
 論 説

特許と憲法

—— 表現の自由を中心に ——

大日方信春

「人は、鋸、斧、鉋を別々につかう権利をもっている。それを同じ木に組み合わせて、つかわなければならないであろうか？彼は、肉を切るのにナイフをつかい、それを押さえるために、フォークをつかう権利がある。特許権者が、それを同じ肉に組み合わせてつかう権利を、彼から奪ってよいものであろうか⁽¹⁾。」

はじめに

第1節 合衆国の特許法制度

第2節 憲法のステージへ

第3節 特許と表現の自由

第4節 特許の制限

結びにかえて

はじめに

(1) “intellectual property” には「知的財産権」の訳語を用いることが、もう一般的になったと言ってもいいように思われる。ここでいう“property” を「所有権」と訳することが誤導的であることも、すでに多く

(1) Letter to Oliver Evans, 16 January 1814, in 13 THE WRITINGS OF THOMAS JEFFERSON 66 (1905).

論 説

の論者が指摘するところとなっている⁽²⁾。また講学上の「知的財産法」(あるいは「知的財産権」)の保護客体は、必ずしも「知的なもの」に限られているわけではないので、“intellectual”に「知的」の訳語を用いることは、今日では、修辞の問題というべきであろう⁽³⁾。

さて、プロパティであるが、この言葉の無限定性も、指摘されて久しい。プロパティが歴史的に形成されてきた概念であり、またそれゆえ、広範に利用されてきた言葉でもあるからであろう⁽⁴⁾。ただ、知的財産権を構成している特許 (patent) をめぐる法的問題を扱おうとしている本稿にとって、プロパティ概念には、一応の慎重さが求められそうである。そこで、

(2) たとえば、参照、中山信弘『特許法』(弘文堂、2010) 4頁、林紘一郎「著作権 (著作物) と Property, Property Rule, そして Property Theory」アメリカ法 [2010-1] (2010) 87、87-88頁 (以下、林「Property, Property Rule, Property Theory」と引用する)。

通常「所有権」といえば、有体物を対象にして、その絶対的支配権原を示すために用いられる概念であると思われる。わが国の民法85条及び第二編の規定は、有体物を念頭にしたものであり、それは、占有から所有へと、法的取扱いを連続的に論ずることができるところに特徴をもつ。参照、林紘一郎『『個人データ』の法的保護：情報法の客体論・序説』情報セキュリティ総合科学1号 (2009) 67、67頁 (以下、林『『個人データ』の法的保護』と引用する)。

これに対して、「知的財産権」は、無体財である情報 (information) あるいはデータ (date) についての権利である。これらの財 (goods) は、ひとたび開示・頒布されれば、財を保有している主体と財の帰属主体が異なるという特質をもつ。したがって、無体財には有体物のような絶対的支配権原を設定することはできない。参照、林『『個人データ』の法的保護』67頁。“intellectual property”に知的「所有権」の訳語をあてることは、有体物と無体財との間の違いを見誤らせるので、「誤導的」であるというのであろう。

ただ、「知的所有権」と訳すことを誤訳とまではいえないことについては、参照、阿部浩二「知的所有権と知的財産権」北川善太郎編『知的財産法制』(東京布井出版、1996) 1、5-7、13頁。さらに、わが国が批准している World Intellectual Property Organization Treaty (通称、WIPO条約) における“intellectual property”の公定訳は「知的所有権」である。

(3) 今日の知的財産法制は、「人の知的・精神的な創作活動の成果」に、その保護対象を限定していないように思われる。このことについて、中山・前掲書 (註2) 7頁は、「たとえば、データ・ベースの保護は、知的な創作保護というよりは、むしろ投資保護を目的としている。」と述べている。

(4) 参照、林「Property, Property Rule, Property Theory」前掲論文 (註2) 89頁 (プロパティ概念は歴史的に形成されてきたという)。

まずは、「プロパティ」概念の簡単な探究からはじめよう。この概念を Black's Law Dictionary で確認してみると、同辞典の“property”の項目には、つぎのようにある⁽⁵⁾。

「1. ある対象（ある一区画の土地であれ動産であれ）を占有、使用及び所有する権利。所有者であることによる権利〈私的所有の制度は、政府による不当な干渉から〔それらを〕保護するものである〉。」

「2. 占有、使用及び所有する権利を行使する客体（external thing）。〈空港は市が所有している〉。」

この記述によれば、「プロパティ」には、おおよそ2つの意味があることがわかる。それは、①ある対象を所有し、使用し、そして処分する権利を指す場合（プロパティⅠ）と、②その権利の客体そのものを指す場合（プロパティⅡ）、この2つの意味である。本稿の関心に引き寄せれば、それは、特許（patent）とその客体（patentable work）の両方を指している、といえそうである⁽⁶⁾。さらに、ここでいう客体は、有体物である場合の他に無体物の場合があることに、ここでは注意を促しておこう。

無体物である「技術的思想⁽⁷⁾」は、特許法でエンクロウズドされることで、プロパティⅡになった。さらに特許法は、エンクロウズした無体物の“所有者”に、当該プロパティを使用し、そこから便益をうけ、それを処分するプロパティⅠを設定している⁽⁸⁾。特許法は、もともとは利用に

(5) BLACK'S LAW DICTIONARY 1335-1336 (Bryan A. Garner eds., 9th ed 2009). (但し、〔 〕は大日方。以下、同じ)。

(6) プロパティの意味を『ブラック法律辞典』からとらえる試みは、林「Property, Property Rule, Property Theory」前掲論文（註2）の冒頭の記述（87頁）に負う。そこで林は、プロパティについて、「著作権の場合にはcopyrightとcopyrightable work」の両方を指すと指摘している。

(7) 昭和34年制定（法律121号）のわが国の特許法は、第1条で「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、もって産業の発展に寄与することを目的とする。」とした後、第2条1項で、「発明」を、つぎのように定義している。すなわち「この法律で『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をいう。」（強調点は、大日方による）。

(8) 本稿のこの言明の背景には、①なにが特許適格性をもつかは法令上の概念で

論 説

競合性、排他性のない財に、“所有者”と“排他的権利”を設定していると言えそうである。

(2) 目を合衆国に転じてみよう。合衆国政府による特許制度の創設は、無体財としての情報に私物化 (privatization) 可能性をもたらした。建国の父たちは、国家研究機関 (national laboratories) や懸賞金 (prizes) を利用するのではなく、民間の企図による「技芸 (useful Arts) の進歩」を促進するスキームを選んだのである⁽⁹⁾。

特許制度で排他的権利が設定される「人間の営み (human endeavor)」は、もともとは、ごく限られた範囲に限定されていた。特許の対象は、ある論者の言を借りれば、現実の空間で物理学、化学及び生物学に依拠した作用である、と理解されてきていたのである⁽¹⁰⁾。

ところが、特許制度に関する近年の法理論は、特許の対象を劇的に拡大してきているといえよう。J. R. Thomas は、1998年の連邦巡回区控訴裁判決 *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) を、このトレンドを象徴する判例として指摘している。*State Street Bank* で連邦控訴裁は、株式ファンドを運用するコンピュータ化されたシステムについて、特許要件をみたしているとの判断を示している。それまで特許対象とはされてこなかったビジネス・メソッドについて、*State Street Bank* は、「実用的で、具体的で、かつ、はっきりと理解できる成果」をもたらすものならなんでも、特許の適格性をもつ、と判定したのである⁽¹¹⁾。

ある、②特許権の権利の性質は自然権的なものではない、という思考法がある。もちろん、このことに異論があり、論争があることも承知している。ただ、特許を含めた知的財産の権利の淵源については、別稿を予定しているので、ここでは措く。

(9) See John R. Thomas, *Liberty and Property in the Patent Law*, 39 Hous. L. Rev. 569, 571-572 (2002).

(10) See Orin S. Kerr, *Are We Overprotecting Code? Thoughts on First-Generation Internet Law*, 57 WASH. & LEE L. REV. 1287, 1295 (2000).

(11) 149 F.3d, at 1373, 1375-1377. ビジネス・メソッドの特許適格性を否定した

State Street Bank は、特許制度に「劇的な影響 (dramatic consequences)」をもたらした、と Thomas はいう⁽¹²⁾。それまで、たとえば、保険の仕組、金融サービス、そして、広告の方法といったものは、長く特許制度とは関わりのないものであるとされてきた。ところが、*State Street Bank* 以降は、e-コマースや、広告、オークション、或いは、販売の方法にも、特許の適格性が認められたのである。いまでは、美術技法 (ユニークな絵画キットとその用法)⁽¹³⁾、スポーツ技術 (ゴルフパットの技法)⁽¹⁴⁾、建築様式 (レストランとホテルを融合させた建物)⁽¹⁵⁾、マクロ経済理論 (コンピュータ化された経済市場改革法)⁽¹⁶⁾といったものまで、合衆国特許目録に記載されている。もっとも、これらへの特許付与は、R. Feinberg に言わせれば「奇妙な特許」⁽¹⁷⁾ということになるのであろうけれど。

かつて特許適格性 (patentability) をもつものは、いわゆる自然科学を用いたテクノロジーに限定されていた。ところが、上述したように、いまでは“新規なもの”すべてに、特許適格性を認めるようになったように見える。それだけ「アイディアの市場 (marketplace of ideas)」からすでに私物化 (preempt) されている作用 (behaviors)、技法 (techniques)、及び、行為 (activities) が、増えていると言えそうである。ある特定の「技術 (technology)」のカテゴリに限定されていた特許対象が、いまでは「人間

連邦地裁判決 *State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.*, 927 F. Supp. 502 (D. Mass. 1996) を破棄自判した。

(12) Thomas, *supra* note 9, at 573.

(13) U.S. Patent No. 6,022,219 (issued Feb. 8, 2000) (Painting Kit and Related Method).

(14) U.S. Patent No. 5,616,089 (issued Apr. 1, 1997) (Method of Putting).

(15) U.S. Patent No. 5,806,260 (issued Sept. 15, 1998) (Restaurant and Hotel Combination).

(16) U.S. Patent No. 6,112,188 (issued Aug. 29, 2000) (Privatization Marketplace).

(17) See RICK FEINBERG, PECULIAR PATENTS: A COLLECTION OF UNUSUAL AND INTERESTING INVENTIONS FROM THE FILES OF THE U.S. PATENT OFFICE (1994).

の営み (human endeavor)」にまで、及んでいるのである⁽¹⁸⁾。Thomas は、つぎのように言う。「特許を、わたしたちの経済生活の領域を越えるものとみるべきときである。それには、長らく社会的諸価値の核となってきた個人の諸自由を侵害する可能性が現れてきている。⁽¹⁹⁾」わたしたちも、この Thomas の言説を、真摯に受けとめるときなのではなからうか。

(3) 特許権は、創作／発明の完成と同時に、生成されるものではない。そこには、上述したように、無体物を私物化させる国家行為が介在している。本稿は、「技術的思想」をめぐる法制度について、憲法学のパラダイムで語ろうとしている。国家が「技術的思想」の自由利用を禁止するとき、そこに憲法的疑義 (constitutional objections) の萌芽をみよう、というのである。これは、上述の Thomas の示唆に対する、著者なりの応答である。

第 1 節 合衆国の特許法制度

1 合衆国憲法 1 条 8 節 8 項「知的財産権条項」

(1) 合衆国建国前、イギリスの植民地だったころの諸州 (colonies) が依拠していたのは、本国の独占法 (Statute of Monopolies of 1624) で

(18) 1790年1月8日の議会あて演説で、時の合衆国大統領 George Washington は、特許を得られる対象について、「農業、商業及び製造業」に関するもの、と述べていた (See P. J. Federico, *The First Act*, 14 J. PAT. OFF. SOC'Y 237, 243 [1932] [quoting 1 ANNALS OF CONG. 970 (Joseph Gales ed., 1834)]). Washington の演説については、松川実・後掲論文 (註33) 79-82頁も参照。18世紀末の段階ではまだ、電話というもの、電子工学、核技術、バイオテクノロジー、或いはコンピュータ技術について、知られてはいなかったのである。以降、わたしたちはこれらの分野で発明／発見を繰り返りひろげ、今日、特許の対象はこれらの技術領域にまで拡大されている (See Robert A. Kreiss, *Patent Protection for Computer Programs and Mathematical Algorithms: The Constitutional Limitations on Patentable Subject Matter*, 29 N. M. L. REV. 31, 66 [1999])。)

(19) Thomas, *supra* note 9, at 580.

あった。この法律のエッセンスは、1790年に合衆国法が制定されてからも、彼の国の特許法制度の基底にあると言えよう⁽²⁰⁾。

もともと特許は、新規性ある発明に与えられるものではなく、市場におけるある種の独占を実現するために、君主が付与していた。それは、ある種の利益供与と引き換えに、王権により与えられる特定通商領域を支配する特権だったのである。そこでは君主による特許が、市場における自由競争の弊害になっていたのである。

1624年の独占法の意図は、この王権を制限することにあつたと言われている。あるロー・ファームのHPでは、独占法の眼目を、要領よくつぎのようにまとめている⁽²¹⁾。それによると、独占法は国王（女王）の権限を、(1)新しい発明についてだけ、(2)限定された期間において⁽²²⁾、排他的権利を付与できる権限としている。

ここで合衆国特許制度に少なからぬ影響を与えたと考えられるイギリス独占法が、王権による特許を通しての無制限の独占に対する「反動」であつたことは注視されるべきことであろう。1624年独占法は、独占的性質をもつ特許付与を制限するという意味で、反独占立法であつたと評価できるであろう⁽²³⁾。

ともあれこのイギリス法は、植民地に直接適用されるわけではない。そこで、合衆国憲法が制定されるころまでには、諸州は、それぞれ特許法を

(20) See ARTHUR R. MILLER & MICHAEL H. DAVIS, INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, TRADEMARKS, AND COPYRIGHT IN A NUTSHELL 4 (4th ed., 2007). [邦訳] A・R・ミラー＝M・H・デーヴィス『アメリカ知的財産法』（松尾悟/訳、木鐸社、1995）17頁。但し、訳書は1990年刊行の原著第2版のものである。

なお英書で訳本がある場合には、できるだけ、それも参照するようにした。但し、訳語には適宜、変更をくわえている。

(21) See <http://www.ladas.com/Patents/USPatentHistory.html> (last viewed in Feb. 10, 2012).

(22) 1624年法で認められたのは14年間。これは、一般的な徒弟が当初の修業を終える期間の二倍ようである。

(23) See MILLER & DAVIS, *supra* note 20, at 6 ([邦訳] 18頁)。

制定するようになっていた。連合規約 (Articles of Confederation) のころには、各植民地州で、独自に特許制度が確立していたのである。

(2) 合衆国において、連邦議会の権限は、合衆国憲法 (Constitution of the United States) により与えられている。このことは、連邦制をとる彼の国の連邦権限をみるとき、まず注意すべきことであろう。連邦議会の立法権限は、合衆国憲法 1 条 8 節に列挙されたことに関する事項に、限定されている。ここに定められていない事項について、連邦議会に、立法権限はない。

合衆国憲法 1 条 8 節 8 項は、「合衆国議会は、つぎの権限を有する。」との柱書につづき、以下のようにいう。「著作者及び発明者 (Inventors) に、その著作物及び発見 (Discoveries) に対する排他的な権利を一定期間保障することにより、学術及び有益な技芸の進歩を促進すること。⁽²⁴⁾」

こうして、それまで各植民地独自に実施されてきた特許権 (及び著作権) に関する規制権限が、連邦政府の権限とされたのである⁽²⁵⁾。

(3) J.Marshall 首席裁判官は、ある判決書のなかで、つぎのように述べたことがある。「有益な技芸を促進することは、いずれの進んだ政府においても、関心をもち政策として掲げていることである。⁽²⁶⁾」ところで、

(24) U.S. CONST. art I, § 8, cl. 8. [邦訳] 高橋和之／編『新版 世界憲法集』(岩波文庫、2007) 57頁 [土井真一／訳]。

(25) 1 条 8 節 8 項の権限が連邦政府の権限とされたことについて、J. Madison は、つぎのように述べている。「この権限は有用なことは疑問の余地はない。イギリスにおいても、著作者の著作権は、コモン・ローの権利として厳粛に判決されている。有用な発明に対する権利も、同様な理由で発明家のものとみなされる。そのどちらの場合も、個人の要求と公共善とが完全に一致する。これらいずれの場合にも、各州まちまちでは有効な措置を講じられないので、大部分の州では、この件は連邦議会の発案によって制定した法律によって決定されることが予期されているのである。」HAMILTON, MADISON, AND JAY, THE FEDERALIST 209 (Terence Ball ed., Cambridge U.P., 203). [邦訳] A・ハミルトン＝J・ジェイ＝J・マディソン『ザ・フェデラリスト』(齋藤眞＝武則忠見／訳、福村出版、1991) 211頁。

(26) Grant v. Raymond, 31 U.S. (6 Pet.) 218, 241 (1932).

この“学術及び有益な技芸を促進する”ことについて、1条8節8項は、ある特徴をもっていると言う者がいる。連邦憲法は「ある特定の方式だけを指定して」、議会にこの権限を行使させようとしている、と言うのである。その「特定の方式」について、E.C.Walterscheid は、それこそ「著作者及び発明者に、その著作物及び発明に対する排他的な権利を一定期間保障すること⁽²⁷⁾」である、という。この意義は、大要、つぎのようである⁽²⁸⁾。

知的財産権条項は、「学術及び有益な技芸を促進する」権限を、単純に連邦議会に付与したのではない。「特定の方式」で（すなわち、著作物及び発明に排他的権利を設定するという方式で）、当該政策を実施する権限を付与しているのである。それは「彼ら〔連邦議会〕に科学研究 (scientific research) に対する資金供給をさせない」ことを意図していたのである。

“学術や技芸”を進歩させるだけなら、たしかに「知的財産権条項」は必要とされなかったかもしれない。仮に当該条項なくとも、たとえば「通商条項」(Commerce Clause, 1条8節3項)で、連邦政府は同様の政策を実施することができるはずだ、と言う論者もいる⁽²⁹⁾。

ただこの知財条項のこの読み方が「現代においては (in modern time)」

(27) EDWARD C. WALTERSCHEID, THE NATURE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY CLAUSE : A STUDY IN HISTORICAL PERSPECTIVE 11 (2002).

(28) See *ibid.*, at 12.

(29) See *ibid.*, at 16. また、Miller & Davis が指摘していることだが、特許権限は憲法上の明文の下での権限であるので、連邦議会は、特許条項の文言上の制約を直接に受けるといえる（このことは、すぐ後の「2 特許権を得られる憲法上の規準」で詳述している）。と同時に、憲法上の明文の下での権限であるので、連邦議会には、州の規制権限を先占 (preempt) していると推定されるほどの論拠が与えられている、ともいえそうである。Miller & Davis は、州際通商条項に基づく連邦商標法との対比でこの議論を展開している。商標 (trademark) について規定する立法権限は、憲法上の明文の下での権限でないだけに、憲法条文の直接の制約を受けない反面で、州際通商条項に依るだけに、州際通商となんらかの関係をもたない事柄に、その権限は及ばないことになる。See MILLER & DAVIS, *supra* note 20, at 7-9 ([邦訳] 19頁)。

必ずしも徹底されたものではないことも Walterscheid は指摘している⁽³⁰⁾。特許権や著作権という一定期間の排他的権利の設定だけが、連邦議会の採りうる手段ではないとの理解も、広まりつつあるようである。そうすると、特許権や著作権の他にも、「一般的福祉条項」(General Welfare Clause, 1条8節1項)、「通商条項」あるいは「必要かつ適切条項」(Necessary and Proper Clause, 1条8節8項)に基づく手段により、学術及び技芸を進歩すると思われる政策をとる権限も、連邦議会にはあるということになるのであろう⁽³¹⁾。

ともあれ、1条8節8項により、連邦議会には「学術及び有用な技芸の進歩を促進する」ために「排他的権利」を設定する権限が付与されたことになる。この連邦憲法の規定を受けて、1790年に「有用な技芸の進歩を促進するための法律」(An act to prompt the Progress of Useful Arts)⁽³²⁾が制定されている。いわゆる連邦特許法の発祥である⁽³³⁾。

(30) See WALTERSCHEID, *supra* note 27, at 3.

(31) See *ibid.*, at 3 fn. 8.

実際に、United States v. Elcom, 203 F.Supp.2d 1111 (N.D.C.A. 2002) では、デジタル著作物に付されたアクセス・コントロール装置の解除禁止を定める1998年制定のデジタル・ミレニアム著作権法 (Digital Millennium Copyright Act of 1998, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, to be codified 17 U.S.C. § 1201 et seq.) は、著作権条項 (1条8節8項) ではなく、通商条項 (1条8節3項) による立法権の行使であるとされた (203 F.Supp.2d, at 1139-1141)。この点については、大日方信春『著作権と憲法理論』(信山社、2011) 208頁以下も参照されたい。

(32) Act of April 10, 1790, § 1, 1 Stat. 109.

(33) いわゆる連邦特許法は、1790年に制定されて以来、その大きな改正・変更は、わずか3回しかないと言われている (See MILLER & DAVID, *supra* note 20, at 8 [[邦訳] 20頁])。その3回というのは、1793年法 (現行35 U.S.C. § 101の基となる特許対象の法定)、1836年法 (それまでなかった特許の有効性を審査する行政機関〔特許庁〕の設立)、及び1952年法 (1926年の合衆国法典制度の創設に伴う特許法の整理。いわゆる特許法は、合衆国法典第35編に法典化された)、この3回である。

この一般法の制定前後、合衆国では、個別的な特許請願について、議会は特定個人を名宛人とする個別法の形式で、特許を付与していたようである。このことは、松川実「特許のフェア・ユースと著作物のフェア・ユース (5)」青山法学論集53巻3号 (2011) 57頁以下が詳細に紹介している。

2 特許権を得られる憲法上の規準

(1) 連邦特許法は、特許権を得られる発明／発見 (invention/discovery)⁽³⁴⁾ について、つぎのように規定している。

【35 U.S.C. § 101】「新規かつ有用なプロセス、装置、生産品若しくは組成物、又は、それらの新規かつ有用な改良を発明或いは発見した者は、本法に定められている条件又は要件に従って、それについて特許をうけることができる。⁽³⁵⁾」

なお、立法権の発露としてなされていた特許不与が後に一般法に基づく行政行為としてなされるようになっていった過程を分析している、玉井克哉「特許不与から行政行為への史的展開——ドイツ特許制度成立過程の一断面」塩野宏先生古稀記念『行政法の発展と変革上巻』（小早川光郎＝宇賀克也／編、有斐閣、2001）303頁以下も参照。

(34) 本稿では、米国特許法のわが国における一般的な訳に倣い、invention に「発明」と、discovery に「発見」との訳語をあてている。但し、この二語は、米国特許法上は、同義である。See 35 U.S.C. § 100 (a). 米国特許法100条は「本法において、つぎの語は、別に定めのない限り、〔以下の意味を表す〕とした後、「(a)『発明 (invention)』とは、発明又は発見 (discovery) をいう。」と規定している。

またこれと平仄を合わせるために、合衆国憲法1条8節8項の Discoveries には「発見」の訳語をあてている。こちらは慣例とは違う訳語になっているが、ご海容いただきたい。

(35) この規定は、はじめて連邦特許法が制定された1790年から、一部を除いて、改正されていない。現行法で「プロセス」の文言が用いられているところは、1952年の改正まで、「技法 (art)」であった。但し、文言は変更されたものの、意味の変更はないという。See Kreiss, *supra* note 18, at 32 fn. 4.

1952年の改正で「技法」が「プロセス」に変更された経緯は、往時までに、「技法」と「プロセス」は同義であるとの判例が確立していたこと、同年の改正で前条35 U.S.C. § 100 (b) の「プロセス」の定義に技法 (art) が含まれたことにあるという。参照、ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説〔第5版〕』（発明協会、2009）61-62頁。

なお、本稿における米国特許法の訳出には、以後、逐次指摘しないが、上述したヘンリー幸田『米国特許法逐条解説〔第5版〕』の他に、正林国際特許商標事務所／翻訳監修『対訳 米国特許法令集』（東洋法規出版、2010）を参照した。但し、訳語は、適宜、変更している。

§ 101は、特許権を得られる対象 (subject matter) について、4つのカテゴリを示している。「プロセス (process)」、「装置 (machine)」、「生産品 (manufacture)」及び「組成物 (composition of matter)」がそれぞれである。ここ ([2 特許権を得られる憲法上の規準]) では、発明がこれらに該当する規準を探究する。ただ、闇雲に § 101の文言の意義を追うのでは、目標への到達も覚束ない。ここでは、R. A. Kreiss の優れた先行研究⁽³⁶⁾を羅針盤として、特許権を得られる発明の規準を求めている。

ところで、Kreiss は、35 U.S.C. § 101の4つのカテゴリの words について、それらは日常の語感や立法史／過程を見るだけでは理解できない、という⁽³⁷⁾。この点については、直訳主義者 (literalist) の存在や連邦最高裁の見解も区々であるように思われる⁽³⁸⁾。ただ、日常の意味では「プロセス」であるとされそうな純粋な数学的アルゴリズムや体操競技の動作が特許権の対象ではないとされていること、音楽や小説を contain しているコンパクト・ディスクやペーパー・バックという媒体は「生産品」であろうけれども、やはり特許権は得られないとされていること⁽³⁹⁾、これらのことからすると、Kreiss の見解は正しいようである。

さらに、連邦最高裁の判決文を読むと、たとえば、Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972) や Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981) などでは、自然法則 (laws of nature)、自然現象 (natural phenomena)、及び、抽象的アイディア (abstract ideas) にも、特許権は与えられていな

(36) See Robert A. Kreiss, *Patent Protection for Computer Programs and Mathematical Algorithms: The Constitutional Limitations on Patentable Subject Matter*, 29 N. M. L. REV. 31 (1999).

(37) See *ibid.*, at 57.

(38) See compare, *Gottschalk v. Benson*, 409 U.S. 63 (1972) ; *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 588–589 (1978), with *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175, 182 (1981) (*quoting* *Perrin v. United States*, 444 U.S. 37, 42 [1979]).

(39) See 1 DONALD S. CHISUM, *CHISUM ON PATENTS* § 1.04[4] (1998).

い⁽⁴⁰⁾。

ここでは、35 U.S.C. § 101 該当性について、なんらかの規準があるはずである。とくに本稿の関心からすると、特許適合性を判定する憲法上の規準が、問題となる。ここでは、この規準をとらえようとした Kreiss の先行研究を瞥見しようと思う。

(2) Kreiss は、特許適合性 (patentability) に憲法上の制限 (constitutional limits) がある⁽⁴¹⁾、と言う。そこに憲法上の要請があるというのである。

もう一度、合衆国憲法 1 条 8 節 8 項を確認しておこう。「特許権条項」だけ抜粋すると、

【U.S. CONST Art I, § 8, cl. 8】「合衆国議会は、つぎの権限を有する。…発明者に、その…発見に対する排他的な権利を一定期間保障することにより、…有用な技芸の進歩を促進すること。」

(40) Kreiss, *supra* note 36, at 58 fn. 201 には、つぎの判例の参照が指示されている。See e.g., *Diamond v. Diehr*, *supra*, 450 U.S., at 185 (「自然法則、自然現象及び抽象的アイディアに、特許の保護は与えられない。」); *Gottschalk v. Benson*, *supra*, 409 U.S., at 67 (「それが仮に発見されたものであったとしても、自然現象、メンタル・プロセス及び抽象的なものに留まる知的コンセプトいうものに、特許適格性はない。それらは、科学的又は技術的作用の基本的ツールである。」); *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co.*, 333 U.S. 127, 130 (1948) (「自然現象に特許を付与することはできない。……それらは自然法則の現れであり、すべての者に開放され、誰の排他性にも属していない。いままでも知られてはいなかった自然現象を発見したからといって、法が規定しているところの独占を求めることはできないのである。」); *Mackay Radio & Tel. Co v. Radio Corp. of Am.*, 306 U.S. 86, 94 (1939) (「科学的真理或いはそれを数学的に表現したものは、特許適格性をもつ発明ではない一方で、科学的真理の知識の下で創作された新規かつ有用な構造物は、それ〔特許適格性〕をもつ。」); *Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard*, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 (1874) (「アイデアそれ自体は、……特許適格性をもたない。」); *O' Reilly v. Morse*, 56 U.S. (15 How.) 62, 116 (1853) (「自然哲学及び物理学の原理の発見は、特許適格性をもたない。」); *Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. (14 How.) 156, 175 (1852) (「基本的真理、original cause及び動因といったような抽象的な原理は、特許を付与することができない。したがって、誰もそれらについての排他的権利を求めることができない。」)。

(41) See Kreiss, *supra* note 36, at 58.

論 説

Kreiss は、連邦最高裁判決、*Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966)⁽⁴²⁾ がこの規定を特許適格性についての憲法上の規準として読み解いている部分から検討を始めている。少し長いが、煩瑣をいとわず、引用しておこう。

「〔特許権〕条項は、権能 (power) を与えると同時に、制限 (limitation) も与えている。この権限は、16世紀及び17世紀に英王国で行使されたものとは異なり、『有用な技芸』の前進を促進することに、限定されているのである。特許権限を行使する連邦議会は、憲法上の目的として規定されたものにより強いられている制約をやぶることはできない。あるいはまた、イノベーション、アドヴァンスメント、或いは、ソシャル・ベネフィットに関わることのない特許独占を、広げることもできない。さらになお、連邦議会は、パブリック・ドメインから既存の知識を抜き去る、或いは、すでに利用されているもの (materials) の自由な利用を制約する効果をもつ特許を、与えることもできない。『有用な技芸…の進歩を促進』しなければならないという憲法上の命令により、イノベーション、アドヴァンスメント、及び、有用な知識の集合体になにかを追加することが、特許制度には、本来、要求されている。これこそが、合衆国憲法により明示された規準であり、それに目もくれないことは許されない。⁽⁴³⁾」

Graham 以外に特許適格性判断の場面で連邦最高裁が「憲法上の規準 (constitutional standard)」に言及した例として、Kreiss は、自動車用シガー・ライターを可能にした自動温度調節装置の特許適格性を否定した *Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp.*, 314 U.S. 84 (1941) を指摘している。彼は、以下の判決文を引用する。「われわれは、これ〔自動

(42) 岩石地の耕作を容易にする ‘Clamp for vibrating Shank Plows’ の特許適格性が争われた。Clark 裁判官執筆の法廷意見は、古くからある機械部品の組み合わせである当該発明の自明性を指摘して、特許適格性を否定している。

(43) *Graham*, 383 U.S., at 5-6.

温度調節装置]をもたらした彼の技能が、連邦議会に報酬を与えることを許した、合衆国憲法1条8節8項のいう創造的才能 (inventive genius) の水準にあると、結論することはできない。⁽⁴⁴⁾

Graham/Cuno Engineering を読むと、特許適格性の判定には、なんらかの憲法上の規準があることが読み取れる。Kreiss は、当該規準の要諦を、以下4要件に分節していく。

[I] 第1の憲法上の要請は、特許を得ようとする技術内容が「非自明性 (non-obvious)」を満たしていることである。この特許要件は、35 U.S.C. § 103⁽⁴⁵⁾ に法定されており、*Graham* は、これを「憲法から明らかな規準⁽⁴⁶⁾」であると評価している。では、当該憲法上の規準は、なにを禁止しているのだろうか。法103条の文言から読み取れること、それは、特許を得ようとしている技術の領域において、通常のもつ者からすると「自明な」ものに、特許適格性はない、ということであろう。

[II] *Graham* は、続けて、つぎのように述べる。「パブリック・ドメインにある知識を〔エンクロウズド・ドメインに〕抜き出すような、あるいは、すでに利用されているもの (materials) への自由なアクセスを制限するような、このような効果をもつ特許を付与してはならない。⁽⁴⁷⁾」

(44) *Cuno Engineering*, 314 U.S., at 91 [但し、強調点は大日方による。]

(45) 【35 U.S.C. § 103】特許適格性の要件：非自明な対象 (non-obvious subject matter)

「(a) 発明が、本法102条に規定されているように、同一の内容で開示、又は、記載されていなくても、特許を得ようとするもの (subject matter) と先行技術の間の差異が、発明がされた時点において、特許を得ようとしているものの技術分野において通常のもつ者にとって、自明であったであろうにすぎない場合には、特許は取得できない。特許適格性は、当該発明がなされた方法 (manner) によって、否定されてはならない。

(以下、省略。)

それまで判例法として特許適格性に要求されてきた「非自明性」は、1952年法で103条として法定された。

(46) *Graham*, 383 U.S., at 6.

(47) *Ibid.*, (但し、[] は大日方。)

この *Graham* の引用部分から、Kreiss は、35 U.S.C. § 102⁽⁴⁸⁾ に法定されている「新規性 (novelty)」要件を導き出している。憲法上の第 2 の要請は「新規性」である。これが憲法上の要請である論拠は、1 条 8 節 8 項の「発見 (discoveries)」の理解にある。同条項の「有用な技芸の…進歩を促進する」と対に理解されるこの意味を敷衍させて、Kreiss は、「特許を求める者がパブリック・ドメインから既存の知識を抜き出したのでは、そこにはいかなる『発見』も存在しない⁽⁴⁹⁾」という。

〔Ⅲ〕さらに *Graham* は、つぎのように述べている。『『有用な技芸 …の進歩を促進』しなければならないという憲法上の命令により、イノベーション、アドヴァンスメント、及び、有用な知識の集合体になにかを追加することが、特許制度には、本来、要求されている。⁽⁵⁰⁾』この部分から、Kreiss は、特許適格性について、さらに 2 つの憲法上の要請を見出している。第 3 の要請は、特許を申請するものには、知識の有益な実用性 (useful application of Knowledge) が備わっていなければならない。ここでは、有用性 (usefulness) とよぼう⁽⁵¹⁾。(第 4 の要請、「技術的技芸

(48) 【35 U.S.C. § 102】特許適格性の要件：新規性及び特許をうける権利の喪失
「何人にも、以下の場合を除き、特許をうける権利が与えられている。

(a) 特許出願人による発明前に、当該発明が、国内において、知られ又は使用されている場合、或いは、国内若しくは国外において、当該発明が特許を得ている又は刊行物に記載されている場合。

(b) 合衆国での特許出願日の 1 年以上前に、国内又は国外において、当該発明が、特許を得ている又は刊行物に記載されている場合、或いは、国内において、公に使用され又は販売されていた場合。

(以下、省略。)

(49) Kreiss, *supra* note 36, at 60–61.

(50) *Graham*, 383 U.S., at 6. なお Kreiss は、*The Telephone Cases* として知られる、*Dolbear v. American Bell Tel. Co.*, 126 U.S. 1 (1888) のつぎの箇所も同時に引用している。「特許権の対象にすることができるのは、有用な技芸だけである。—その技芸というのは、アドバンスをもたらし得るものである。」(126 U.S., at 533)。

(51) 「有用性 (usefulness)」に Kreiss はつぎの註釈を付している。動力 (gravity) は有用性を欠いているので、その発見は、特許の対象ではない。しかし、それを用いたギロチンやおじいさんの古時計は、有用性が備わっているので、特許適格性をもつ。See Kreiss, *supra* note 36, at 75.

(technological arts)」性については、後述)。

憲法上の第3の要請から、単なる自然法則、自然現象、及び、抽象的なアイデアの、特許適格性が否定される。この点については、たとえば、単なるアイデアの特許適格性を否定した *Rubber-Tip Pencil*⁽⁵²⁾、数学上の公式の適格性を否定した *Parker*⁽⁵³⁾、自然現象の適格性を否定した *Funk Bros. Seed*⁽⁵⁴⁾、及び、科学的真理の適格性を否定した *Mackay Radio*⁽⁵⁵⁾ など、多くの裁判例が、*Kreiss* により指摘されている⁽⁵⁶⁾。

ところで、自然法則、自然現象、抽象的アイデアといったものに仮に特許権が付与されたなら、どのような現象が生ずるであろうか。それは、当該知識を利用しようとする公衆の利益を大きく阻害してしまうであろう。なぜなら、特許対象が抽象的であるということのコロラリーとして、特許権者に広範な知識についての排他権を与えてしまうことになるのであるから。自然法則、自然現象、抽象的アイデアに特許適格性を認めるなら、それは権利者への報酬 (*quid pro quo*) としての排他権と、後続利用者の学問・表現の自由とのバランスを欠く特許制度になってしまうであろう。

(52) See *Rubber-Tip Pencil Co. v. Homward*, 87 U.S. (20 Wall.) 498, 507 (1874). (鉛筆の頭に消しゴムをつけることの特許適格性を否定)。

(53) See *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584, 594 (1978). (数学上の公式は「科学的及び技術的作為 (work) の基本ツール」となすべきである。したがって「それらは先行技術 (prior art) としてよく知られているものの一部として扱われるべきである。」[437 U.S., at 591-592])。

但し、数学上の公式やアルゴリズムの特許適格性は、他のカテゴリでも同様であろうが、事例依存的である。See *Kreiss*, *supra* note 36, at 72-74.

(54) See *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Co.*, 333 U.S. 127, 130 (1948).

(55) See *Mackay Radio & Tel. Co. v. Radio Corp. of Am.*, 306 U.S. 86, 94 (1939).

(56) See *Kreiss*, *supra* note 36, at 61, fn. 223, and accompanying text.

さらに、*O'Reilly v. Morse*, 56 U.S. (15 How.) 62 (1853) では、S. Morse の電信機について多くの特許を認めておきながら、直流電気を利用した動力については、それは電磁気の性質を利用しただけのものであるとして、特許を認めていない。また、よく人口に膾炙される例として、Einstein の質量とエネルギーの関係式 $E=mc^2$ も、その自然法則性ゆえに (それ自体は有用性を欠いているために) 特許適格性に欠けるとされている。

また Kreiss は、この憲法上の要請が35 U.S.C. § 101上の文言「有用な (useful)⁽⁵⁷⁾」として法定された、との理解を示している⁽⁵⁸⁾。

[IV] ところが、Kreiss は、「有用性」のある創作物 (creative works) のすべてが、特許適格性をもつわけではない、ともいう。彼は、たとえば、新しい地図や映画は、3テストを満たすが、特許適格性をもたない、と指摘している⁽⁵⁹⁾。どうやら、「有用性」ある創作物であっても、ある種のものの特許の対象ではない、といたいようである。

ここで Kreiss が多くの裁判例や評釈者の見解を参照しつつ提示した第4の憲法上の要請が、特許を得ようとするものの「技術的技芸 (technological arts)⁽⁶⁰⁾」性である。「有用性」ある創作物のうち、「技術的技芸」性をもつものが特許の対象である、ということであろう。但し、「技術的技芸」と「有用な技芸 (useful arts)」が同義であることを示すものは多いが、この「技術的技芸」の意味するところを直截に指摘したものは少ないようである。Kreiss の論述からも、明確な意義を現認することができなかった。この点について、本稿は、その解法の糸口として、米国特許商標庁 (The United States Patent and Trademark Office)⁽⁶¹⁾ が1996年に出したガイドラインの、つぎの記述を指摘するに止めておく。特許商標庁は、「技術性 (technology)」の定義を、つぎのように下している。それは、すなわち「人間環境 (human condition) を高めたり改良したりするための装置

(57) 35 U.S.C. § 101は、「新規、かつ、有用な (useful)」発明を、特許をうけることができる発明としている。条文については、第1節の2 (1) の本文参照。

(58) See Kreiss, *supra* note 36, at 61.

(59) See *ibid.*, at 62.

(60) *Ibid.* See In re Schrader, 22 F. 3d 290, 295 (Fed. Cir. 1994) (Newman, J., dissenting) (「法 [35 U.S.C. § 101] 上の『プロセス』は、技術的に有用な (technologically useful) ものに限定されなければならない。」)。

(61) 米国特許庁 (The Patent Office) は、1870年に、内務省の一機関として設立された。その後、1895年には、商務省に移管されている。1975年の特許法及び商標法の一部改正に伴い、特許庁の名称が、特許商標庁 (The United States Patent and Trademark Office) に改称された。米国特許庁の設立、組織、役員及び職員の権限については、参照、35 U.S.C. § § 1-4。

若しくは手順 (machines and procedures) を発展させるような、又は、その点に関して少なくとも人間効率 (human efficiency) を改良するような、サイエンスとエンジニアリングの適用法 (application) である⁽⁶²⁾」と。Kreiss の「新しい地図は有用だが、特許の対象である発明の性質はもっていない⁽⁶³⁾」との言及によると、この「技術的技芸 (technological arts)」性は、特許権の対象と著作権の対象を区別するメルクマールであると思われる⁽⁶⁴⁾。(特許権と著作権の客体の異同については、第3節「1 特許と著作権の異同」にて後述されている)。

3 小 括

Kreiss は、そして本稿もそれに同調するが、特許適格性を規定している 35 U.S.C. § 101 を、直訳調 (literally) には理解していない。「プロセス (process)」、「装置 (machine)」、「生產品 (manufacture)」、及び、「組成物 (composition of matter)」を特許対象物として掲げる当該規定は、憲法上の要請をうけて、解釈されなければならないであろう。

ここで Kreiss が、憲法上の要請として掲げたものの要諦は、つぎのようにまとめることができよう⁽⁶⁵⁾。これは特許適格性をもつ客体が、憲法上備えるべき性質であり、また、当該性質をもたない創作物 (creative works) には、特許を与えてはならない、という国家機関に対する裁量統制でもある。

[I] 特許権を得ようとする客体は、「非自明性 (non-obviousness)」をもつものでなければならない。

[II] 当該客体は、「新規性 (novelty)」をもつものでなければならない。

(62) Guidelines, 61 Fed. Reg. 7478, 7488 fn. 7 (1996).

(63) Kreiss, *supra* note 36, at 62.

(64) See *ibid.*, at 64-65.

(65) See *ibid.*, at 87-88.

上述の2つの要件は、パブリック・ドメインの使用に排他的権利を設定することを禁止するものとして、理解することができるであろう。

〔Ⅲ〕当該客体は、知識の有益な適用 (application) でなければならない。特許適格性に求められた「有用性 (usefulness)」とは、このことであろう。自然法則、自然現象、抽象的アイデア、及び、数学的アルゴリズムにも、特許適格性は与えられていない。

〔Ⅳ〕最後に、特許を得ようとする「発見／発明 (discovery)」は、「有用な技芸 (useful arts)」におけるそれ、でなければならない。この要件により、書籍、地図、及び、演劇というものの特許権は否定されてきた。

ここまで、合衆国憲法1条8節8項【特許権条項】と、それをうけての特許適格性の要件について、瞥見してきた。つぎに、行論は、連邦議会による排他的権利が、われわれの憲法上の権利に影響を与えている、と述べるであろう。特許権をみる憲法学の実体論が、ここから展開されている⁽⁶⁶⁾。

第2節 憲法のステージへ

1 従来の思考枠組——中絶規制の場面で

人工妊娠中絶が、さまざまな形態の規制を受けていることは、よく知ら

(66) 憲法と特許法が特許の法源であるので、特許を付与する特許商標庁の裁量は、なによりも、憲法に、ただ直接的には特許法及び特許規則 (Patent Rules, 連邦規則法典第37編 (37 CFR) に法典化されている) の統制を受けている。但し、行政庁の裁量権限を、法令の文言の意味で統制しようとする思考法は、隔靴搔痒の感をもたらすであろう。次節で述べる「実体論」は、特許権限を法令上の文言とコインの裏表の関係で統制しようとするものである。ただ、その比重は、法令上の文言による統制に比して、より高いものであると思われる。

れている。たとえば、合衆国のいくつかの州では、州内の病院で施術するには、州の居住者であることを求めていた⁽⁶⁷⁾。また、*Casey* では、女性が婚姻している場合には、夫の事前の同意を必要とする規定に、憲法上の疑義が寄せられた⁽⁶⁸⁾。さらに、特定の中絶方法を禁止するものもある。たとえば、*Danforth* では、妊娠12週間を経ての塩水注射による中絶の禁止が問題にされていた⁽⁶⁹⁾。このように州法で人工中絶が規制されているとき、われわれは、迷うことなくこれを憲法上の問題として処理してきている。ここには、国家行為がわたしたちの行為を規制しているという憲法問題の枠組を、容易に見とることができる。

ただ、特許商標庁もまた、人工妊娠中絶を「規制」していることは、あまり知られてはいない⁽⁷⁰⁾。たとえば、中絶にも用いられるある種の薬剤に、特許商標庁は特許を付与している⁽⁷¹⁾。また、外科手術に用いる道具にも、特許が付与されているものがある⁽⁷²⁾。人工妊娠中絶の方法が特許

(67) See Andrew J. Rise, *Extraterritoriality of Restrictive State Abortion Laws: States Can Abort Plans to Abort at Home but Not Abroad*, 70 WASH. U. L. Q. 1205, 1209 & n.30 (1992); LAURENCE H. TRIBE, *ABORTION: THE CLASH OF ABSOLUTES* 47 (1990); Roy Lucas, *Laws of the United States*, in 1 *ABORTION IN A CHANGING WORLD* 127, 132 (1970).

Lucas は、ノース・カロライナ、ジョージア、コロラドを例示している。もっとも、この要件は、*Doe v. Bolton*, 410 U.S. 179 (1973) で、ジョージア州法について、違憲判決（合衆国憲法 4 条 2 節 1 項〔特権免除条項〕違反）が下されている。

(68) See *Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey*, 505 U.S. 833 (1992)（ペンシルヴァニア州法）。

(69) See *Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth*, 428 U.S. 52 (1976)（ミズーリ州法）。

(70) See Thomas, *supra* note 9, at 580.

(71) See e.g., U.S. Patent No. 5,356,876 (issued Oct. 18, 1994)（性腺刺激ホルモンによる人口中絶）、U.S. Patent No. 4,073,899 (issued Feb. 14, 1978)（ある種のエステルによる人口中絶）。

(72) たとえば、子宮や膣などの検査につかう検査鏡（speculum, U.S. Patent No. 3,835,843 [issued Sept. 17, 1974]）や患部への液体の注入に用いるカニューレ（cannula, U.S. Patent No. 3,769,980 [issued Nov. 6, 1973]）など。

対象になっていることもある⁽⁷³⁾。こうした特許の効果により、人口妊娠中絶は、ある種の制約を受けてきたといえるはずである。したがって、特許商標庁も、州法と同じように、人口中絶を規制している、と言えそうである。ただ、この国家行為を、わたしたちはこれまで憲法のステージで議論してはこなかったと思われる。ここには、国家行為がわたしたちの行為を規制しているという枠組が、見づらいなのであろう。なぜだろうか。

特許侵害訴訟は、特許権者Aが原告、侵害者Bが被告となる、民事訴訟である。ここでBが自らの憲法上の権利を持ち出して、Aの提訴に対抗することは、法理の辻褄が合っていない。なぜなら、憲法が個人に保障している権利は、一部の例外を除けば、国家の行為に対する防御権であるから。このことを上述の中絶技術の問題で換言すれば、中絶の自由がデュー・プロセスによる保護を受けるとしても、当該技術に特許が設定されていれば、特許権者に対してその自由利用を憲法上の権利を背景に主張することはできない、と考えられてきたのである。これが従来からの憲法理論の枠組である。

特許訴訟が、デュー・プロセス、平等原則、表現の自由といった憲法理論の俎上で処理されることは少なかった。その理由は、端的に言えば、特許権者は国家機関 (state actors) ではないからである⁽⁷⁴⁾。特許と憲法との間には、大きな間隙があるように見える。

ここで、[はじめに]での Thomas の言説を思い出そう。現在、「人間の営み (human endeavor)」は、いたるところで、特許に規制されている。それは、個人にとって基本的とされてきた自由にまで、影響を与えてきている。個人の行為をつよく統制するようになった特許の問題には、それでも憲法理論の出る幕はないのであろうか。

(73) See, U.S. Patent No. 3,722,500 (issued Mar. 27, 1973) (墮胎薬を用いての中絶方法).

(74) See Thomas, *supra* note 9, at 571.

2 New York Times Co. v. Sullivanの法理論

(1) 連邦最高裁が知的財産権と表現の自由の関係をはじめて論じたのは、*Zacchini*⁽⁷⁵⁾であるとされる⁽⁷⁶⁾。本件の原告は「人間大砲 (human cannonball)」の演者である。彼は演技を無断で撮影されたことをニュース番組で知り、提訴に及んでいる⁽⁷⁷⁾。ニュース番組が仮に原告の演技の一部を取り上げて適宜論評などを交えながら報道しただけなら、問題は深刻ではなかったと思われる。しかし、実際には、原告の15分の演技すべてをフィルムに収め、そのすべてが放送されていた。

原審であるオハイオ州最高裁⁽⁷⁸⁾は、まず原告の「パブリシティ権」(right to publicity)を認定している。それは「個人のパーソナリティやタレントをはたらかしたものを営利目的で展示したり利用したりすることをコントロールする〔権利〕」である。原告も本件の演技について「パブリシティ権」をもつという。その一方で、報道機関には、修正1条及び修正4条上の権利が保障されている、ともしている。とくにパブリック・インタレストに仕えるときには、通常なら権利侵害行為にあたるような場合でも、憲法上の特権 (constitutional privilege) が及ぶという。そして本件について、つぎのような判決を下している。すなわち、本件で権利侵害が主張された被告の行為は、報道機関に認められた修正1条及び修正4条の特権により許されている。

連邦最高裁は、サーシオレーライを認め⁽⁷⁹⁾、本件を審判している。

(75) *Zaccini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.*, 433 U.S. 562 (1977).

(76) *See Thomas, supra* note 9, at 599.

(77) *See Zaccini*, 433 U.S., at 563-564.

(78) *See* 47 Ohio St.2d 224, 351 N.E.2d 454 (1976).

(79) *See* 429 U.S. 1037 (1977).

論 説

White 裁判官執筆の法廷意見の要諦は、つぎの一文に表れている。「修正1条や修正4条は、演者の許諾なしに演目のすべてを放送することを、報道機関に許すものではない。⁽⁸⁰⁾」White 裁判官のこの言説は、表現の自由は他人のプロパティを利用する権利を含むものではない⁽⁸¹⁾、という理論を下敷きにすれば理解しやすいように思われる。たしかにこの言説は、従来の表現権論にも、適合するように思われる。

ところが一方で、法廷意見は、原告の「パブリシティ権」が被告の表現の自由を制約している、という問題構造を看過していないであろうか。とくに本件では、「人間大砲」の実演という無体物に設定された原告の「パブリシティ権」が、国家機関の行為 (state action) を通してはじめてエンフォースされるものであるところを、われわれは注視すべきではなかろうか。White 裁判官執筆の法廷意見をみても、この点を示唆する部分はない⁽⁸²⁾。

(2) 憲法理論は、私人Aの権益に私人Bが損害を与えたとされる訴訟を、典型的守備範囲とはしてこなかった。それはこの紛争構造のどこにも、国家機関の行為が直接的には関係していない、とみなせるからである。憲法の名宛人は、state actor なのである。ところがこの論理構造に修正を迫った有名な事例がある。New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254

(80) Zaccini, 433 U.S., at 575.

(81) See Louis Michael Seidman, *The Dale Problem: Property and Speech under the Regulatory State*, 75 U. CHI. L. REV. 1541, 1542 (2008). Seidman は、「ピケやプロテストは、仮にそれが他人の私有地で行われるなら、修正1条の保護を失う」とする、Robert A. Sedler, *Property and Speech*, 21 WASH. U. J. L. & POLICY 123, 128 (2006) の参照を促している。

(82) J. R. Thomas は、同じような論理構造を、Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985) にも見出している。本件では、フォード元大統領の未発表回顧録からの無断抜粋が、17 U.S.C. § 107 のフェア・ユースにあたるか否かが論点であった。連邦最高裁は、その判決書のいたるところで修正1条への関心を示しているが、結局は憲法問題としての非典型性（当事者はいずれも私人である）から、本件を憲法のステージでは処理していないと評価できる。See Thomas, *supra* note 9, at 600.

(1964) である。

本件は、New York Times の記事が、アラバマ州モンゴメリー市の city commissioner を誹謗するものであるとして、その一人である Sullivan により、民事文書名誉毀損訴訟 (civil libel action) が提起されたものである。第一審及びアラバマ州最高裁は、Sullivan に対する New York Times の名誉毀損を認定し、損害賠償の支払いを命じている。

第一審及び州最高裁の判決は、アメリカでのそれまでの libel に対する法理論に、一致するものである。そこでは、原告は、実際の損害を証明することなく賠償が請求でき、これに対して、被告の言論が不法行為にあたらなないとされるためには、問題となった言論が真実であることを証明する必要があるとされていたのである。Libel は、厳格責任 (strict liability) で、すなわち、表現者の故意過失を推定する法理論で処理されてきたために、表現者の公職者に対する言論でも、それが不法行為ではないとされるためには、真実性の抗弁が必要とされてきたのである。ここには、憲法上の表現の自由の淵源をもつ privilege は認められてはいなかった、と評価できるであろう。

但し、libel についてのこの法理論は、連邦最高裁で修正された。Brennan 裁判官執筆の法廷意見は、よく知られているように、公職者が名誉毀損訴訟において損害賠償をえるためには、被告の言論に「現実の悪意 (actual malice)」があったことを証明しなければならない、としている。では、なぜ連邦最高裁は、表現権と名誉権のバランスを、修正したのであろうか。

Sullivan の法理は、私人間の不法行為をめぐる法的紛争に、憲法上の privilege で対応したとはいえないであろうか。原告に「現実の悪意」の証明を求めた立証責任の転換は、連邦最高裁が、被告の言論に表現の自由に由来する privilege を認めたからである、と評価できるであろう。なぜこのような法理論が、成立しえたのであろうか。憲法理論で対応するためには、どこかに国家機関の行為の契機がなければならないはずである。

連邦最高裁は、libel について厳格責任で対応してきたままでの判例

実践に state action を見出して、ここに憲法上の重大な疑義が発生していると認定したのではなかろうか。公職者に対する言論は、民主政の下で、自由であるべきなのに、いままでそこには憲法上の privilege が認められてはこなかった。厳格責任の法理で処理されてきたのである。たしかに *Sullivan* は、私人間の法的紛争である。しかし、その訴訟形式が重要なのではなく、表現者の憲法上の権利を重視してこなかった判例実践（ここが state action）を憲法理論で問い直せ、と *Sullivan* は述べているのではなかろうか⁽⁸³⁾。

3 特許権を憲法のステージへ

無体物は、その消費に競合性、排他性をもたない。この財は、国家機関による使用权、収益権、及び、処分権の設定をもって、はじめて「私物化 (privatization)」され、「商品化 (commodification)」できたのである。その意味で、国家行為に対する依存度が高い財物である、とすることができるであろう。

ところで、この国家行為により創設された知的財産権（のうちの、特許権）の要諦は、無体財の利用に対するコントロール権を認めること、にある。この効果は、現代においては、わたしたちの日常生活のいたるところで、発揮されている。パブリック・ドメインにない知的財産の自由利用は、原則的には、禁止されているのである。禁止しているのは、直接的には知的財産権の権利者であるが、その権利は国家が与えた権利である。ここに在る国家行為を、憲法学のステージに上がらせようというのが、本節での試みであった。

ところで、知的財産の発展は、新規創作物に対する排他的権利の設定が

(83) 同様の議論を展開している阪本昌成「小島報告へのコメント」憲法問題21号(2010) 91、92頁参照。

もたらした、と一般には言われている。無体財が排他性、競合性のない財であることを想起するとき、なるほど、上述の言説の説得性も、一段高まるようにも思われる。但し、この言説の信憑性には、疑問が呈されている。本稿は、この疑問を、BOLDRIN/LEVIN, AGAINST INTELLECTUAL MONOPOLY (2008)⁽⁸⁴⁾のなかに見た。そこでは、知的財産の保護がなくとも競争によって科学の発展や有益な技芸の振興が起こってきたことが紹介され⁽⁸⁵⁾、また反面で、知的財産権は、そうした競争から優位な地位を得た者が、その利益の確保を目指して議会にロビー活動した成果である、と語られている⁽⁸⁶⁾。仮にそうであるなら、国家による既得権の保護を通してのわたしたちの行為に対する規制という構造が、ここに浮かび上がる。

本節では、国家行為による特許権の設定が、わたしたちの行為に対する規制となっている、という法構造を見てきた。特許権による先行発明/発見の利用規制は、憲法学のステージで、その憲法適合性が検討されなければならない、と考えられるであろう。

第3節 特許と表現の自由

1 特許と著作権の異同⁽⁸⁷⁾

前述しているように、特許法は、パテントの客体性をもつ無体物についての排他的権利を、特許権者に帰属させている。とはいえ、特許法が言論

(84) MICHELE BOLDRIN & DAVID K. LEVINE, AGAINST INTELLECTUAL MONOPOLY (2008). [邦訳] ミケーレ・ボルドリン＝デヴィッド・K・レヴァイン 『〈反〉知的独占：特許と著作権の経済学』(山形浩生＝守岡桜／訳、NTT出版、2010)。

(85) See *ibid.*, chap. 2-3 ([邦訳] 23-94頁)。

(86) See *ibid.*, chap. 4 ([邦訳] 95-134頁)。

(87) 特許の対象 (patentable subject matter) と著作権の対象 (copyrightable subject matter) の異同をめぐるここでの議論も、Kreissの先行研究に負っている。See Kreiss, *supra* note 36, at 76-82.

規制の文脈で論じられることは少ない。それは同様に、無体物についての排他的権利を著作権者に帰属されている著作権法が、言論規制としての性質をもつとされつつあることと対照的である。それは、なぜであろうか。

多くの論者が特許権を付与できる対象 (subject matter) と著作権の対象とが異なることを前提としている⁽⁸⁸⁾。このことは合衆国憲法上の要請とはいえないとはいえ⁽⁸⁹⁾、1条8節8項(知的財産権条項)の規定ぶりから、多くの論者は、つぎの構造のもとで当該条項を理解しているものと思われる(煩瑣を防ぐため、省略記号を省略している)。

【特許権条項】「連邦議会は、つぎの権限を有する。」「発明者に、その

(88) たとえば、D. Chisumは、1条8節8項上の「有用な技芸 (Useful Arts)」の今日的意味を「技術的技芸 (technological arts)」と同義であるとして、それは著作権制度の目的である同項上の「学問 (Science)」とは異なるものであるとしている (See CHISUM, *supra* note 39, at G1-23)。また、B. Stedman も「特許と著作権の間には大きな隔たり (a wide distinction) がある」という (BEIRNE STEDMAN, PATENT 6 [1939])。

この点について、Kreiss は、「[著作権と特許権の間にある] 本質的違いは、大まかに理解して、書籍 (books) と機械 (machines) の間にあるものである。」という L. Weinreb の言説 (Lloyd L. Weinreb, *Copyright for Functional Expression*, 111 HARV. L. REV. 1149, 1180 [1998])。なお [] は原文のままを引用したあと、つぎのようにいう。「デザイン特許は、それは対象の装飾的な様相 (ornamental appearance) に与えられる保護であるが、[それは] 特許法令による、そしてPTO [特許商標庁] により執行されてきた、勝手気ままな位置づけである。というのも、その対象は、著作権とより緊密な関係があるものであろう。」(Kreiss, *supra* note 36, at 76 fn. 308)。

(89) 「合衆国憲法はこのことを要請していない」と Kreiss はいう (Kreiss, *supra* note 36, at 76)。

たしかに Kreiss がいう通りかもしれない。実際に連邦議会は、上記註 (88) のように、装飾的な様相を、著作権法ではなく、むしろ特許法の対象として扱っている。このこと自体を、合衆国憲法が禁止しているともいえまい。さらに彼は、一步進んで、つぎのようにもいう。「連邦議会が、現行の著作権及び特許法制を、創作物はすべてその保護価値の有無を行政的決定に付すような、統一的制度に取り替えることも、合衆国憲法は禁止していない。」(*Ibid.*, at 76 fn. 309)。Kreiss は、特許制度に適合的であると思われるコンピュータ・プログラムの保護を、著作権法で対応している連邦議会の法制度化を指摘しつつ、こう述べている (See *ibid.*)。しかし、保護価値の有無を国家が主体的に判定するような法制度が、自由主義国の法制度として、はたして適切であろうか。申請・登録手続の有無もまた、特許権と著作権の異同を示している。

発見に対する排他的な権利を一定期間保障することにより、有用な技芸の進歩を促進すること。』

【著作権条項】「連邦議会は、つぎの権限を有する。」「著作者に、その著作物に対する排他的権利を一定期間保障することにより、学術の進歩を促進すること。』

1条8節8項は、たしかに1つの条項 (a single clause) である。ただこうして分解してみると、それは2つの別々の規定 (two distinct provision) で構成されているようにみえる。そこから、特許権の対象／著作権の対象を区別する、多くの論者の思考法が生まれてきているのであろう⁽⁹⁰⁾。

ところで、この規定ぶりからくる特許権と著作権との区別は、上で提起した疑問、すなわち、著作権は言論制約的であると理解されつつある反面で、特許権は言論関係的とはされてきていないのはなぜか、という問題を解く導きの糸を示しているように思われる。Kreiss は、つぎのようについて。「著作権は、ものの現象について、知らせること、心に浮かべること及び描写することに関係がある。これに対して、特許権は、実用的な機能性 (utilitarian functionality) に関係している。⁽⁹¹⁾」誤解を恐れずに抽象化していえば、著作権は表現 (expression) 関係的であるのに対して、特許権は機能 (function) 関係的であるということであろうか。だから前者の

(90) たとえば、Kreissは、特許権の対象と著作権の対象が違うことを、つぎのような象徴的例で解説している。「仮に新しい種類のセラミック素材を創造した人がいたら、わたしたちはその人が当該素材の特許を申請すると思うであろう。そして、当該素材の著作権の取得が許されることはないであろう。他方、新曲の楽譜を創作した人がいたら、わたしたちは、その人が当該楽譜の著作権を得たと思うであろう。そして、当該楽譜の特許権の取得は許されないであろう。」(Kreiss, *supra* note 36, at 77)。

(91) *Ibid.* Kreissは、D. Karjalaの以下の論説の参照を促している。See Dennis S. Karjala, *A Coherent Theory for the Copyright Protection of Computer Software and Recent Judicial Interpretation*, 66 U. CIN. L. REV. 53, 59 (1997); Dennis S. Karjala, *Copyright Protection of Computer Software, Reverse Engineering, and Professor Miller*, 19 U. DAYTON L. REV. 975, 977 (1994).

排他性は言論制約的側面をもつ反面で、後者のそれには言論関係性がない、との思考法が生まれているのであろう。

この視点は、合衆国最高裁が扱った古典的事例にも現れている。それは、簿記システムの著作権適格性を否定した *Baker v. Selden*, 101 U.S. (11 Otto.) 99 (1879) である。*Baker* は、特許権と著作権を区別したこと、そして、著作権は特定の表現形式 (form of expression) に及ぶのでありその基底にあるアイデア (idea) はその対象ではないことを判示した事例として有名である⁽⁹²⁾。その前者、特許権／著作権の区別に関する*Baker*の要諦は、簿記を解説する書籍のその表現自体 (expression itself) に著作権は及ぶが、当該権利は、そのシステムの利用を禁止できない、という点にある。つまり、簿記を説明する特定の表現形式は著作権の対象であるが、簿記の機能面は、特許を付与されるか否かは定かではないが、特許権の客体性がある (著作権の客体性をもたない) といいたいのである⁽⁹³⁾。

同じような特許適格性／著作権適格性の区別は、コンピュータ・プログラムに関する事案でもみられた。たとえば、*Bateman v. Mnemonics, Inc.*, 79 F.3d 1532 (11th Cir. 1996) で、第11巡回区連邦控訴裁は、つぎのようについて。

「コンピュータ・プログラムについて、ある部分が表現としての側面をもたないとされたなら、当該部分は〔著作権法では〕保護されないオペレーション又はプロセスで構成されている、ということである。オペレーションの方法やプロセスを、コンピュータ・プログラムに関する著作権の範囲から排除することには、特別な重要性がある。なぜなら、コンピュータ・プログラムの構成部分の多くは、特許適格性をもつからである。特許法の対象とされるべきであろう創作物のそれらの要素について、仮に著作者に

(92) 邦語で読める簡便な紹介については、参照、白鳥綱重『アメリカ著作権法入門』(信山社、2004) 77頁以下、大日方・前掲書(註31) 73頁以下など。

(93) See *Baker*, 101 U.S., at 101-102

著作権保護の要求を許すなら、特許制度の基底にある競争の原理を徐々に害する結果を生むであろう。⁽⁹⁴⁾」

ここまでのことを一度、まとめておこう。それは、特許権と著作権では、ある対象に対する保護の側面が異なる、ということである。たとえば、テーブルランプとして使用する目的で作られたダンサー像の著作物性が争われた *Mazer v. Stein*, 347 U.S. 201 (1954) で、連邦最高裁は、小像の機能面 (functional aspect) と非機能面 (non-functional aspect) を区別して、特許権と著作権は、対象の異なる側面を保護しているとしている。この functional/non-functional 規準を用いて、特許権の対象／著作権の対象を区別する思考法は、コンピュータ・プログラムの事例にも引き継がれている。たとえば、*Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.*, 975 F.2d 832 (Fed. Cir. 1992) で、連邦控訴裁は、「特許法と著作権法は、コンピュータ・プログラムの異なる側面を保護している。」としたあと、つぎのようについて。特許法は「プログラムに従ってコンピュータによって実行されるプロセスや方法の保護を規定している」。これに対して、著作権法は「当該プロセスや方法〔それ自体の〕表現」だけ保護している⁽⁹⁵⁾。こうして、function/expression 規準を用いて、特許適格性／著作権適格性を判定する思考法は、ある一定の感覚的説得力を伴いつつ、多くの裁判実践に取り入れられているといえよう。

ところが、この判定法は、まだ完全ではない⁽⁹⁶⁾。たとえば、コンピュータ・コードの言論性についてふれる *Universal City Studios, Inc. v. Corley*, 273 F.3d 429 (2d Cir. 2001) で、連邦控訴裁は、コンピュータ・プログラマーの言語 (language) といえるコードに、言論的構成要素 (speech component) と非言論的構成要素 (non-speech component) の混在を認めて

(94) *Bateman*, 79 F.3d, 1541 fn. 21.

(95) *Atari*, 975 F.2d, at 839.

(96) *See Kreiss, supra* note 36, at 80.

いる⁽⁹⁷⁾。この2つの構成要素を、純理論的にであれ、截然と区別することなどできるのであろうか。とくに、G. Schleyの「言論は expressive であると同時に functional である⁽⁹⁸⁾」との言説を知るとき、上述の区別の不分明さが際だつてあろう⁽⁹⁹⁾。

どうやら大きな流れは、ともにその創作性 (creativity) ゆえに知的財産とされるものについて、その客体 (material) の functional/expressional 性を規準に、特許適格性／著作権適格性の判定をする思考法にあるようである。ただ、Kreiss のつぎの指摘は、正鵠を得ているように思われる。「特許に関するアイデアを発明者が『表現』したものを、著作者が『表現』したのから、〔後者は〕著作権の対象となるが、〔それらを〕性質が異なるものとして区別しようとするとき、その論拠を理解することは困難であ

(97) See Corley, 273 F.3d, at 451.

コンピュータ・コードの憲法上の言論性について、参照、大日方・前掲書(註31) 192頁以下。

(98) Glenn M. Schley, *The Digital Millennium Copyright Act and the First Amendment: How Far Should Courts Go to Protect Intellectual Property Right ?*, 3 J. HIGH TECH. L. 115, 136 (2004). また、R. Shockley も、表現 (expression) には本来、機能性 (functionality) が内在していることを指摘している。See Rachel Simpson Shockley, *The Digital Millennium Copyright Act and the First Amendment: Can They Co-exist ?*, 8 J. INTELL. PROP. L. 275, 293 (2001).

(99) 合衆国においても、そしてわが国でも、コンピュータ・プログラムは、著作権法のパラダイムで扱われている。参照、米国法17 U.S.C. § 101、日本法10条1項9号。国際条約においても、TRIPS協定10条1項及びWIPO著作権条約4条が、コンピュータ・プログラムをベルヌ条約2条の著作物に含める旨、定めている。コンピュータを機能させる指令が「表現」されているプログラムを「著作物」として扱うことも、一応の合理性・妥当性があるといえよう。

ただ、その著作権法による保護は、プログラムの機能的側面には、及んでいない。これは、Bateman v. Mnemonics, Inc., 79 F.3d 1532 (11th Cir. 1996) や Lotus Dev. Corp. v. Borland Int'l, Inc., 49 F.3d 807 (1st Cir. 1995) などにおいて、合衆国連邦裁判所の見解となっている。そこには、コンピュータ・プログラムの expressional などと functional などとを区別して処理する思考法があると思われる。

コンピュータ・プログラムが著作権法の客体であったとしても、やはりその機能的側面には、著作権の保護は及ばない。それが著作権法に規定されているからといって、著作権の保護が、functional なものに拡張されたわけではないことを、ここでは確認しておくべきであらう。See Kreiss, *supra* note 36, at 80.

と思われる。⁽¹⁰⁰⁾」これ以上の深追いは本稿の行論に不要である。

2 特許による言論規制

たしかにパテントを言論規制としてイメージすることは難しいかもしれない。しかし、ある論者は、少なくとも4つの状況においては、特許法を言論規制の文脈でとらえるべきである、と論じている⁽¹⁰¹⁾。まずはこの議論を参照してみよう。

① 合衆国特許法は、1994年の法改正で、特許権を侵害する製品の「販売をもちかける (offers to sell)」ことを特許侵害 (infringes the patent) としている (35 U.S.C. § 271 (a))⁽¹⁰²⁾。これは、ある種の言論 (営利的言論) に対する規制である、ととらえることができるであろう⁽¹⁰³⁾。

但し、売春や麻薬販売という“違法行為”については、それをめぐる商取引における言論も規制できるとされてきた。この理論枠組を前提にするなら、特許侵害品の製造者でも販売者でもない第三者がこの製品の広告主であるような例外的場合を除き、上記の規定に憲法上の疑義が浮かぶことはなさそうである。

② さらに1994年法で、特許の実算 (practice) の方法を教えることが、

(100) Kreiss, *supra* note 36, at 78 fn. 331.

(101) Mark A. Lemley & Eugene Volokh, *Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases*, 48 DUKE L. J. 147, 234-236 (1998).

(102) Act of Dec. 8, 1994, Pub. L. No. 103-465, § 533 (a), 108 Stat. 4988 (1994). この改正は、35 U.S.C. § 271 として法典化されている。論述に必要なところだけ、抄録しておく。

【35 U.S.C. § 271】特許権の侵害

「(a) 本法に別に定めある場合を除き、何人も、特許期間中に、特許権原なく、特許権ある発明を、生産し、使用し、販売をもちかけ又は販売し、或いは、米国内に特許権ある発明を輸入した者は、特許を侵害したものとす。

(b) 何人も、積極的に特許侵害をひき起こさせた場合には、侵害者としての責任を負わなければならない。

(以下、省略。)

(103) Lemley & Volokh, *supra* note 101, at 234.

論 説

違法行為とされている。特許侵害行為を「ひき起こす (induce)」というのである (35 U.S.C. § 271 (b))。

後述している *Moleculon* では、ルービック・キューブの解法書の35 U.S.C. § 271 (b) 該当性が争われている。パズルの解法を教えることが、特許権を侵害するのであるか。仮に35 U.S.C. § 271 (b) が当該行為に適用されるなら、この規定は、修正1条上の疑義を引き起こしているように思われる。この問題については、項を改めて、論述している。

③ 35 U.S.C. § 181として法典化されている1951年発明秘匿法 (Invention Secrecy Act of 1951) は、国家の安全保障を理由として、ある種の特許申請を秘匿することを許している⁽¹⁰⁴⁾。また秘匿命令への不服従に刑事罰を規定している (35 U.S.C. § 186)。

Lemley & Volokh は「ここには、言論に対する制約が、明確に存在している。⁽¹⁰⁵⁾」という。なぜなら、特許申請した内容の公開の可否が、国家安全保障との関係からはかれるというのであるから。さらに「またいづれにしても〔これは〕事前規制である。⁽¹⁰⁶⁾」ともいう。35 U.S.C. § 181は、大統領任命の当局に、公開の可否の事前審査を許している。そして、公開禁止の判断に故意に反する者は、35 U.S.C. § 186により、刑事罰が科されるのである。別の論者も、「公開禁止 (secrecy)」の判断は事前規制にあたる、

(104) 【35 U.S.C. § 181】特定発明の秘匿と特許付与の留保

「政府が財産上の利益をもつ発明について、その出願公開或いは特許付与による公開或いは開示が関係政府機関の長により国家安全保障に害あると判断された場合、〔特許商標庁〕長官は、その通知にもとづいて、以下に述べる条件の下に、その発明について秘密を保持し、出願の公開或いは特許の付与を留保するよう命じなければならない。

政府が財産上の利益をもたない発明について、その出願公開或いは特許付与による公開或いは開示が国家安全保障にとって害あると長官が判断した場合は、長官は、その発明が開示されている特許出願を、原子力委員会、国防長官及び政府の防衛機関として大統領により指名されたその他の省庁又は機関の長による審査に付さなければならない。

(以下、省略。)

(105) Lemley & Volokh, *supra* note 101, at 235.

(106) *Ibid.*

という。その理由は「この主な目的は……情報の抑制にあるのだから。⁽¹⁰⁷⁾」
というものである。

④ ある連邦地裁判決は、コンピュータ・ソース・コードも、修正1条の保護をうける「言論」である、と判示している⁽¹⁰⁸⁾。この地裁の理解によれば⁽¹⁰⁹⁾、ソフトウェアに特許を与えることは、修正1条上の疑義を生じさせることになる。なぜなら、特許法は、特許が設定されたソース・コード（それは修正1条の保護をうける「言論」である）の「生産（making）」を制約しているのであるから⁽¹¹⁰⁾。

上述のように仮に特許が言論にも設定されると考えるなら、特許法は表現の自由との関係で、その憲法適合性を診断されなければならないであろう。わが国はもちろん、“特許は憲法上の問題をはらむ”ことを示すために引証してきた合衆国においても、まだこのことについては議論の深化が見られないように思われる⁽¹¹¹⁾。

3 Moleculon Research Corp., v. CBS, Inc.

(1) Larry D. Nichols は、“パズル形式とピースの動き”を発明し特許を付与された（1972年4月11日）⁽¹¹²⁾。Moleculon社は、Nichols から当

(107) Lee Ann Gilbert, *Patent Secrecy Order: The Unconstitutionality of Interference in Civilian Cryptography Under Present Procedures*, 22 SANTA CLARA L. REV. 325, 387-389 (1982).

(108) See *Bernstein v. United States Dep't of State*, 945 F.Supp. 1279, 1287-1288 (N.D. Cal. 1996).

(109) コンピュータ・ソース・コードには修正1条の適用はないとした以下の事例も参照。See *Junger v. Daley*, 8 F.Supp.2d 708 (N.D. Ohio, 1998) ; *Karn v. United States Dep't of State*, 925 F.Supp. 1 (D.C. Cir. 1996).

(110) See Lemley & Volokh, *supra* note 101, at 236.

(111) Kreissは、修正1条は思想の自由も保護している、とした後、スポーツ競技におけるいわゆるメンタルトレーニングの方法に特許を付与するなら、それは修正1条に違反するであろう、としている。See Kreiss, *supra* note 36, at 86-87.

(112) U.S. Patent No. 3,655,201. Nichols が取得したのは、 $2 \times 2 \times 2$ と8個のキューブで構成されたパズルの特許である。See *infra*. 793 F.2d, at 1264, FIG.1 &

論 説

該特許権を譲渡されている。

Nichols の特許出願前の数年の間、Moleculon社は、50～60のゲーム・メーカーに、この発明の商品化について交渉していた。そのなかに、Ideal Toy Corporation が含まれており、CBS社は、Ideal社を承継している。Ideal社は、Moleculon社の申し出に興味を示したものの、早急に商品化することはしなかった。Moleculonも、その時点における商品化を進めてはいない⁽¹¹³⁾。

時は下り、1981年の2月乃至3月になって、Moleculon社は、Ideal社が販売している Ideal Rubik's Cube が Nichols のものによく似ていることに気づく⁽¹¹⁴⁾。Moleculon社は、Ideal社に対して、上述特許の存在を示しそのライセンスの交渉を求めたが、Ideal社は、先行技術 (prior art) を検討した結果、当該社の Rubik's Cube はいかなる特許権をも侵すものではない、と回答している⁽¹¹⁵⁾。

その Rubik's Cube であるが、もともとはハンガリーで特許が取得されていた。米国では、1980年にニューヨークで開催された国際玩具博覧会で紹介された後、Ideal社が、米国内での販売ライセンスを得て、販売していたものである⁽¹¹⁶⁾。

Moleculon社は、Ideal社（本件係属中にCBS社に承継された）の特許権侵害の認定と損害賠償を求めて、Delaware地区連邦地裁に訴訟を提起して

FIG.2b.

1970年3月3日に出願し、特許が付与されたのは1972年4月11日のことである。但し、1969年の3月の時点で、Nichols は Moleculon と、このパズルの商品化について合意している。See Moleculon Reserch Corp. v. CBS, INC., 594 F.Supp. 1420, 1423-1424 (D. Del. 1984) ; see also, Moleculon Reserch Corp. v. CBS, INC., 793 F.2d 1261, 1263 (Fed. Cir. 1986).

(113) See 793 F.2d, at 1263.

(114) 本件で特許権侵害が問われたのは、Ideal/CBS社が販売していた、 $2 \times 2 \times 2$ Pocket Cube、 $3 \times 3 \times 3$ Rubik's Cube、 $4 \times 4 \times 4$ Rubik's Revenge である。

(115) See 594 F.Supp., at 1424.

(116) See *ibid.*

いる。

(2) Ideal/CBS社は、これに対して、Nichols の特許が新規性 (35 U.S.C. § 102 (b)) を喪失し非自明性 (35 U.S.C. § 103 (a)) に欠けている等の理由で無効であるとの抗弁を展開している。ただ、この帰趨については、本稿の論題ではないので省略する。

本稿が注目しているのは、つぎの点である。Ideal/CBS社は、Rubik's Cube の本体にこのパズルの解法書を同封して販売していた⁽¹¹⁷⁾。このことを捉えて、Moleculon社は、Ideal/CBS社の解法書に対して、35 U.S.C. § 271 (b) に該当すると主張している。

【35 U.S.C. § 271 (b)】「何人も、積極的に特許侵害をひき起こさせた場合には、侵害者としての責任を負わなければならない。」

特許権者は、特許発明について、それを生産・使用・販売する排他的権利をもつ (35 U.S.C. § 154)。したがって、それを特許権者の許諾なく生産・使用・販売した者は、特許権の直接侵害者となる (35 U.S.C. § 271 (a))。また仮に、ある者が他者に対して、特許権者の許諾なく特許発明の生産・使用・販売を積極的に教唆した場合には、当該者は、間接侵害の責めを負うことになる (35 U.S.C. § 271 (b))。Moleculon社は、Ideal/CBS社の解法書がこの間接侵害にあたる、と言うのである。

パズルの解法をユーザーに教えること (表現行為と思われる) が、35 U.S.C. § 271 (b) の間接侵害に該当するなら、表現の自由 (修正1条) との関係で、憲法上の疑義があると思われる。

(3) 連邦控訴裁においてCBS社は、本件解法書が特許権侵害をひき起こしているという直接的な立証がなされていない、との抗弁をした⁽¹¹⁸⁾。ところが、連邦控訴裁は、この立証にはMoleculon社による「情況証拠

(117) See *ibid.*, at 1440.

(118) See 793 F.2d, at 1272.

(circumstantial evidence)」でよい、と言う⁽¹¹⁹⁾。そして、連邦地裁の判決を維持するかたちで、CBS社の § 271 (b) 違反を認定している⁽¹²⁰⁾。

連邦控訴裁は、「パズルと一緒に、それをもとの状態に戻す方法を教える解法書を広めたこと (dissemination)⁽¹²¹⁾」というCBS社の行為を、特許権侵害行為を教唆した (induced) と認定したことになる。

この連邦控訴裁の判決には、2点、疑問が浮かぶ。第1に、特許法自体は、特許出願において、対象発明がどのようになされ、どのような利用ができるのかについて、十分な記述を求めている。この35 U.S.C. § 112との関係は、どのように理解すればよいのであろうか⁽¹²²⁾。この点については、CBS社がNichols/Moleculon社の特許明細書の単なる複写を同封するだけでなく、特許権侵害と認定されなかったのであろうか⁽¹²³⁾。

第2は、本稿の関心事でもあるが、このような35 U.S.C. § 271 (b) の適用方法は、修正1条違反ではないか、という問題である。この点については、たとえば、結果として特許権侵害を幫助する言論がなされたとき、当該言論は「保護されない言論」との評価をうける、との解答がありえよう。ところが、当事者のそれぞれが認めているように、仮に権利を侵害することがあったとしても、当該行為は、Ideal/CBS社のものではなく、パ

(119) 連邦控訴裁の判決文を執筆したBaldwin 裁判官は、Michalic v. Cleveland Tankers, Inc., 364 U.S. 325, 330 (1960) を引用している。すなわち「情況証拠で、十分なばかりでなく、直接的なものよりも、確かで、適格的で、説得的な場合もある。」

(120) 35 U.S.C. § 271 (b). 違反が実際に認定されたのは、2 × 2 × 2 バージョンのものである。

(121) 793 F.2d, at 1272.

(122) 35 U.S.C. § 112は、つぎのように規定している。冒頭だけ抄録する。

「明細書は、発明並びにその生産及び使用方法を、その発明の属する分野の、又は、緊密に関連する分野の技術者が、当該発明を同じように生産し、かつ、使用できる程度に、十分に、明瞭に、簡潔に、かつ、正確な用語で、記載するものとし、かつ、発明者が発明を実施する上で最善であると考えられる形態で、記述されなければならない。

(以下、省略。)

(123) See Lemley & Volokh, *supra* note 101, at 235 fn. 386.

ズル・ユーザーによるものである⁽¹²⁴⁾。本件の事例では、違法性が問われた言論は、パズルの解法書であった。これが特許請求の範囲（Claim）を教える言論であるとして、当該解法書を「保護されない言論」であると、認定してよいものであろうか⁽¹²⁵⁾。仮に上述の立論に異が唱えられるとき、この点に寄せられた憲法上の疑義（§ 271 (b) をめぐる特許法と修正1条とのコンフリクト⁽¹²⁶⁾）には、どのような解法が予定されているのであろうか。⁽¹²⁷⁾

(124) See 594 F.Supp., at 1420.

(125) ここで本稿は、DVDをdigital piracyから保護するために開発されたCSS (Content Scramble System) を無効化するDeCSSを「保護されない言論」であると評価した、連邦地裁の判決文を思い出した (see Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes, 111 F.Supp.2d 249, 333 fn. 216 [S.D.N.Y. 2000])。Kaplen裁判官執筆のこの理解に対して、R. Shockley はつぎのような批判を表明している。著作権の領域での議論であるが、ここで引用しておく。「著作権を実際に侵害することは悪いことである。しかし、なにが著作権を侵害することかについて知ることに、いかなる違法性もない。」(Rachel Simpson Shockley, *The Sigital Millennium Copyright Act and the First Amendment: Can They Coexist ?*, 8 J. INTELL. PROP. L. 275, 295 [2001])。DeCSS を広めることと、その違法な使用を軽々にリンクさせる Kaplen 裁判官に対する批判は、35 U.S.C. § 271 (b) をパズルの解法書に適用した本文の事例における連邦控訴裁の思考法にも、あてはまるのではなかろうか。DeCSS が「保護されない言論」であるかをめぐる議論は、参照、大日方・前掲書（註31）198-199頁及びそのもとをなす、同「暗号化と表現の自由—米国デジタル・ミレニアム著作権法を素材に」熊本法学119号（2010）1、14-15頁。

(126) See Lemley & Volokh, *supra* note 101, at 235.

(127) 793 F.2d 1261 (1986) は、 $2 \times 2 \times 2$ パーシジョンの解法書について特許権侵害を認定した半面で、 $3 \times 3 \times 3$ パーシジョン、 $4 \times 4 \times 4$ パーシジョンのキューブについても、同様に言いうるかを検討させるために、本件を連邦地裁に差し戻している。

これをうけて、まずCBS社は、連邦最高裁にサーシオレーライを求めたが、受理されなかった。See CBS, Inc. v. Moleculon Research Corp., 479 U. S. 1030 (1987).

一方、差戻審において、連邦地裁は、CBS社製の両バージョンとも、Moleculon がもつ特許権 (U. S. Patent No. 3,665,201) を侵害していると判示した。See, Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc., 666 F. Supp. 661 (D.Del., 1987).

ただし、差戻し後の控訴審では、両バージョンの特許権侵害は否定されている。See Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc., 872 F. 2d 407 (Fed. Cir., 1989).

第4節 特許の制限

1 総説——再び表現の自由との関係で

(1) 著作権制度——それは、知的財産権条項に基礎をもつもうひとつの法制度である——は、著作物について排他的権利を設定すると同時に、また、当該権利を制限する法規定を豊富にもっている。合衆国著作権法を大枠で見れば、それは、17 U.S.C. § 106 で権利の基本的内容を法定したあと、17 U.S.C. § 108 *et seq.* でその権利の排他性を制限する規定を法定している (exempted use 規定)。また、後述するように、17 U.S.C. § 107 には、著作権に設定された排他的権利性を一般的に制限するフェア・ユース (fair use) が規定されている。このように、著作権法には、著作権者と著作物利用者の權益を調整する規定が、豊富に規定されている。

ところで、著作物は、表現媒体のもとでその姿を現している。著作物は、表現媒体を乗り物として、われわれのもとに届けられているのである。表現行為を、表出者と受領者の間でなされるコミュニケーション行為であるとするなら、著作物を利用しようとする後続者の行為もまた、表現行為である。著作権者に与えられた排他的権利は、その著作物を利用しようとしている者の表現行為を制約していることになる。著作権の付与に予定されている権利制限は、当該権利の設定が表現の自由の規制でもあることを思い浮かべるなら、憲法上、重要な利益調整であるといえよう。

(2) 合衆国最高裁判所も、この〈権利-制限〉枠組を注視している。Eldred v. Ashcroft, 537 U.S. 186 (2003) は、合衆国最高裁のこの思考法を明確にした、と評価できるように思われる。

Eldred は、著作権保護期間を延長する法律⁽¹²⁸⁾の憲法適合性が争われた

(128) See Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998, Pub. L. No. 105-298,

事案として、わが国でもよく知られている。Gingburg 裁判官執筆の法廷意見は、著作権保護に関する「伝統的概略 (traditional contours)」を変更するものではないことを理由に、本件の法律に合憲判決を下している。法廷意見は、権利を拡張したときには、同時に権利の制限も追加する、という著作権法内での利益調整をとらえて、著作権保護の「伝統的概略」と表現したと思われる。この〈権利拡張－権利制限〉の枠組は、1998年の法改正においては、著作権保護期間の延長と同時に著作権の制限が規定されたことに、認めることができる。1998年には、権利期間延長とともに、図書館や公文書館に課されていた複製・再版規制を一部緩和する規定、及び、小規模事業者の音楽利用料を免除する規定が、同時に法定されていたのである。権利が拡張されたら、それと均衡をとるように、権利制限も拡張する。この著作権保護に関する「伝統的概略」が1998年法改正では崩れていないので、殊更に修正1条上の問題として本件を扱う必要がない、ということなのであろう。

著作権は、ある表現形式に、排他的権利を設定している。すなわち、著作権は表現権を規制しているのである。但し、彼の国の著作権法は、そしてわが国の著作権法でも、ある表現形式に設定された排他的権利を制限する規定をもつことで、著作権と表現権の利益均衡を求めていることが見受けられる。著作権法にみられるこうした〈権利設定－権利制限〉が、特許法には、同じ知的財産権条項に基礎をもつにもかかわらず、希薄ではなかろうか。なぜであろうか。

(3) 本稿にここまでお付き合いいただいているから、すでに解答は得られていると思われる。合衆国においては、少なくとも1970年の M. Nimmer 論文⁽¹²⁹⁾以降、著作権を設定し表現形式に排他的権利を設定することは、反面で、のちに当該表現形式を利用しようとする者の表現の自由

§ § 102 (b) and (d), 112 Stat. 2827-2828 (amending 17 U.S.C. § § 302, 304).
 (129) See Melville B. Nimmer, *Does Copyright Abridge the First Amendment Guarantees of Free Speech and Press?*, 17 UCLA L. REV. 1180 (1970).

の規制でもあることに、気づかれていた。彼の国では、この Nimmer 論文を契機として、多くの論者が著作権と表現の自由の問題を論じ、それは法廷に持ち込まれても来た。その結果、判例理論としてのある種の到達点が、概括的にいえば、「アイデア・事実／表現形式二分法 (idea/expression dichotomy)⁽¹³⁰⁾」と「フェア・ユースの法理 (fair use doctrine)⁽¹³¹⁾」という「著作権法がもつ修正 1 条との調整原理 (built-in First Amendment accommodations)」の存在により、著作権と表現の自由の間にある憲法上の疑義は解消されている⁽¹³²⁾、という法論理であると思われる。いずれにしても、同じ知的財産権条項に基礎をもつ著作権法の方は、繰り返しになるが、それが特定の表現形式に排他的権利を設定するものであったがために、表現の自由との関係での憲法上の疑義にも対応する法理論が形成されてきていた、と評することができると思われる。

これに対して、特許法は、その特質は著作権法と同様、情報に排他的権利を設定するものとはいえ、それが表現の自由との関係で論じられることはあまりない。それは、特許という排他的権利はのちの表現者の自由を規制する、という議論枠組がいままで採用されてこなかったからであると思われる。但し、先述した Lemley & Volokh のように、合衆国では特許権を表現の自由の規制と捉える視点が、徐々に生成されているように思われる。

2 フェア・ユース

(1) 国家が付与するある種の特許は、のちの表現者の行為に対する規制ともなりうる。であるならば、著作権法と同様、特許法理論としても、

(130) See 17 U.S.C. § 102 (b).

(131) See 17 U.S.C. § 107.

(132) See e.g., *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186, 219 (2003) ; *Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, Inc.*, 471 U.S. 539, 560 (1985).

ある種の「フェア・ユース」を認めることが必要になるのではなかろうか。著作権法理論が、フェア・ユースの法理を確立させてきたことは、著作権をめぐる憲法上の疑義を解消することに、大きな意義をもっていたと思われるので。

著作権法理論において、フェア・ユースは、著作物の利用許諾を得る場面における「市場の失敗 (market failure)」に対する法的便宜 (legal accommodation) であると、しばしば説明されてきた⁽¹³³⁾。フェア・ユースは、潜在する著作物利用者に、権利者の許諾なしでの表現行為を許す法理論である。もちろん、利用目的が「フェアである」ことが前提になるが、権利者を特定し利用許諾を交渉するという営為は、著作物利用者が一般市民であるときにはとくに、表現行為に課された大きな負荷となろう。この理論によると、著作権者の利用許諾をえようとするときの取引費用 (transaction costs) が高くつくと思われる場合、それにもかかわらず、当該著作物の利用を促進させるためにフェア・ユースは有効である、というのであろう。

もうひとつ、フェア・ユースを正当化する理論がある。上述の正当化論が、後続表現者の「主観的利益」を重視するものであるとするなら、つぎの正当化論は「客観的価値」の実現から演繹されるフェア・ユース正当化の理論である。わたしたちの日常生活において、人びとによる会話や討論は、自由になされるべきものである。それは、ときに人びとの政治的見解を陶冶することもあれば、ときに人生に憩いや安らぎを与えることもあるからである。そのためには、たとえば「論評 (commentary)」、「批評 (criticism)」、「パロディ (parody)」といった態様でなされる表現行為は、それが政治的なものであれ娯楽的なものであれ、自由になされるべきである、と言えそうである。そこで、仮にのちの表現者による先行著作物の利

(133) See Dan L. Burk, *Patenting Speech*, 79 TEX. L. REV. 99, 151 (2000); Wendy J. Gordon, *Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and its Predecessors*, 82 COLUM. L. REV. 1600, 1601 (1982).

用行為が上述のような効用をもたらし得るなら、当該著作物の排他的権利を制限してもよい、というフェア・ユース正当化論が生まれる。著作物利用の「正の外部効果 (positive externalities)」を期待するフェア・ユース正当化論である⁽¹³⁴⁾。論評、批評、パロディという形態でなされる表現行為は、それが対象とした表現主体にとって、ときに不愉快な感覚を与えることもあろう。著作物の「正の外部効果」を論拠とするフェア・ユースは、著作物に設定された権利者の利用許諾権を、広範に制限しているとも言える。しかし、その反面で、この権利制限は、表現行為が自由になされることでわたしたちの生活にもらされるであろう効用を、高く評価しての著作権制限であると評価できるであろう。

上述してきたようなことを論拠として、著作権法理論においては、フェア・ユースの法理がすでに確立したものとなっている。それは、著作権の排他性を制限することで、権利者の意思に関わりなく、著作物の利用行為を許容する法理論である。この法理論の基底に、表現の自由の価値があることは、すでに明らかなことであろう。

(2) 「著作権のフェア・ユース」の問題は、わが国でも、そして合衆国でも、議論の深化が見られる。もっとも、その性質は、少し異なるようにみえる。というのも、このフェア・ユースの法理論が 17 U.S.C. § 107 に法定されている彼の国では、その適用態様の議論が進展しているのに対し、著作権法に規定をみないわが国での議論は、とくにその最近の議論は、「日本版フェア・ユース」条項の制定の是非をめぐるものが多いように思われるのである⁽¹³⁵⁾。

ところで「特許のフェア・ユース」はどうだろうか。ある論者は、この

(134) See *ibid.*, at 151-152.

(135) 「日本版フェア・ユース」をめぐる議論については、さしあたり、参照、フェアユース研究会『著作権・フェアユースの最新動向：法改正への提言』（第一法規、2010）、山本隆司＝奥邨弘司『フェア・ユースの考え方』（太田出版、2010）「序章 日本版フェア・ユース導入の動き」〔山本隆司文責〕。

表現は「わが国では確かに聞き慣れない」が、「アメリカでは必ずしも未知の表現ではないようである」という⁽¹³⁶⁾。もっとも、彼の国での議論も、それは「試験使用例外の法理 (experimental use exemption)」をめぐるものが「ほとんど」であるという⁽¹³⁷⁾。

合衆国憲法は「学術及び有用な技芸の進歩を促進する〔こと〕」を目的として、発明や発見への排他的権利の設定を許している⁽¹³⁸⁾。ただ、新しい知識 (new knowledge) に対する排他的権利の設定で科学の進歩を促進しようとするこうした思考枠組は、新しい知識へのすばやいアクセスを科学者集団に認めることこそ科学の進歩につながるのでは、というわれわれの直観とは反するように思われる。この間隙を埋めようと、合衆国の判例法理として「ほぼ200年前から定着している⁽¹³⁹⁾」のが「試験使用例外の法理」である。この概要は、つぎのように説明されることが多い。

この法理は、先行する発明や発見に排他的権利を設定するという特許制度と、後続する実験や研究においてその自由利用を求める科学者集団の利益とを調整しようとする法理論である。その要諦は、商業的目的を伴わない、研究目的での利用の場合には、特許権者に認められた排他的権利の例

(136) 松川実「特許のフェア・ユースと著作物のフェア・ユース (1)」青山法学論集52巻3号(2010)95、97頁。

また、Burk が、特許のフェア・ユースという概念は決して新しいものではない (Burk, *supra* note 133, at 150)、というときに引用している、つぎの2つの論文も参照。Donald S. Chisum, *The Patentability of Algorithms*, 47 U. PITT. L. REV. 959, 1018 (1986); Maureen A. O'Rourke, *Toward a Doctrine of Fair Use in Patent Law*, 100 COLUM. L. REV. 1177, 1180 (2000)。

ところで、特許法のパラダイムにおいて、合衆国法には後述する「試験使用例外の法理」に関する規定はないが、わが国の特許法(昭和34年法121号)では69条1項に法定されている。これに対して、著作権法に目を転じると、合衆国法には「フェア・ユースの法理」が法定されているのに(17 U.S.C. § 107)、わが国の著作権法(昭和45年法48号)には、その規定を見ない。蛇足ながら、興味深い。

(137) 松川・前掲論文(註136)97頁。

(138) See U.S. CONST. Art I, § 8, cl. 8.

(139) 松川・前掲論文(註136)97頁。

論 説

外として、後続利用者の無断利用を特許権の侵害とはしないところにある⁽¹⁴⁰⁾。

この特許におけるフェア・ユースとも呼ばれる「試験使用例外の法理」は、制定法に規定のない判例理論として進展をみた法理論である。この法理がはじめて登場したのは、Whittemore v. Cutter, 29 F.Cas. 1120 (C.C.D.Mass. 1813) であると言われる。その法廷意見を執筆したのは、J. Story 裁判官、著作権法におけるフェア・ユースの萌芽とされる Folsom v. Marsh, 9 F.Cas. 342 (C.C.D.Mass. 1841) の法廷意見を執筆したその人である。特許権と著作権という両権利を制限するフェア・ユースの法理が、ともに同じ裁判官が執筆した判決書から生成されてきたことに象徴されているように、合衆国では、著作権のフェア・ユースの法理と、特許権の試験使用例外の法理に、類似性を見出す見解も多い⁽¹⁴¹⁾。

但し、著作権におけるフェア・ユースの法理とは対照的に、試験使用例外の法理は「極めて厳格に解釈適用」されており、「その適用が肯定された裁判例はほとんどないようである」と紹介されている⁽¹⁴²⁾。なぜであろうか。ある論者は、この理由を、その対象物創作にかかる投下資本の多寡で説明しようとしている。すなわち、特許権の対象物を生成するための費用は比較的高額であるのに対し、著作権の対象物は、わりと安価で生成可能である、というのである⁽¹⁴³⁾。フェア・ユースの許否は、投資に対する

(140) See Rebecca S. Eisenberg, *Patent and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, 56 U. CHI. L. REV. 1017, 1018-1019 (1989). See also DONALD S. CHISUM, 4 PATENTS § 16.03 (1) (1988); Ronald D. Hantman, *Experimental Use as an Exception to Patent Infringement*, 67 J. PAT. OFF. SOC'Y 617 (1985); Richard E. Bee, *Experimental Use as an Act of Patent Infringement*, 39 J. PAT. OFF. SOC'Y 357 (1957).

(141) See e.g., Mark A. Lemley, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 TEX. L. REV. 989, 1038 fn. 236 (1997); Loreleirichie de Lerena, *What Copyright Teaches Patent Law: "Fair Use" and Why Universities Are Ignoring the Lesson*, 84 OR. L. REV. 779, 819 (2005). 参照、松川・前掲論文(註136) 98頁。

(142) 松川・前掲論文(註136) 97頁。

(143) See O'Rourke, *supra* note 136, at 1196 fn. 78.

保護要請の強さに、対応するというのであろう。一見、われわれの直覚にもあう説明であるが、それでも、とくにコンピュータ・ソフトウェアに特許が認められるようになり、創作への投下資本の相違にフェア・ユースの許否を論拠づけようとする説明の説得力も相対化しているように思われる⁽¹⁴⁴⁾。

(3) フェア・ユースは、知的財産権のもつ排他性を制限する法理論として、有用であると思われる。それは、憲法がわれわれに保障した基本的な自由、とくに表現の自由に裏づけられた法理論でもある。したがって、フェア・ユースは、知的財産権のもつ排他性と憲法上の自由を調整する法理論として、理解できるであろう。

その法理論が、著作権のパラダイムでは比較的機能しているけれども、特許権のパラダイムで肯定されることは少ないという。それだけ特許権者には、潜在的利用者の利用をコントロールできる、“強い権利”が設定されている⁽¹⁴⁵⁾。この“強い特許権”の設定が国家行為としてなされているところに、憲法学の視線を注ぐ必要があるだろう。

では、著作権に付されたもののように権利制限的なフェア・ユースを特許権にも課して、憲法上の自由との調整を積極的に果たさせるべきであろうか。表現の自由、自由な情報流通を、比較法的にみて特別に重視する「例外の国アメリカ⁽¹⁴⁶⁾」を参照しつつ、知的財産権の排他性と表現の自由の調整を求める論調で書かれてきた本稿からすると、すぐ上の規範的言

(144) See Burk, *supra* note 133, at 153.

(145) 連邦特許法154条 (35 U.S.C. § 154) は、特許権者に、その発明の製造・使用・販売に関する排他的権利を設定している。そして、この権利には、当該発明を利用しない権利も含まれているとされている。それは、多くの国々には発明者に特許を「実施する (work)」義務を負わせ、一定の期間に義務履行がないときには、強制実施権の設定がなされることと対照的である。米国の特許権者に、特許の実施義務が負わされていない点も、特許を“強い権利”と評価するひとつの論拠となろう。See MILLER & DAVIS, *supra* note 20, at 133-134 ([邦訳] 105頁)。

(146) 参照、阪本昌成『表現権論』(信山社、2011) 101頁以下。

説には「是」の意思を表明するように思われるかもしれない。ただ、そう即答できるものでもなさそうである、との感覚を本稿はもっている。そこで、ここでは、特許の基本的性質を確認することを通して、「特許のフェア・ユース」に積極性をもたせるためには、慎重な検討を要する問題もあることを指摘するに筆を止めたい。

まず、特許制度の基本枠組は、発明／発見の創作者に、当該発明／発見についての使用、収益、処分に関する権利を排他的に与え、代わりに、その発明／発見の内容を公開することで、有用な技芸の進歩を促進させること、にある。この排他的権利がフェア・ユースで相対化されるとき、当該法理論は、発明／発見を秘匿したままにしようとする誘因をもたらしめないであろうか。フェア・ユースは、発明／発見に〈登録（国家への内容開示）→一般公開〉という枠組で成立している特許制度と、本質的には相容れない法理論ではなからうか。

つぎに、著作権論におけるフェア・ユースは、著作物利用の目的に、商業的利用ではないこと、非営利的であること、を求めている⁽¹⁴⁷⁾。これは「フェア」の要素として「非営利性」が重要な判定規準となってきた、多くの裁判例のなかにも看取できる。そこで、仮に特許権理論でもフェア・ユース論を採用するとなると、後続創作者に、特許権ある発明／発見の、非営利的利用を求める理論になると思われる。ところが、自由主義経済のもとでは、学術研究も、ニュース報道も「一般的には営利目的のためになされている」ことを想起するなら⁽¹⁴⁸⁾、「フェア」と「営利性」の関連性は、ここでも軽々に関連づけるべきでない、と思われる。この点も、今後の検討が必要であろう。

さらに、特許権の存続期間は、原則として20年である⁽¹⁴⁹⁾。法上、著作

(147) See 17 U.S.C. § 107 (1).

(148) See Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 592 (1985) (Brennan, J., dissenting).

(149) See 35 U.S.C. § 154 (a) (2). わが国でも特許期間は、原則20年である（67条1項）。

権に比して短い特許権期間を設定していることは、それだけ権利者には特許権の排他性保護を求める機縁となる。必ずしも簡要とは言いきれない出願手続の下、20年間の排他的権利しか付与されず、かつ、フェア・ユースによる制限までであるとすると、どれほどの発明／発見が、情報を秘匿しておこうとする誘惑を超えて、知識の市場へとオープンされるのであろうか⁽¹⁵⁰⁾。

(4) 【小括にかえて】本稿は、特許権の排他性の強さを指摘し、ここを憲法学は注視すべきである、と述べてきた。ところが、特許権の排他性を相対化するフェア・ユースの法理には慎重であれ、とも言う。本稿の真意を問われかねない論述ぶりであると思われる。

特許権の排他性を維持した上で、なお、われわれの営為 (behavior) を、国家行為を介在とする特許権者のコントロールから解放する方法。この難題について、本稿は、特許の対象となるものの限定、特許適格性に厳格性を求めることで、応じようと考えている。

本稿は、第1節の2 (特許権を得られる憲法上の規準) で、Kreiss の議論を参照しつつ、特許適格性判定に課された憲法上の要請について検討している。この憲法上の限定は、第2節の1 (従来の思考枠組) や第3節で検討された憲法上の基本権からの要請 (デュー・プロセスや表現の自由) に、裏打ちされている。このように考えると、特許適格性に求められる、新規性 (novelty)、非自明性 (non-obviousness)、有用性 (usefulness) の要件は、裏を返せば、特許権の排他性とわれわれの行為の自由を調整する、憲法上の原理であると見ることができるのではなからうか。こうして、特

(150) 「patent (patent)」という言葉は、英国王が、国内にない技術をもった外国人職人に与えた letter patent に由来している。産業革命前、英国では、各業界をギルドが支配しており、ギルド加入者以外の市場参入は許されていなかった。しかし、国内にない技術の国外からの導入を求めた国王は、ギルド非加入者である外国人職人の、英国への定着と技術の普及を求めて、彼らにギルドに加入することなく活動できる特権を、letter patent の形式で付与したのである。参照、中山・前掲書 (註2) 27-28頁。同書28頁註の8) には「なお、patent という語は、open という意味である。」とある。

許権を得られる対象、特許適格性が憲法原理を規準として厳格に判定されるなら、その後に生じた排他性には、一定の保護が与えられてよいのでは、と本稿は考えている。

ともあれ、まだ試論の段階における議論を、縷々展開してきた。ここで、特許権侵害の救済手段としての差止命令 (injunction) を検討して、本節を閉じたい。

3 eBay & Half.Com v. MercExchange, L.L.C.

特許権侵害の救済手段としては、①差止め (35 U.S.C. § 283)、②損害賠償 (35 U.S.C. § 284) が規定されている⁽¹⁵¹⁾。このうち、行為者の行為に直接的な影響を与える前者については、損害の確定後の事後的な救済手段である後者に比して、その適法性についてより慎重な検討が求められると言えよう。

ここで取り上げるのは、ある特許権侵害訴訟に提出された amicus brief である⁽¹⁵²⁾。まずは、当該特許権侵害訴訟の概要から述べよう。

(1) eBay は、ウェブ上で商品販売サイトを運営している (Half.com も、現在は、eBay の出資により同様のサイトを運営している)。MercExchange は、ウェブ上での個人間での商品取引を円滑にするビジネス方法についての特許を取得しており (U.S. Patent No. 5,845,265)、eBay/Half.com の商品サイトがこの特許を侵害しているとして、訴訟を提起したのが本件のはじまり

(151) この他に、35 U.S.C. § 285は「例外的な場合 (exceptional cases)」においては、勝訴者の弁護士費用が補償される旨、規定している。たとえば、被告が故意に特許権を侵害した場合 (Sarkes Tarzian, Inc. v. Philco Corp. [7th Cir. 1965]) や、原告が特許を詐欺的行為で取得し侵害訴訟を提起したような場合 (Arbrook, Inc. v. American Hospital Supply Corp. [5th Cir. 1981]) などが、この「例外的な場合」に該当するとされている。

(152) Brief of Amici Curiae Electronic Frontier Foundation et. al., eBay, Inc. & Half.com., Inc. v. Mercexchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006) (No. 05-130).

である⁽¹⁵³⁾。MercExchange の要求は、eBay/Half.com のサイトに対する終局的差止命令（permanent injunction）を得ることであった。

2003年8月、連邦地裁は、MercExchange の特許が有効であること、したがって、eBay/Half.com には特許権侵害が認められることを認定し、当該特許権侵害に対する損害賠償を eBay/Half.com に命じている⁽¹⁵⁴⁾。但し、差止命令の発給には至っていない。その理由は、「原告〔MercExchange〕が特許の利用許諾を求めていたこと」と「〔原告が〕特許を営利的に利用していなかったこと」から、MercExchange に回復できない損害があるとは認定されなかったことにある⁽¹⁵⁵⁾。MercExchange は、差止命令を求めて、控訴している。

2005年3月、連邦控訴裁は、地裁と同様に、eBay/Half.com による MercExchange の特許権侵害は（したがって、損害賠償も）認定したものの、差止命令の発給については、控訴を棄却している⁽¹⁵⁶⁾。その理由は、控訴裁が、特許権侵害訴訟における差止めが認められるのは、「例外的状況（exceptional circumstances）」が認められる「異常な（unusual）」場合に限定されるべきである、と判断したことにある⁽¹⁵⁷⁾。そのとき、控訴裁は、差止命令の是非を問う確立されてきた原則である「4要件テスト（four-factor test）」（後述）を適用することはなかった。

eBay/Half.com は連邦控訴裁の判決を受けて、連邦最高裁に上告している⁽¹⁵⁸⁾。このとき、Electronic Frontier Foundation は、特許権が表現の自由の制約になっている場合には、特許権侵害訴訟における差止めの可否を

(153) MercExchange は、eBay/Half.com に対して、一旦は特許について利用許諾を求めよう要請したが許諾条件について合意に達しなかったため、本件訴訟の提起に至っている。

(154) See MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 275 F.Supp.2d 695 (E.D.Va. 2003).

(155) *Ibid.*, at 712.

(156) See MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005).

(157) *Ibid.*, at 1338.

(158) 連邦最高裁は、サーシオレーライを認めている。See eBay Inc., v. MercExchange, L.L.C., 546 U.S. 1029 (2005).

論 説

慎重に検討すべきであるとの amicus brief を提出している。この内容について検討するのがここでの課題である。それは（２）及び（３）でなされている。

2006年5月、連邦最高裁は、原審を破棄差戻す判決を下している⁽¹⁵⁹⁾。Thomas 裁判官執筆の法廷意見の概要は、①特許法に規定された差止めの場合でも「4要件テスト」を適用すべきであること⁽¹⁶⁰⁾、及び、特許権侵害における差止命令の発給は「例外的状況」に限定されないこと⁽¹⁶¹⁾（これらの点において、原審である連邦控訴裁の判決を否定）、②特許権者が利用許諾の申し入れをしていることや当該特許を営利的に利用していないことは差止命令を否定する理由にはならないこと⁽¹⁶²⁾（この点において、原々審である連邦地裁の判決を否定）、というものであった。

同年7月、連邦控訴裁は、連邦最高裁の判決を受け、本件を連邦地裁に差し戻している⁽¹⁶³⁾。差戻審において、2007年7月に連邦地裁は、結論としては、MercExchange の求めた差止命令の発給を否定する判決を下している⁽¹⁶⁴⁾。

少し深追いしすぎたようであるので、急いで、Electronic Frontier Foundation による amicus brief の検討に移ろう。

（２）上述した連邦最高裁によると、通常のエクイティ上の原則が、特許権侵害訴訟における差止めの可否にも適用されることになる⁽¹⁶⁵⁾。このエクイティ上の原則を定式化したのが「4要件テスト」である。このテス

(159) See eBay Inc. et. al. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

(160) See *ibid.*, at 391–392.

(161) See *ibid.*, at 393–349.

(162) See *ibid.*, at 393.

(163) See MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 188 Fed.Appx. 993, 2006 WL 2036554 (C.A.Fed., 2006).

(164) See MercExchange, L.L.C. v. eBay Inc. & Half.com, Inc., 500 F.Supp.2d 556 (E.D.Va. 2007).

(165) See 547 U.S., at 391.

5, トは、差止命令を求める者に、以下の4要件の立証を求めている⁽¹⁶⁶⁾。

- ①当該権利侵害が回復不可能な (irreparable) 侵害であること。
- ②金銭的賠償というような法定の救済では、その侵害の回復にはならないこと。
- ③エクイティ上の救済が与えられたときの原告と被告の損害に偏りがないこと。
- ④〔差し止めを認めたとして〕パブリック・インタレストに損害がないこと。

この第4要件の内容がここでの問題である。Electronic Frontier Foundation による amicus brief は、知的財産権訴訟における差し止め請求においても、このパブリック・インタレストの内容がとりわけ重要になるが、連邦控訴裁は、これを「例外的状況」におけるパブリック・インタレストに限定し、なおかつその「〔例外的〕状況 (circumstances)」とは、事実上「公衆衛生における危機 (public health crisis)」下のことであるとしている、という⁽¹⁶⁷⁾。amicus brief の問題提起は、特許権を機縁にもつ差し止めを認めない（したがって、パブリック・インタレストゆえに特許権の制限が許される）場合が、その特許が公衆衛生を守るためのイノベーションに必要なときに限定されるというのは、パブリック・インタレストの範囲を狭く限定しすぎているということにある。では、その他にどのような場合が、このパブリック・インタレストに含まれると言うのであろうか。

パブリック・インタレストを「公衆衛生における危機」の回避にカテゴリカルに限定するような連邦控訴裁の「情性的無意識的なオートマテック・インジャンクション」の姿勢をみて、Electronic Frontier Foundation による amicus brief

(166) See *ibid.*, (citing e.g., *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U.S. 305, 311–313 [1982]; *Amoco Production Co. v. Gambell*, 480 U.S. 531, 542 [1987]).

(167) Amicus brief は、*MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.* 401 F.3d 1323, 1338–1339 (Fed. Cir. 2005) の参照を求めている。See brief of Amici Curiae Electronic Frontier Foundation et. al, *supra* note 152, at 3.

は、表現行為が差止められようとするとき慎重たれ、という⁽¹⁶⁸⁾。

(3) 憲法学は、表現行為に対する事前抑制について、ことさらに嫌悪してきたように思われる。その論拠をここで詳述することは煩瑣になるので避けておく⁽¹⁶⁹⁾。ただここでは、差し止めようとする行為がある種の表現行為であるとき、当該差止めの是非については慎重な検討を要するとする判例実践が確立してきていることを指摘するに止めておく。

では、特許権侵害訴訟における差し止め請求の文脈で、表現の自由はどのようにその姿を現すというのであろうか。上述してきた *amicus brief* は、とくにインターネット上の技術に関する特許権に関連するとき、特許権と表現の自由のバランスを慎重に検討すべきであるとしている⁽¹⁷⁰⁾。ウェブ・サイトやブログは、表現の手段として、もはや一般的なものになっている。また電子メールやインスタント・メッセージなども、わたしたちの意思疎通に欠かせないツールとなっている。但し、このようなコミュニケーション技術は、特許対象物 (*subject matter*) である。

わたしたちの表現行為は、思えば随分と、コンピュータ・プログラムやインターネット技術の進歩の恩恵を受けるものになってきている。この傾

(168) *See ibid.*, at 4.

(169) 阪本昌成『憲法理論Ⅲ』(成文堂、1995) 134-135頁では、事前抑制が原則的に禁止されなければならない理由として、つぎの点があげられている。リファインして掲げると、

①表現の自由には、表現をするタイミングを選択する自由も含まれている。事前抑制は、このタイミングを、国家の意思に従属させる効果をもつ。

②表現の価値は、言論市場における継続的な討議過程のなかで、はかれるものである。事前抑制は、この継続的な討議過程を閉塞してしまう。

③事前抑制原則禁止の法理は、回復し難いほどの重大な弊害が発生する高度の蓋然性を求めている。それでも、その高度の蓋然性の有無の判断を、規制者自身に許してはならない。それは公正な観察者たる裁判所の判断に委ねられるべきである。

④表現行為を事前手続に付す制度の下では、表現者には、その表現が違法であると否とを問わず、身元を国家にあかすことが求められることになる。表現者の匿名性も、表現の自由の保障に含まれているはずである。

(170) *See brief of Amici Curiae Electronic Frontier Foundation et. al.*, *supra* note 152, at 4.

向はますます高まるのだろう。ただそうだとすると、そうしたコミュニケーション技術に設定された排他的権利を媒介として、わたしたちの表現行為が特許権者の意図の影響を受ける状況が生まれている。

Electronic Frontier Foundation は、*eBay* の控訴審判決をうけての *amicus brief* で、上述の“枠組み”に警鐘を鳴らす。もっとも、*eBay* 控訴審判決を契機としたこの *amicus brief* ではあるが、それは、*MercExchange* のもつ特許権が *eBay/Half.com* の表現の自由の制約にあたる（換言すると、*eBay/Half.com* の修正 1 条上の権益が制約されている）と、直接には語っていない。それでも、この *amicus brief* は、われわれの表現行為が“コンピュータ・コミュニケーション”化している現状において、特許権のエンフォースが問題となる場面においては、同時に表現の自由の制約となる場面として捉えるべき場合がある、という視点をわれわれに気づかせる契機となった議論であると思われる⁽¹⁷¹⁾。

結びにかえて

(1) 新型蒸気機関の発明者で知られる J. Watt、「空気よりも重い機械を用いた実用飛行の発明者」として知られる W. Wright と O. Wright も、前者は産業革命の口火を切った立役者として、後者は人類にとっての夢だった動力飛行を可能にした者として、後世、英雄的発明者の名を欲しいままにしてきた。ところが、*Boldrin & Levine* は、彼らを含めて、他者より一歩先んじた発明家の多くが、ある法制度を利用したことで、さらなる発

(171) *Electronic Frontier Foundation* の *amicus brief* でも参照が指示されている (at 6)、*Thomas, supra note 9, at 587–588* も参照。同所で *Thomas* も、特許権のエンフォースは、結果として表現の自由などの憲法上の諸価値に影響を与えることを指摘している。

明／発見の足枷となった事例が多いことを指摘している⁽¹⁷²⁾。特許制度である。

合衆国憲法1条8節8項（知的財産権条項）は、知的財産の生成を促すために、先行創作者に排他的権利を付与する法制度の設定を、連邦議会に要請している。知的財産は、無体物であるため、その性質から創作費用を市場で回収することが困難又は不可能である、との理解がそこにある。斯くして、連邦議会の第一の目標は、そのような知的財産に排他性をもたせることで、それらを商品化（commodification）、私物化（privatization）する法制度を設定することとなった。こうして制定された著作権法や特許権法は、無体物たる情報に所有者（権利者）を設定し、当該所有者に無体物の使用、収益、及び、処分についてのコントロールを可能にしている。但し、こうした法制度が、自由経済体制が慎重に否定してきた独占（monopoly）の一形態であることを、努々忘れてはなるまい。しかし、この独占は、〈知的財産の生成〉を促すための、いわば「必要悪」と言うべきなのだろうか⁽¹⁷³⁾。先述の Boldrin & Levine は、独占の保護が新しいイノベーションを生んだためしがない、という。いわく、

「立法府が『X分野における発明に特許権保護を拡大する』法案を通す。Xはいまだ経済活動が発展途上にある分野だ。法案通過から数カ月、数年、

(172) See e.g., BOLDRIN & LEVINE, *supra* note 84, at 87 ([邦訳] 123頁). 特許取得者の40～90%は利用許諾に応じていない、と論じられている。

また、Miller & Davisは、印刷機、初期の爆発物、車輪といった例をあげて、歴史上の偉大な発明の多くはまったく特許とは関係なく生まれていることを、示唆している (MILLER & DAVIS, *supra* note 20, at 19 [[邦訳] 26頁])。ここではまた、アインシュタインの偉業は特許の保護なく生まれていること、ベンジャミン・フランクリンは特許を取得せず発明のすべてを公衆に捧げた、と紹介されている。

(173) Miller & Davis の印象的な言明をここで紹介しておこう。彼らは、特許で保護された製品や著作権で守られた著作物がわれわれにもたらした恩恵は、それらの法的保護を正当化するひとつの理由になることを認めつつも、つぎのように言う。「シェークスピアに書かせるために著作権が必要だったわけではない。最初の車輪の発明に特許が必要だったわけではない。これらのことを心に留めるべきである。」MILLER & DAVIS, *supra* note 20, at 2-3 ([邦訳] 6頁)。

あるいは数十年後には、X分野において発明が急増し、Xはたちまち革新的な新興の好景気産業になる——そんなことは、いつどこでも起こったためしがない。⁽¹⁷⁴⁾」

(2) 特許権の保護が、新規発明／発見を促進する。本稿は、このわかりやすい言説に、反抗しようとするものではない。ただ、特許権の保護が、ある場面では後続発明／発見の足枷となり、またある場面では既存発明／発見の利益確保にしか仕えていないという事実を見ると、当該法制度の正当性を規範的視点から分析しなければならない、と言いたいのである。法規範の階梯的理解を下敷きにすれば、議会の立法権限により創設された法制度の正当性は、憲法段階の法原理で審査／査定される必要がある。特許法の憲法適合性が、ここで問われなければならない。

ところが、こうした視点は、管見の限りでは、いままで憲法学でも知的財産法学でも、正面から論じられてはこなかった。こうした学界状況のなかで、特許権を憲法学の視点から分析すべきであると唱えるのは、多くの誤謬に満ちた見解なのかも知れない。ただ、特許権の効果がわたしたちの日常生活の多くの場面に表れている今日、わたしたちの日常的営為を特許権の効果から守る必要もまた、顕在化してきたのではなからうか。本稿は、未だ、答えを出せていない思考枠組の提示に留まっている。

【付記】本稿は科学研究費補助金（基盤（c）：課題番号22530034）の成果の一部です。

(174) BOLDRIN & LEVINE, *supra* note 84, at 46 ([邦訳] 67頁)。