特許法のコメントリー P44 にて、以下のように述べている。

新法は、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行を適用するための原特許付与から 2 年間という定期を制定し、その期間は、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行に適用される。そのような再発行は、原特許の日から 2 年を超えて提出した出願では、得ることができず、そして、再発行の要件を備えている限りにおいて 2 年以内に申請されているのであれば、タイムリーであると推定される。

本裁判所は、上述したことから、審判部による米国特許法第 251 条にかかる解釈に類似する何らかの意図を見いだせない。反対に、本条で用いられている用語である “applied for (～を提出する)” は、(クレームではなく)出願の提出を意味することは明確である。前述の事務弁護士は、公共の権利についてもさらに言及している。本裁判所はその主張も検討したが、米国特許法第 251 条の解釈の観点から、控訴人が行っているように、米国特許法第 252 条が中用権規定に基づく公衆保護条項を規定しているということを留意する以外は、詳細にコメントするの必要がないと思っている。

適当な再発行宣誓書の欠如に基づく拒絶に関しては、その拒絶を肯定するべき理由は、クレームが、米国特許法第 251 条によって禁じられているという見解に実質的には基づくものであるという審決内で審判部によって記載された用語から明らかである。特許庁規則 175 は、出願人がクレームで特定しすぎている部分や不十分であった部分を明瞭に述べるという声明を行う⁽²⁸⁾ということを含む再発行宣誓書の要件を述べているが、本裁判所が本事件において本規定が守られていないということを発見できない。オリジナルの再発行宣誓書は以下のように述べている。

どの特許クレームも、先に述べた明細書の一部を構成するクレーム 20-31 により得られる特許カバレージの範囲が、第 4 図に示される実施例を包括的にカバーするためのものではないし、原特許のオリジナル出願

(26) 特許庁における法律上の問題を担当する最高責任者。特許庁長官が当事者となる訴訟をすべて扱う。

(27) 親出願の明細書をコピーし、従って、新規事項を追加することなく、審査されていない発明について審査を求めるもの(米国特許法第 120 条、規則 1.53 (b) (2))

(28) 旧 37C.F.R 1.175 (a) (3) 現在は削除されている。

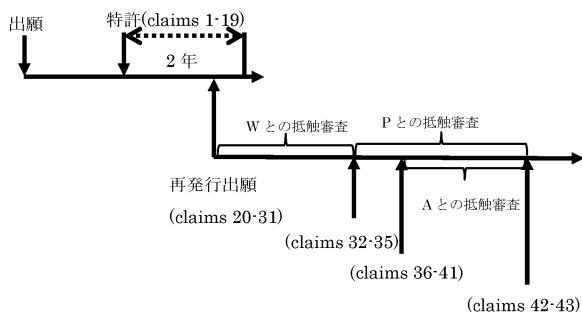
の係属中にそれに相当する範囲のクレームが示されたということもない。

もし、控訴の対象となっているクレームがオリジナルで提出されたクレーム 20-31 よりも範囲において広いと当事者が合意しているのであれば、どの原特許のクレームも、再発行出願のクレーム 32-35, 42 及び 43 の特許カバレージの範囲を得ていないということは明らかである。本裁判所は、問題となっている宣誓書に関する審判部による他の異議は理解できない。審判部からは、そのほかの特定の欠陥について、指摘もコメントもされていない。本裁判所は、宣誓書が十分であったとの控訴人に合意する。

従って、審決は、破棄する。

3-2 In re Doll 事件の解説

上記判決の事実経緯がやや複雑であるため、以下に第2図を用いて解説する。



第2図

第2図から理解できるように、再発行出願は、原特許の発行から2年以内に提出されている。そして、再発行出願において、3つの特許との抵触審査が宣言され、抵触審査に係るクレームがそれぞれの時期に提出されている。再発行出願時に提出された Claims 20-31 に対し、Claims 36-41 はその範囲は減縮されていたが、Claims 32-35, Claims 42-43 は、その範囲が拡大されたものであった。

従って、争点は、再発行出願が2年以内に提出された場合、その後、2年を経過したとしても、再発行出願の審査が係属しているのであれば、再発行出願時に提出した拡大クレームをさらに拡大するようなクレームを提出することができるのか否かである。

本事件で、CAFCは、米国特許法第251条(d)項で用いられている“applied for(～を提出する)”の主語を(拡大クレームの提出ではなく)再発行出願の提出と解釈し、従って、同条は、「原特許の付与から2年以内に再発行出願を提出しない限りは、原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許は付与してはならない」を意味するのが適当であると判断した。そして、原特許付与から2年以内におこなった再発行出願と共に提出する宣誓書等で、“the claim will be broadened”と示していれば、出願人は、係属する再発行出願の審査において、新たな宣誓書を提出せずに、さらにクレームを拡大することが許されると判断したのである⁽²⁹⁾。

4. Doll 判決が及ぼす第三者への影響

上述のごとく、Doll 判決によれば、原特許付与から2年以内にクレームを拡大することを示した宣誓書と共に再発行出願を特許庁に提出さえしていれば、特別な例外を除き⁽³⁰⁾、再発行出願の審査係属中はいつでも拡大クレームを提出することができる。米国では、通常、特許が発行されるまで、出願は公開されず、発明の内容やクレームは非公開状態が維持される⁽³¹⁾。しかし、特許が発行された後の手続きである再発行出願は、公開された状態で審理が行われる。つまり、第三者は特定の特許に対する再発行出願が、2年以内に出願されているか否かを特許庁のデータベースを用いれば簡単に知ることができる。従って、第三者にしてみれば、上述の要件を満たす再発行出願が提出され、その再発行出願が係属している限り、たとえ、原特許に侵害しない製品を実施していたとしても、その後、出願人により、原特許に開示されている範囲内でクレームが拡大されることにより、再発行特許を侵害してしまう可能性がある。第三者にとってみれば、原特許の開示範囲内で特許化される可能性があるため、将来に渡り、特許権侵害を行わないような対策を施すのは事実上難しい。

また、米国でも、発明の单一性要件に関する規則があり、その範囲を超える再発行出願は、認められない。規則では、一つの出願中に2以上の独立した(independent)区別可能な(distinct)発明が含まれてい

(29) In re Doll, at 928

(30) 新規事項の追加は許されない(35U.S.C. § 251 第1パラグラフ第2文)。また、原特許の審査過程で諦めたクレームを再発行で再度特許化を試みるのは許されない(North American Container, Inc. v. Plastipak Packaging, Inc., 415 F.3d 1335)

(31) 35USC122(b)では、出願から18か月経過後に出願公開がなされるが、出願人が出願時に非公開を希望し、かつ同一の発明について公開制度を有する外国への出願またはPCT出願をしない場合は、非公開の請求をしうる。

る場合、審査官が出願人に対して発明を選択してクレームを限定するよう要求される⁽³²⁾。従って、このような関係にあるクレームを新たに追加した場合、限定要求の対象となる。しかし、再発行出願で、このようなクレームを提出した出願人には分割出願の機会が与えられ、権利化の途が残されている。

そのため、特許付与から2年以内に再発行出願さえしていれば、原特許の開示の範囲内でクレームを拡大できるのであるから、出願人は、第三者が自己の原特許内に開示された発明を実施していると判断すれば、その実施品を見ながら、実施品を忠実に再現したクレームを作成し、係属中である再発行出願にそのクレームを提出することで特許化を狙えることになる。しかも、米国では、継続審査制度⁽³³⁾があり、少しの工夫で出願を長期間、故意的に係属状態を維持することが可能である。

もし、そのような再発行特許が発行された場合、実施品を見ながらクレームを作成しているので、実施品の製造者が非侵害の主張をすることは極めて困難である。第三者は、再発行特許の付与前に生産した物は、前述した絶対的中用権⁽³⁴⁾により、無償で売却することが可能である。一方、実施継続を希望する第三者には、前述した相対的中用権⁽³⁵⁾が与えられるだけであり、裁判所が認めた範囲にて特許権者に対価を支払う必要がある。

Doll判決以前では、特許庁は、原特許付与から2年を超えた場合のクレームの拡大は認めていなかったので、第三者が突然に特許侵害者となるということは考えにくいものであった。しかし、本判決では、上記のように再発行出願人が、第三者の実施を見てクレームを作成することができるので、第三者にとって、極めて深刻な影響を及ぼすことになる。

さらに、In re Dollを支持する判決も続々と出てきており、その代表的なものはIn re Staats⁽³⁶⁾である。本事件でも、①米国特許法第251条の「2年」というタイムフレームは最初の拡大再発行出願にのみ適用され

る点、②最初の拡大再発行出願がファイルされたのが2年以内という要件さえ満たせば、この2年が過ぎたあとでも出願人(権利者)は当該再発行出願の権利化過程でさらなる拡大化を行うことが妨げられない点、③さらに、このクレームの拡大は分割や継続を含む継続の出願等でも実現可能であり、この継続の出願等はその親の出願が係属している限りおこないうる点等が、確認されている。

5. 実務上の指針

上述の如く、本判決が第三者に与える影響は極めて大きいと考えるが、日本企業が、再発行特許制度を戦略的かつ積極的に利用しているとは言えない。その理由は多岐に渡ると思われるが、最大の理由は、企業内の米国特許法の専門家不足による制度内容の誤認にあると思われる。そこで、本稿では、まとめとして、Doll判決を踏まえた上で、特許権者が、再発行出願を有効に活用するための実務上の一指針を示し、日本企業が特許交渉で優位に立てる戦略を提案する。

第1の施策として、現在の米国の特許成立の困難性⁽³⁷⁾及び拒絶対応による権利行使の際の制約性⁽³⁸⁾の観点から、明細書の開示は可能な限り行った上で、実施例レベルまで限定したクレームを原出願時に提出する。これにより、拒絶通知は受けにくく、審査期間も短くて済み、早期の特許化が行える。原特許が成立した後、2年以内に原特許技術が陳腐化していないことを確認した上で、再発行特許出願を行う。この際、再発行宣誓書には、クレームが拡大されていることを明記し、原特許のクレーム範囲より広いクレームを作成し、提出する。この時、既に第三者が原特許で開示する発明概念を実施していることが確認できていれば、その実施品にあわせたクレームを作成してもいいし、再発行出願時点で第三者の実施が確認できなければ、再発行特許の継続の出願や継続審査請求を繰り返し行い⁽³⁹⁾、第三者の実施を確認した時点で、その実施品にあわせたクレームを作成すればよい。前述の如く、

(32) 37 CFR 1.142(a)

(33) Request for Continued Examination (35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114) 同一出願内の審査を継続を求める制度である。

(34) 35 U.S.C. § 252 第1文～第2文

(35) 35 U.S.C. § 252 第3文～第5文

(36) *In re Staats*, ___ F.3d ___ (Fed. Cir. March 5, 2012), Appeal No. 2010-1443

(37) 現在では米国の特許成立率は日本のより低い。

(38) 前述するRecapture ruleの適用や均等論不適用などの制約。

(39) 再発行出願時のクレームが拒絶された場合は、前述のRCEを提出することで継続性が確保され、たとえ、許可されてしまった場合でも、料金と共にPetition for withdrawal from issuanceをファイルし、継続出願をすれば、継続性は確保される。

第三者の実施品を見てクレームを作成しているため、実施者による非侵害の反論は困難であり、ライセンス交渉は再発行特許権利者に有利に展開することになる⁽⁴⁰⁾。

第2の施策として、複数の発明を1出願に含めておき、そのうちの1つの発明のみをクレームする。この際、第1の施策で示したように実施例レベルのクレームで権利化する。その後、特許付与から2年以内に再発行特許出願を行う。この再発行出願では、原特許のクレームに含めていない他の発明が第三者に実施されていた場合、その実施を見て、クレームを作成し、クレームに含めるのである。原特許とは異なる発明であるため、原特許のクレームも再発行出願に含める場合、限定要求の対象となる。限定要求に対しては、分割出願で権利化を狙う。第2の施策では、日本企業が米国に出願するに際しては、優先期間分の出願を複合優先⁽⁴¹⁾し、1つの米国出願することで有効に実現できるであろう。しかも、当初は1出願の料金で済み、必要に応じて、分割出願を行えばよいので、有効に活用しうる特許出願の数だけ、出願料金が発生し、無駄な出願のための出費を抑えることができる。そのため、実効面だけではなく、経済面でも相当なメリットがあるといえる。そして、第1及び第2の施策は同時に行うことも可能である。このような施策は、管理上の煩雑さはあるが、1出願にまとめる発明の種類や数を制限する様な対策を行えばある程度は解決できる上、それ以上のメリットが十分に期待できると考えられる。また、特に重要な発明案件に絞って、本施策を実行すれば、より効果的な結果が期待できる。

残念ながら、上記の様な施策を実施されてしまった第三者は、今のところ対応策は無いといえるであろう。

(40) 一般的に、特許ライセンス交渉や侵害事件などで、特許権行使をする場合、被特許権者が、非侵害の主張が不能であるような完璧なクレームであることは、ほとんどなく、クレームの不備をついて非侵害を主張してくる。その理由は、特許権者は、クレーム作成時には、侵害品(イ号品)を見てないからである。しかし、この様に侵害品を見ながらクレームを作成することができれば、非侵害の主張は極めて困難であろう。

(41) パリ条約4条F第1文。ここでは、同一国内(日本)にされた複数の出願を併合して、他の同盟国(米国)に優先権を主張して出願することを意図している。

2014年度 事業報告

国際知的財産研究会

(第1回例会)

- ・法学部 2号館 222講堂
- ・平成26年5月16日(金) 午前10時40分から
- ・テーマ及び講演者

再発行特許におけるクレーム拡大の時期及びその施策

日本大学知的財産専門職大学院准教授

三村 淳一

(第2回例会)

- ・法学部 10号館 1072講堂
- ・平成26年6月25日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び講演者

種苗法と、特許法・商標法との関係について

校友、弁理士、神崎特許事務所所長

神崎 正浩

(第3回例会)

- ・法学部 2号館 222講堂
- ・平成26年6月13日(金) 午前10時40分から
- ・テーマ及び講演者

知的財産権と属地主義—通過物品規制に係るEU法制を事例として—

日本大学知的財産専門職大学院准教授

加藤 晴子

(第4回例会)

- ・法学部 2号館 222講堂
- ・平成26年7月18日(金) 午前10時40分から
- ・テーマ及び講演者

産学連携をめぐる最近の状況

日本大学知的財産専門職大学院教授

金澤 良弘

(第 5 回例会)

- ・法学部 2 号館 252B 講堂
- ・平成 26 年 9 月 29 日(月) 午前 10 時 40 分から
- ・テーマ及び講演者

「特許権の存続期間の延長に関する知財高裁・大合議判決」に関する一考察

—知財高判平成 26 年 5 月 30 日判決(アバスチン事件)—

日本大学知的財産専門職大学院教授

加藤 浩

(第 6 回例会)

- ・法学部 10 号館 1072 講堂
- ・平成 26 年 10 月 29 日(水) 午後 6 時 30 分から
- ・テーマ及び講演者

『知財利用事業に対する独占禁止法適用プロセスの展望』

— Capability から Dynamic Capability へ—

日本大学法学部・理工学部ほか講師

高橋 明弘

(第 7 回例会)

- ・法学部 10 号館 1072 講堂
- ・平成 26 年度 10 月 22 日(水) 午後 6 時 30 分から
- ・テーマ及び講演者

著作権法裁判例における『規範的主体論』

日本大学大学院法務研究科非常勤教員、東京弁護士会所属・弁護士 藤田 晶子

(第 8 回例会)

- ・法学部 10 号館 1072 講堂
- ・平成 26 年 11 月 19 日(水) 午後 6 時 30 分から
- ・テーマ及び講演者

Intellectual Property Litigation in the United States : Trends and Strategies for Japan

米国における知財訴訟：日本企業が考慮すべき傾向と戦略

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Partner and Head of the Tokyo Office

Ryan Goldstein,Esq. ライアン・ゴールドスティン弁護士

(第9回例会)

- ・法学部 2号館 222 講堂
- ・平成26年12月5日(金) 午前10時40分から
- ・テーマ及び講演者

周知商標(well-known mark)の保護の在り方 (日・米・欧の比較において)

日本大学大学院法学研究科私法学専攻博士課程

尹 復興

(第10回例会)

- ・法学部 10号館 1072 講堂
- ・平成27年1月21日(水) 午後6時30分から
- ・テーマ及び講演者

パブリシティ及びその周辺領域に関する若干の考察

弁護士、明治大学法学部兼任講師

石井 美緒

Journal of Intellectual Property

CONTENTS

【ARTICLES】

Junichi Mimura, *A Study of Patent Eligibility in the U.S.*

Akiko Kato, *Regulation of Transit Goods Infringing IPRs: A Case Study of the Detention of Generic Pharmaceuticals by the EU Customs*

Akihiro Takahashi, *Perspectives for Applying Antitrust to Intellectual Property Business
– from Capability to Dynamic Capability –*

Masahiro Kanzaki, *Relationship between Plant Variety Protection and Seed Act and Patent Law / Trademark Law*

Kazufumi Yasuda, *The Game Market and Revision of the Unfair Competition Prevention Act 2011*

Kaori Suzuki, *The e-book Market and Revision of the Copyright Act 2014 for the e-book*

Shinya Suzuki, *Study of Main Issues in Patent Practice and Their Countermeasures in ITC 337 Investigations*

【CASE COMMENTS】

Hiroshi Kato, *A Case Indicating Abuse of Patent Rights in which FRAND Was Declared*

Junichi Mimura, *A Case in which It Is Possible to File Enlarged Claims in the Reissue Application If It Is Filed Within Two Years of the Issuance of the Original Patent.*

『日本大学知財ジャーナル』執筆要項

平成 24 年 10 月 25 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。
- ③ 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であり、原則として、未発表、未投稿のものとする。(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 卷 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 卷 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→判決・決定→元号年月日→判例集名→ 卷 号 頁

〔例〕最三小判平成 15・10・7 刑集 57 卷 9 号 1002 頁

知財高判昭和 55・12・24 判時 994 号 51 頁

東京地判平成 10・5・28 判タ 1016 号 121 頁

大阪地判昭和 59・10・30 判タ 543 号 263 頁(手提袋の提手事件)

福岡地大牟田支判昭和 45・2・27 判タ 253 号 302 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)

- 三 村 淳 一 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 准教授
加 藤 曜 子 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 准教授
高 橋 明 弘 日本大学法学部・理工学部ほか兼任講師
神 崎 正 浩 校友, 弁理士, 神崎特許事務所所長
安 田 和 史 校友, 株式会社スズキアンドアソシエイツ取締役,
東京理科大学／第一工業大学非常勤講師
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,
東京理科大学／文教大学非常勤講師
鈴 木 信 也 校友, 株式会社沖データ, ジョージワシントン大学ロースクール法学修士(知的財産権),
弁理士
加 藤 浩 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 教授
三 村 淳 一 日本大学大学院知的財産研究科(専門職) 准教授

編 集 委 員

加 藤 浩
中 村 進
福 田 弥 夫
益 井 公 司
光 田 賢
若 林 広 二
臼 井 哲 也
坂 本 力 也
友 岡 史 仁
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.8 2015.3

平成 27 年 3 月 20 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 イ オ
