

無形資産及び知的財産の課税に関する考察(1)

—— アメリカ合衆国の税制を中心に ——

大 岩 利 依 子[※]

- I はじめに
- II 無形資産及び知的財産（以上本号）
- III 課税対象となる知的財産取引
- IV 内国歳入法典 § 197 制定の背景と分析
- V むすびにかえて

I はじめに

2003年の暮れ、全米商工会議所会頭トーマス・ドナヒュー（Thomas J. Donohue）氏はアメリカの景気回復の原因を、「アメリカン・インジェニュイティ（American ingenuity）」であると指摘した。アメリカン・インジェニュイティとは、アメリカ人の発明・開発の才能のことであり、現在アメリカ国内では製造業が後退していても、なおもこれは健在である¹⁾。発明・開発の才能は顕在化すると、或る種の権利となる。それが特許権等の知的財産である。

2001年にハーバード大学ケネディ政治学部名誉教授ブランスコム（Lewis M. Branscomb）²⁾氏は、アメリカ合衆国連邦議会で、日本企業の研究開発の成果は有効利用されずに捨てられていると説明した³⁾。このような状況を日本が乗り越えるためにも、「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため」の制度作りが必至となる。内閣に設置された知的財産戦略本

『一橋法学』（一橋大学大学院法学研究科）第5巻第3号2006年11月 ISSN 1347 - 0388

※ 一橋大学大学院法学研究科博士後期課程修了（博士（法学））

- 1) 日高義樹著『日本人が知りたくないアメリカの本音』徳間書店、(2004年)、p136-137。
- 2) Branscomb, Lewis M., House Science Committee, Subcommittee on Environment, Technology and Standards, (June 14, 2001), *The Future of the Advanced Technology Program, Department of Commerce NIST*.
- 3) 菊池純一編著『職務発明の評価方法と奨励制度——発明の経済価値評価法と特許報酬制度と運用事例——』エヌ・ティー・エス、(2003年)、p.11-12。

部が2003年4月から始動しているが、知財立国を目指して、今後日本がどのように法律の整備を行っていくかは注目に値し、国際間で企業間競争の激化する中、企業競争力はその源である知的財産にかかっている。更に敷衍して言えば、21世紀に国家が豊かになるかどうかは、製造業中心の産業構造をもつ日本の場合、知財立国に成功するか否かにかかっているとしても過言ではなからう。

今回本稿のテーマで、アメリカ合衆国における課税問題を取り上げるに至った理由は以下の3点である。第1に、アメリカ合衆国は20年以上も前に知財立国を成し遂げていること、第2に、数年前日本では、合併、買収、企業分割等のいわゆる組織再編税制が整備されたが、主にアメリカ合衆国の制度に倣って改正されていること、第3に、知的財産が特にクローズアップされるのは企業買収時であるから、敵対的買収事件の頻発したアメリカ合衆国の判例を考察することに意義があると思われたことである。

本稿では、アメリカ合衆国の無形資産及び知的財産の課税における大きな転換期であった1993年内国歳入法典 § 197 制定について、そこに至るまでの立法と判例の変遷を考察し、分析することを最終目的としているが、Ⅱでは、アメリカ合衆国における無形資産及び知的財産の概観を、Ⅲでは、アメリカ合衆国における課税対象となる知的財産取引の内容を説明する。

Ⅱ 無形資産及び知的財産

1 はじめに

Black's Law Dictionary¹⁾には、無形資産は、物質的形態を欠いている何かであって、信用度 (responsibility) のような抽象的概念であり、とりわけ知的財産のような形を持っていない資産であると載っている。

無形資産について、日本の租税法上は法人税法施行令第13条第8号以下で、減価償却すべき無形資産について列挙されている程度で、定義規定は見あたらない。その他、租税特別措置法基本通達66の4(2)－3(8)及び法人税法基本通達20－

1) Gaener, Bryan A. (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, 8th ed., West, a Thomson Business, (2004), p.823.

1-21（工業所有権）等、通達における説明が存在するくらいである。無形資産が注目されるに至ったのは、国際取引における無形資産の存在によるが、現行の移転価格事務運営指針に新設された2-11（調査において検討すべき無形資産）では、「……、特許権、営業秘密等の技術革新に関する無形資産のみならず、例えば、企業の経営、営業、生産、研究開発、販売促進等の活動によって形成された、従業員の能力、知識等の人的資源に関する無形資産並びにプロセス、ネットワーク等の組織に関する無形資産についてもその検討範囲に含め、これら所得の源泉となるものを総合的に勘案することに留意する」とある。無形資産が法人等の所得にどの程度寄与しているかを国税当局側が検討するに当たって、これからその範囲を広く検討しようと試みている途上であることが分かる。国際課税上でも無形資産の範囲の検討がこのような状況であるわけで、国内の課税問題についても税制上の整備は今後の課題である。

そこで、日本では、租税法上、多様化している無形資産の定義自体が不明瞭なことから、アメリカ合衆国における無形資産及び知的財産の概観を明らかにすることで、後ほど考察するアメリカ合衆国租税判例の内容が一層理解しやすくなるのではないと思われる。以下、個別に無形資産と知的財産を見ていくこととしよう。

2 無形資産の概観

1) 集合的無体物

企業価値を特定化された基本的資産の総価値と比較すると、しばしば企業価値の残余分もしくは超過分が示されている場合がある。その残余分は通常は「暖簾(“goodwill”）」や「継続企業価値(“going concern value”）」と呼ばれている²⁾。これら2つの資産を重ね合わせて見ている識者もいるが、それらを別々に考える方がここでは有用であると考えらる。

(1) 暖簾

2) Smith, Gordon V. =Russell L. Parr, *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*, 3rd ed., John Willy & Sons, Inc., (2000), p.24.

暖簾概念については、大きく3つにまとめられると思われる。これは暖簾の持つ特性に注目してまとめたものである。

(a) 愛顧 (Patronage) 説

経済学上の暖簾概念は、人的な性格を持つもの³⁾とされ、当初土地等の、或る一定の場所に付随して存在しているもの⁴⁾とみなされていた。それは、会計学上⁵⁾も、租税法上⁶⁾も、「愛顧」という言葉をもって表現される「引き続き顧客に愛顧を受ける見込み」という暖簾の説明に繋がっていく。ある特定の店(場所)に足繁く通い続ける⁷⁾、これこそが愛顧であり、人々をそう仕向ける目には見えない何かがある店であると認識されてきた。その何かこそが、暖簾である。

(b) 超過収益 (Excess Earnings) 説

会計学上は、超過収益という用語で、しばしば強調される。かなりの暖簾を所有する事業は、その事業のその他の資産に適正収益率をもたらすのに必要な収益よりも、たぶん大きい収益があるだろう⁸⁾。

(c) 残余価値 (Residual) 説

暖簾は、企業全体の価値とその他の特定できる資産の価値との差額の残余部分によって表される⁹⁾。これは実は超過収益概念を置き換えたものである。超過収益が存在する場合にだけ、企業全体の価値が特定化された個々の資産価値の合計を上回り、それが残余価値を生み出すからである¹⁰⁾。

3) Foreman, C. J., "Economies and Profits of Good-will", *American Economic Review*, Vol.13, No.2 (June, 1923), pp.209-224, p.210. ; Commons, John R., *Industrial Goodwill*, McGraw-Hill Book company, Inc., (1919), pp.19-20. Commonsはアメリカの制度派学派の経済学者。ウィスコン州を中心とする社会立法や企業法の調査立案に携わった。

4) Com. of I. R. v. G. & S.W.Rail Co., 12 App. Cases 321. ; Llewellyn v. Rutherford, L. R. v. C. P.456, at 467.

5) Catlett, George R. = Norman O. Olson, "Accounting for Goodwill", *Accounting Research Study No.10*, AICPA, (1968), pp.8-12.

6) Boe v. Commissioner, 307 F.2d 339, at 343 (CA9 1962).

7) Decker v. Commissioner, 864 F.2d 51, at 54 (1988).

8) Smith, Gordon V. =Russell L. Parr, *op.cit.*, p.26.

9) Paton, William Andrew, *Accounting Theory: With Special Reference to the Corporate Enterprise*, Ronald Press Co., (1922), p.310.

10) Smith, Gordon V. =Russell L. Parr, *op.cit.*, p.26.

(2) 継続企業価値

継続企業価値は、「継続企業に不可欠な部分として存在する理由から、財産に付加される追加の価値要素¹¹⁾」として定義されてきた。これは、継続企業と呼ばれる何らかの資産があることを意味しているため、人々を悩ましてきた言葉でもある。確かに、消滅した企業や破産した企業とは区別されるから、継続企業というようなものがあるのは事実だろう。

継続企業価値とは、いつでも操業可能な状況下に置かれている企業の価値のことを言っている。事業開始のために投資をし、それをいつでも動かせる状態にしている場合、「ターンキー・バリュー (turnkey-value)」と言ったり、「即時使用価値 (immediate use value)」と呼んだりしている。事業開始のために投資された設備が、資金繰りのために売却されてしまった場合、事業を継続することは難しい。売却されるようなケースの企業には継続企業価値は存在しない。むしろ、継続企業価値は企業の購入価額と評価された資産価値との差額、つまり残余からなっている。

2) 権利

どの企業も、他の企業、個人ないし政府関連団体と設けられている保証契約を通じて、権利を得ている。最小限、企業は許可 (a license) を得ることにより、あるいは地方政府の水準での登録により、経営を維持する権利を確立している。大企業においては、何千もの要素からなる大量の権利を持つことがある¹²⁾。

(1) 受取契約

或る種の契約は、企業が有利な価格で商品やサービスを得ることができる理由から、価値があるとされている。どんな契約にも価値はあるが、最も一般的なものは以下のようなものである¹³⁾。

■費用や条件が現在の市場で得られるものよりもよい場合の家屋敷の賃貸借契約

■販売、倉庫保管 (warehousing)、製品の輸送に関する有利な流通契約

11) VGS Corp. v. Commissioner, 68 TC 563, at 591 (1977).

12) Smith, Gordon V. =Russell L. Parr, *op.cit.*, p.16.

13) *Ibid.*, pp.16-17.

- 鍵となる人財を確保する働きをする雇用契約
- 他の方法を利用するよりも優遇された条件かもしれないが低率で利用でき、資本となる融資契約
- 市場相場よりもよい保険による保障
- 原料や購入製品の有利な条件での供給契約
- 設備の維持、データ処理、公共サービスのような、サービスに関する契約
- 手に入れるのに難しいかまたは得るのに費用がかかる許可や政府の認可
- ラジオやテレビのネットワーク加入、空港の定時着陸時間やゲートの位置、映画配給権のような、限られた供給における商品やサービスを受ける権利
- 前の所有者や従業員との非競合契約
- 排他的な地域及び製品ラインに関するフランチャイズ契約の権利
- 原価削減や利益機会を与える知的財産の使用に関する使用許諾契約

(2) フランチャイズ

無形資産の所有者が、それらの資産によって支援されて製品やサービスを流通させるために、別の企業と契約をし、その企業にマーケティング支援を提供して、その事業経営に幾らか統制を及ぼす場合に、フランチャイズ関係は築かれる。フランチャイジーはまた、特定の製品やサービスに当事者間価格 (an arm's length price) を上回る金額を払うが、その超過額は、フランチャイザーの所有する無形資産を使用することに対しての支払である¹⁴⁾。

「強い」フランチャイズと呼ぶ場合、企業のどの要素も規定され、統制されている場合である。例を挙げると、ファーストフードの経営であり、そこでは建物のデザイン、家具などのインテリア、看板、食品の調理方法、メニュー、食材、従業員ユニフォーム及びその他手順などが、フランチャイザーによって、厳しく規定され、統制されている¹⁵⁾。

対照的に、「弱い」フランチャイズでは、フランチャイザーは傘下の事業コンセプトと商標を提供する。ここでは、「弱い」「強い」の言葉を、軽蔑的な意味合

14) *Ibid.*, p.17.

15) *Ibid.*, p.18.

いでなく、フランチャイザーによって及ぼされた統制の度合いを描くものとして使用している。弱いフランチャイズの例では、1つは、化粧品のラインや生活必需品であり、フランチャイジーがそれらを販売する受け持ち区域を与えられていることがある¹⁶⁾。

(3) 供給契約

或る契約の権利は、利益を上げようと、他人に商品やサービスを提供する機会をその企業に与えているため、その契約権利には価値がある。これらの契約は「事前完売（“presold”）」事業を意味している。別の資産で使用されてみて返品をするように求められるものより、事前完売事業のそれらの契約は優っていて、積極的な収益流入を提供する能力がある。この種の契約には以下のものがある¹⁷⁾。

- エスクロウ (escrow) を徴収し、検討し、管理するモーゲージ・サービス権¹⁸⁾ や、報酬についてモーゲージのポートフォリオにおける保険事項 (insurance matters)
- 元本と利子について将来収益になりうる企業の一部分として購入した金銭貸借契約
- フード・サービス、ヘルスケア、データ処理、広告業、コンサルティング・サービスを提供する契約
- 将来の納品契約下の商品提供契約
- 前払いによる学生の入会や学生基金
- ロイヤルティの見返りとして知的財産の使用を他人に認める使用許諾
- 受け持ち区域や製品ラインを保護し、報酬による所得を生み出すフランチャイズ

16) *Ibid.*

17) *Ibid.*, pp.18-19.

18) モーゲージサービス権は、一般的に、投資家に支払う毎月のモーゲージ返済額を徴収するように、あるいは保険料や税金の支払いのために、第三者預託に積み立てるように、多様な管理サービスを遂行する義務と共に、モーゲージにおける利払いからの金額を受け取る権利をいう。(Douglass, Michael J., “Tangible Results for Intangible Assets: An Analysis of New Code Section 197”, 47 Tax Law. 713 (spring, 1994), pp.740-741.)

3) 確立した関係

どのような企業でも、外部の代理店、他企業及び他の個人と関係を定着させてきた。これらは、契約ではなく、同時に、企業によっては束の間ではあっても、極めて重要であったりもする。

(1) 熟練労働力

最も明白な企業との関係の1つは、その企業の従業員との関係である。それは、従業員を維持し、転職を減らすためになされる支出を見ればより明らかなように、労働力を捜しだし、雇用し、訓練するのに大変費用のかかることもある。更に専門化した労働力になればなるほど、その集約的労働力 (assembled workforce) の費用はますます大きくなるし、その企業の潜在価値もますます大きくなる¹⁹⁾。

Ithca Industries, Inc. v. Commissioner 事件²⁰⁾で、裁判所は、集約的労働力に配分される購入価額の一部分を償却可能かどうか審理した。Houston Chronicle 判決で言明された2つに分かれたテストを、その集約的労働力が満たしているかどうかという問題は、納税者によって立証されなければならない事実上の負担であると認識されたが、裁判所は、集約的労働力が継続的企業価値から分離し、区別される消耗性資産ではないため、償却できないと判決を下したのであった。

労働力に関わる無形資産の集約的労働力に関連した coordinated issue paper で、内国歳入庁は、納税者には集約的労働力に配分された購入価額の一部分に対して、償却控除の権利は与えられないと結論づけた²¹⁾。内国歳入庁は、集約的労働力に関する償却控除を認めることは、従業員を雇い入れたり、訓練したりする原価が現年控除できるため、納税者に二重控除を与えることになるだろうと指摘したのである²²⁾。

19) Smith, Gordon V. = Russell L. Parr, *op.cit.*, p.19.

20) Ithca Industries, Inc. v. Commissioner, 97 T. C. 253 (1991).

21) IRS Media/Communications Industry Specialization Program, Coordinated Issue Paper, Amortization of Assembled Workforce (Oct.31, 1991), *reprinted in* Complete Text of the Internal Revenue Service's Industry Specialization Program Coordinated Issue Papers, *Tax Notes Special Supp.* 696-97 (June 8, 1992).

22) Douglass, Michael J., *op.cit.*, pp.720-721.

(2) 顧客との関係

会計検査院 (General Accounting Office: GAO) の調査による資料は、GAOが調査して明らかになった事件2,166件で、納税者によって報告された235億ドルが償却可能な無形資産の内の顧客に関わる無形資産を示し、およそ43%もしくは105億ドルが顧客に関わる無形資産を示した²³⁾。顧客に関わる無形資産に関係する訴訟の数は、それらが全無形資産のうち主要な部分を示していることが明らかになった。顧客に関わる無形資産には顧客リスト、購読リスト、患者リスト、得意先勘定元帳、保険expirations、中心的預金等がある²⁴⁾。

(3) 販売者との関係 (Distributor Relationships)

製品を流通させてかつ販売させる、または流通させるか販売させるのを他人に依存している企業は、かなり価値のある定着した関係を持っているはずである。販売代理店 (representatives) が化粧品、調理器具、掃除洗濯用品を住宅向けの販路で (in the residential market) 販売するような会社がある。これらの会社は小売店を持たず、販売代理店との関係は極めて大切である²⁵⁾。

3 知的財産の概観

知的財産は、益々価値のある事業資産になっている。アメリカ企業の資産割合を調査した結果によれば、1978年に企業価値の内80%を有形資産が、20%を無形資産が占めていたが、10年後の1988年までに、45%の有形資産と55%の無形資産に変化した。1998年には、30%の有形資産と70%の無形資産になっている²⁶⁾。特許、著作権、商標、企業秘密、ドメイン・ネーム及びウェブ・コンテンツは今日の経済では多くの事業で流通しているものである。知的財産の創設、開発、買収、売却及びリースは重大な税効果をもたらす。知的財産課税の全般的な

23) U.S.Gen.Act.Off., GAO/GGD-91-88, *Tax Policy: Issues and Policy Proposals Regarding Tax Treatment of Intangible Assets* 22 (1991).

24) Douglass, Michael J., *op.cit.*, p.716. 詳細はIVで取り上げる。

25) Smith, Gordon V. = Russell L. Parr, *op.cit.*, p.23.

26) Sullivan, Patrick H., *Value-Driven Intellectual Capital: How to Convert Intangible Corporate Assets Into Market Value*, John Wiley & Sons, Inc., (2000), p.111.

理解をすることは、知的財産及び租税法の実務家にとっては必須である²⁷⁾。

(1) 特許

(a) 特許の歴史

アメリカ人の発明の卓越していることが、国際的に初めて認められたのは、おそらく1851年ロンドンでのクリスタル・パレス博覧会だろう。当時のロンドン・タイムズ紙は賞賛した²⁸⁾。アメリカ南北戦争が終結するまでに、最初の特許法からたった75年で、アメリカの驚嘆すべき生産力は——民需の意味でも軍需の意味でも両方とも——広く認識されるようになった²⁹⁾。

アメリカの特許制度は、イギリスのコモン・ロー (common law) に強く影響を受けてきた。たぶん、熟練した職人や製造業者を新たな世界に定住する気にさせるのに、奨励金、賞金や助成金が使われた時、それは始まったのであろう。イギリスでは、独占制度 (monopoly system) がよく知られているが、これらの人達もそれぞれ独占的な特許を求めて植民地へやってきた。産業界の強い要望があったため、これらの特許は時あるごとに与えられた。マサチューセッツ植民地は1641年に西半球で最初の特許を与えている。その授与者は塩の精製方法の発明をしたSamuel Winslowであった。マサチューセッツ州は、最も多く特許を与えた植民地であり、コネチカット州がその後に続く³⁰⁾。

独立戦争後、州政府はイギリス流の慣行にならって、発明者に独占権を与え続けた。発明者の権利が、地位の高い人によって与えられる特別な優遇に依存しないように、法律を立法化しようとする強力な要請があったが、南カロライナ州がちょうど一般特許法 (general patent legislation) を可決しようと試みた1784年

27) Maine, Jeffrey A. =Xuau-Thao, Nguyen, *Intellectual Property Taxation: Problems and Materials*, Carolina Academic Press, (2004), p.8.

28) 特許の歴史の詳細に関しては、拙稿 (博士論文)「無形資産及び知的財産の課税に関する考察——アメリカ合衆国の税制を中心に——」(2006年3月学位取得)、p.87-94を参照されたい。本稿では紙面の制約上、かなり省略されている。

29) Banner, Donald W., "An Unanticipated, Nonobvious, Enabling Portion of the Constitution: The Patent Provision—The Best Mode", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, (November 1987), p.642.

30) Foster, Frank H. =Robert L. Shook, *Patents, Copyrights & Trademarks*, John Wiley & Sons, Inc., (1989), p.8.

まで、立法化はなかった。その1784年法は、本の著作権を規定し、有用な機械の発明者に対しては独占権を14年に延長するという短い条文も付け加えられた。1786年に南カロライナ州で2つの特許が与えられたけれど、実際の実務上では、特許を得られるためには特別法の立法化をさらに採用しなければならなかった。独立戦争の後、ペンシルバニア州は付与した特許の数では他の州をリードした。合衆国憲法制定後でさえも、ペンシルバニア州は独自の特許を与え続けていた。しばらくの間、他の州も同様のことをしていたが、次第に中止することとなった³¹⁾。

アメリカでは、合衆国憲法第1条第8項第8節で発明者の権利を保護することを唱っている。「議会は、著作権及び発明者に対して、一定期間それぞれの著述及び発明について排他的権利を保障することにより、科学及び有用な技術の進歩の促進を図る権限を有する³²⁾。」そして、合衆国憲法の条項は、連邦議会にそのように有用な技術方法を促進することを、即ち発明者にその発見に対して排他的権利を保障することにより、議会に教示するという点で、非常に珍しいものである。他の憲法のどこにもないようなことが、そこではあり、個人や個々の集団に対して与えられる排他的権利についての規定がある、即ち著者や発明者には恩恵があるというのはなおさら珍しいことである³³⁾。

新憲法の下、第一回連邦議会は、1789年3月4日に開かれた。ほどなくして、議会には著作権や特許の請願書 (petition) が提出される。「著作者の著作物 (writings) または発明者の発見 (discoveries) ³⁴⁾ に対して、排他的権利 (the exclusive right) を著作者や発明者に全般的に保証するための一般規定」を作成して法案 (bills) が提出されるように、下院 (the House of Representatives) は命じた。その後、そのような個々の請願書は第一回連邦議会の第二会期まで審議延期とされた。1790年1月4日にそれは開会された。同年1月8日に連邦議会の

31) *Ibid.*, pp.8-9.

32) U. S. Const. art. I, § 8, cl.8.

33) Banner, Donald W., *op.cit.*, p.638.

34) アメリカの憲法には発明 (invention) という言葉は用いられず、発見 (discoveries) という言葉が使われている。一方、アメリカの特許法には、'invention includes invention and discovery' という定義規定がある。

合同会議 (the joint meeting of Congress) での演説で、Washington 大統領は、「本国で発明品を生産する際に、技能と才能の主張に応じて、海外からの新規で有用な発明の導入には十分な適切な奨励を」を与える立法の通過を力説した。その結果として、第一回連邦議会の第二会期で、下院法案41号 (H.R.41) として知られる法案「有用な技術についての発展促進法 (“Act to Promote the Progress of Useful Arts”)」が可決された。Washington 大統領は1790年4月10日にそれに署名した。アメリカ合衆国の特許制度は、ここに創設された³⁵⁾。

その最初の特許は、1790年7月31日にSamuel Hopkins に与えられた。それは「陶器灰と真珠灰の作り方 (“A Process of Making Pot Ash and Pearl Ash”)」と表題がつけられていた³⁶⁾。

1836年7月4日に、連邦特許制度は再編成された。1836年法の下では、特許庁は国務省内の個別の部署にあった。新しい特許に関する制定法は、「特許庁長官 (“Commissioner of Patents”)」の職を創設し、特許出願が審査される要件を回復させた。通常の特許期間は14年であるが、一定の状況では更に7年間延長できた³⁷⁾。1839年法により、特許庁長官は農業統計を集計するのに資金を与えられた。それは合衆国農業省の始まりであった。農家に配られた種は長年の間、特許資金からなるお金によって購入された³⁸⁾。また1839年には、特許庁は国務省から、新しく創設された内務省 (Department of the Interior) に移転した。特許庁が内務省の支配下に置かれてから2年もせずに、特許庁は内務省と論理的関連性をもたないという不平不満が起り、それは独立した部署にあるように勧告がなされた。1870年に、著作権の許可は特許庁から米国議会図書館 (the Library

35) Banner, Donald W., *op.cit.*, p.639.

36) *Ibid.*, pp.639-640. Samuel Hopkins は、炭酸カリウム及びその粉末の製法を発明して特許を与えられた。その年に3件、1973年までに合計55件の特許が成立した。(バナー & アレグレッティ法律事務所編/鹿又弘子訳『米国知的財産権入門』日刊工業新聞社、(1995年)、p.31。) ※バナー & アレグレッティ法律事務所編の原著に関して、当事務所内で用いられるために作成されたものであるため、米国内で一般に刊行されてはならず、鹿又氏によって日本で訳書が刊行されている次第である。

37) Banner, Donald W., *op.cit.*, pp.640-641. 1861年に連邦議会ではそのような延長を禁止する法が可決されたが、特許期間を発行の日から17年にまで増やした。

38) *Ibid.*, p.641.

of Congress)に移されたが、この機能は現在解かれている。1842年には、意匠 (designs) が特許の対象となった³⁹⁾。1870年7月8日に、当時様々であった特許法を条文化する法案が可決された。その法律では、特許庁長官は内務省長官の承認を必要としたが、特許庁長官は、特許庁における手続きの指揮に関する法に矛盾しない規則を確立する権力を与えられた。これは現行の実務規則 (Rules of Practice) の起源であった⁴⁰⁾。

1929年の世界大恐慌以降、アンチパテント時代が到来する。特許による独占は弊害を招くという理由で、政府が反トラスト法 (いわゆるシャーマン法) を厳しく運用するようになった⁴¹⁾。この政策が後になって変更されるには、1980年代のReagan政権まで待たねばならなかった。

1930年5月23日に、Hoover大統領は植物特許を規定する法律に署名した。その法律の下で、特許を取得するためには、植物発明は、無性的に再生産されなければならないと、塊茎で増殖されてはならない⁴²⁾。特許の対象となる植物は、一般に理解されている植物であり、塊茎植物や有性繁殖植物等の植物には特許は与えられない⁴³⁾。

1952年に特許法は改正され、再編成された⁴⁴⁾。このときに、従来の特許法の「技術 (art)」が「方法 (process)」に改正され、'process, art or methd' を意味するものとなる。しかしながら、1988年の特許法改正まで、方法の発明の効力は方法そのものにしか及ばなかった。製造方法による製造物にも特許権の効力が及ぶようになったのは1988年以降である。

1980年代に入ると、アメリカ経済が急速に後退したため、Reagan政権下でプロパテント政策が開始される。この政策下では、特許権者は手厚く保護される。このプロパテント政策は、アメリカの特許法の偉大な転換となった。もっとも、

39) *Ibid.*

40) *Ibid.*

41) 高岡亮一著『アメリカ特許法―実務ハンドブッケー (第2版)』中央経済社、(2003年)、p.15。

42) Banner, Donald W., *op.cit.*, p.642.

43) Foster, Frank H. =Robert L. Shook, *op.cit.*, p.33.

44) Banner, Donald W., *op.cit.*, p.642.

アンチパテント時代からプロパテント時代への契機になったのは、1982年のCAFC（連邦巡回区控訴裁判所）の創設であるとも言われている。同種の問題を抱える裁判を一括できるように、CAFCが専属に特許侵害訴訟を扱うことになり、特許法について統一的な判決が下されるようになった。1985年にReagan大統領の設けた産業競争力委員会によるヤングレポートが発表され、実質的なプロパテント政策が始まった。ヤングレポートでは、アメリカの技術力が日本や欧州に比較して劣勢であると懸念を表明し、科学技術の振興と、アメリカの知的財産権の保護強化を提言している。プロパテント政策により、次第に特許の重要性が見直され、技術開発への動機が高まり、アメリカ経済の再興に貢献したことは言うまでもない。ちょうどグローバル化時代が到来し、アメリカ企業は世界市場も視野に入れて、国際競争力を高めていくことになった⁴⁵⁾。

アメリカでは、合衆国憲法に規定されている事項のみ、連邦議会は立法権を持つにすぎず、合衆国憲法に規定されていない事項は、州法、つまりコモン・ローに委ねられている。

その典型例がトレード・シークレットである。発明はトレード・シークレットの一部である。アメリカには、発明を保護する法律として、連邦特許法だけでなく、コモン・ロー（州法）がある。特許性のある発明がトレード・シークレットに該当する場合、アメリカでは、当該発明は、特許法と州法の両方の保護対象になる⁴⁶⁾。このような複雑な規制を有しているため、注意が必要である。

(b) 発明の要件

アメリカ合衆国憲法第1条第8項は、その発見について発明者に対して一定の期間排他的権利を保障するように連邦議会に権限を与えている。あらゆる発見や発明が特許の保護を受けられるわけではない。特許法は5つの法律で定めた要件を満たしうる発明を保護するにすぎない。即ち、発明が特許の対象物の範疇にあること、それには実用性（utility）があること、新規（novel）であること、非自明（nonobvious）であること、そして発明の開示は、他者にその発明を創作し、

45) 高岡亮一著、前掲書、p.4、p.16。

46) 田辺徹稿「特許権の本質」、パテント、(2003年)、Vol.56 No.10、p.59。

使用することを可能とすることの5つの要件がある⁴⁷⁾。

1) 対象物の範疇の要件

対象物の方法 (process)、機械 (machine)、製品 (manufacture)、組成物 (composition) は、特許保護に対して考慮される発明の類型である。特許法 § 101⁴⁸⁾ には、「新規で有用な方法、機械、製品、組成物、または新規で有用なそれらの改良物を、発明したり、発見したりした者は誰でも、それに対して特許を取得することができる」と規定されている。「方法」という言葉は、概して産業上もしくは技術上の方法を言っている。「製品」は製造された品物を言い、「組成物」は成分要素の混合物もしくは新規の化学化合物を言う⁴⁹⁾。

2) 実用性の要件

2番目の法定上の要件は、実用性 (utility) である。言い換えれば、発明は有用 (useful) でなければならない⁵⁰⁾。

3) 新規性の要件

3番目の要件である新規性 (novelty) は、発明者が出願したときに発明を最初に行っているかどうかを確定する。新規性テストで、もし出願された発明が合衆国で他者により知られ使用されていたならば、あるいは合衆国もしくは外国でその発明日前に特許を与えられ、印刷された出版物に記述されているならば、当該発明は特許となるには不適格とされる⁵¹⁾。

4) 非自明の要件

非自明 (nonobviousness) という要件は、最も重要な特許権を持つことのできる条件を表している。参照を組み合わせることにより (through a combination of references)、出願された発明が、その発明の分野で通常の技術を持つ人々に

47) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.8.

48) 35 U.S.C. § 101 (2001).

49) Smith, Gordon V. =Russell L. Parr, *op.cit.*, p.35.

50) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.9.

51) Evans Cooling Systems, Inc. v. General Motors corp., 125 F.3d 1448, at1454 (Fed. Cir. 1997). Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.9. この事件は、§ 102について窃盗 (罪) 除外の採決を否認している。(Ibid., p.17, n.20.); Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, *Intellectual Property Taxation: Transaction and Litigation Issues*, the Bureau of National Affairs, Inc., (2003), p.15.

対して明らかであるかどうかを推し量るものである⁵²⁾。特許を受けようとする発明を全体から見て、当該発明とその先行技術との相違が、当該発明の属する技術領域で通常の知識を有する者にとって自明であったと言える程度のものであれば、特許を得ることはできない⁵³⁾。

5) 発明開示の要件

この要件は、過剰な実験 (undue experimentation) をしなくても特許出願が提出された時に、技術の熟練した人がその発明を使用して製作するのを可能とするように、特許明細書が十分に開示されることを求めている⁵⁴⁾。

5つの法定上の要件をすべて満たす発明は、特許商標庁 (the United States Patent and Trademark Office : PTO) によって指導される正式方法 (a formal process) を通して特許を認可されるだろう。

(c) 特許の保護

特許については、実用特許 (utility patents)、意匠特許 (design patents) 及び植物特許 (plant patents) の3つの範疇がある。

実用特許は、機械 (machine)、製品 (manufacture)、方法 (process) 及び要素の組成物 (composition of matter) をカバーする。特許弁護士は更に実用特許を製品特許 (product patents) (機械、製品及び組成物) と方法特許 (process patents) に細分する。実用特許は、特許出願が1995年6月8日以後に申請されたならば、20年の保護期間を受けられる。既存の実用特許と1995年6月8日より前に申請されたそれらの特許出願は、発行日から17年間か、もしくは出願日か

52) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.9. 1952年特許法は § 103 で、「非自明性」を要求している。「発明」を開発する際には、或る程度特別な主観的な創意が求められる。このテストは、単なる熟練技術者と真の発明者を区別するのに助けになる。(Miller, Arthur R. =Michael H. Davis, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*, West Group, (2000), p.75.)

53) バナー & アレグレッティ法律事務所編／鹿又弘子訳、前掲訳書、p.38。当業者 (a person having ordinary skill in the art) という言葉がよく使われているが、その意味は当該技術分野において通常の技量を有する者である。いわゆる技術専門家のうちで平均的水準にある者で、いわば特許法上の想像上の人物である。(Foster, Frank H. =Robert L. Shook, *op.cit.*, pp.34-35.)

54) 35 U.S.C. § 103 (a); Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.10.

ら20年のどちらか長い方を受けられる⁵⁵⁾。事業方法特許 (Business method patents) は、方法特許であり、しばしば「インターネット特許 (“Internet patents”)」として知られている。その理由は、特許の大部分は、様々な種類のビジネス・オンラインを行う多様な方法をカバーするからである⁵⁶⁾。

意匠特許は、製品という物品の新規で装飾的な意匠をカバーする。意匠特許の保護期間は14年である。植物特許は、再生産する、新規で特有な植物を無性的にカバーする⁵⁷⁾。

特許商標庁 (PTO) によって発行された後、有効に特許を保有するために、維持料金 (maintenance fees) は発行日後3年半、7年半、11年半で払わなければならない。特許の所有者が維持料金を、その料金が当然支払われるべき日以後か、もしくはそれ以後6ヶ月の猶予期間内に支払うことができないならば、その特許は公開領域 (public domain) に入るだろう。維持料金は、実施中の意匠 (design) や植物特許 (plant patent) には要求されない⁵⁸⁾。

(2) トレード・シークレット (企業秘密)

(a) トレード・シークレットの定義

トレード・シークレットはいろいろな方法で定義されてきた。

元々、歴史上、トレード・シークレットは、コモン・ローの下で保護を受けてきた。

連邦法にはトレード・シークレットを保護する規定はなく、トレード・シークレットの保護は州法によるものである。トレード・シークレットを保護する、州の制定法や判例法のほとんどが、トレード・シークレットを許可なく使用し開示することを禁止している。トレード・シークレット法は、研究開発に対する努力と投資を奨励するために形成された。また、企業倫理の維持にも役立っている⁵⁹⁾。

1979年に、統一州法全国理事会 (National Conference of Uniform State

55) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.12.; Smith, Gordon V. =Russell L. Parr, *op.cit.*, p.35.

56) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.12.

57) *Ibid.*, pp.12-13.

58) *Ibid.*, p.11.

59) バナー&アレグレッティ法律事務所編／鹿又弘子訳、前掲訳書、p.90。

Laws) は、州のトレード・シークレットモデル法である統一トレード・シークレット法 (the Uniform Trade Secret Act : UTSA) の公布を開始した。少なくとも40州がUTSAに基づいた様々なトレード・シークレット法を制定してきた⁶⁰⁾。UTSAによれば、トレード・シークレットは以下のように定義される。「製法 (formula)、型 (pattern)、編集物 (compilation)、プログラム、装置 (device)、方法 (method)、技術 (technique) またはプロセスを含む情報で、それは、(i)その情報の開示または使用により、経済的価値を得られる他者に対して一般に知られないようにするために、もしくはその他者が正当な手段を用いても容易に確めることができないために、実際のもしくは潜在的な、独立した経済的価値が得られ、(ii)その状況下でその秘密を維持するのにかなりの努力がいる対象であるもの。⁶¹⁾」

トレード・シークレットは、トレード・シークレット法の下で保護されるのに適格な情報や知識の類でなければならない。その情報や知識は、他人によって正当な手段を用いて一般的に知られてはならないし、容易に確かめられてはならない。所有者はかなりの努力をして、その情報や知識を秘密に保たなければならない。そのような情報や知識は、トレード・シークレットとして認められ、トレード・シークレット法の下で保護を受ける⁶²⁾。

ノウハウはしばしばトレード・シークレットの代わりに用いられる。実際、内国歳入庁は、「ノウハウ」という用語を、そのような情報の譲渡に関連して「秘密工程、秘密製法ないしその他の秘密情報」に言及するのに用いており、「ノウハウ」の公認開示に対して法律で認められた保護を認めている⁶³⁾。税務上、秘密情報の譲渡は、財産の譲渡と見なされる。しかしながら、秘密情報の譲渡の一部として付随する個人的サービスの譲渡は、「show-how」と言われ、異なった税務上の取り扱いを受ける⁶⁴⁾。

60) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.14.

61) Unif. Trade Secrets ACT § 1 (4), 14 U. L. A. 438 (1990).

62) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.13.

63) Rev. Rul. 55-17, 1955-1 C.B.388, *modified by* Rev. Rul. 64-56, 1964-1 (part 1) C.B.133, *amplified by* Rev. Rul. 71-564, 1971 C.B.179. ノウハウは秘密工程や秘密製法を使用する権利と、実質的には異なっていないと述べている。

(b) トレード・シークレットの保護対策と救済措置

トレード・シークレットが外部に漏れないようにするためには、その機密を守れることを意図して、きちんとした手続きを整える必要がある。即ち、関係書類は安全管理され、アクセスは制限されるべきで、仕事で当該知識を得た従業員ときちんと守秘義務契約を結ぶべきである⁶⁵⁾。

トレード・シークレットの保護は、不正手段 (improper means) によるトレード・シークレットの不正使用 (misappropriation) を防ぐことをねらいとする。不正手段の例では、窃盗、収賄行為 (bribery)、不実表示 (misrepresentation)、守秘義務の違反ないし秘守義務違反への勧誘 (breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy)、もしくはコンピュータや他の手段を利用したスパイ活動 (espionage through electronic or other means) がある⁶⁶⁾。

トレード・シークレットの保護について、特定の期間はない。秘密に所有している情報が秘密に保たれている限り、その保護は得られる。トレード・シークレットが開示された場合、その保護は存続するのを終了する。開示に際してトレード・シークレットの保護を失うならば、トレード・シークレットの所有者は、学問上、調査上、企業フォーラムで情報を公表するのをやめるだろうし、特許による保護を申請するのもやめるだろう。特許法は、20年間の特許保護の見返りに、その発明分野で通常の技術をもつ人々に、それを作るのを可能とさせるために、発明を十分に開示するよう、所有者に要請する。特許の保護を得ることは、トレード・シークレットの所有者にとってコストが高すぎ、つまりそれは情報の機密を破壊させることでもある。特許とトレード・シークレットの保護の両方が、同時に、同一の発明を保護することはできないから、トレード・シークレット法もしくは特許法の下でどちらに保護を求めるのかを決定するのは、発明の早い段階で行われる⁶⁷⁾。

64) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.13. ; Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2003), *op.cit.*, p.27. ; Gable v. Commissioner, 33 TCM 1427 (1972).

65) Smith, Gordon V. =Russell L. Parr, *op.cit.*, pp.30-31.

66) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.13.

67) *Ibid.*, pp.14-15.

更に、リバース・エンジニアリングに対して、トレード・シークレットの保護はない。例えば、香水のシャネルの5番の製法はトレード・シークレットである。薬剤師はサックス・フィフス・アベニューの店でその香水瓶を購入して、シャネルの5番と類似する液剤（a solution）を製造するために、その中身を分析してもかまわない。そのようなリバース・エンジニアリングの行為は合法である⁶⁸⁾。

(3) 著作権

(a) 著作権の歴史

アメリカ合衆国の著作権の歴史は、特許法と同様に、法廷で数世紀もかかって発展してきたアングロ・アメリカのコモン・ローにまで遡ることができる。

植民地であったアメリカでは、その著作権法はほとんどイギリスの制度に基づいていた。1786年まで、建国13州のうち（デラウェア州を除く）12州は、連邦憲法（the federal Constitution）が採択される前から、著作権法を可決していた。それらの目的は、それら法律の実際のタイトルから証明されるように、はっきりと著作者の権利を保護することであった。コネチカット州の新法は『文芸および才能奨励法（“An Act for the Encouragement of Literature and Genius”）』と称され、ニューヨーク州の法律は『文芸促進法（“An Act to promote Literature”）』と称されていた⁶⁹⁾。

1790年に、書籍（books）、地図（maps）、図表（charts）を保護するアメリカ合衆国最初の著作権法が可決され、イギリス法と同様に、アメリカ法も14年の保護期間と、14年間の更新期間と持つこととなった。最初の合衆国著作権法は、アメリカ市民と居住者を保護したけれど、外国人については同じような保護をしなかった⁷⁰⁾。

19世紀中に、最初の著作権法に改正が加えられた。例えば、1802年には、書籍は著作権表示を掲載するように求められた。その著作権法は、図案（designs）、版画（engravings）、エッチングまでカバーするように拡張された。1819年には、連邦巡回区控訴裁判所が、著作権に関する全ての事件で第一審裁判管轄権のある

68) *Ibid.*, p.15.

69) Foster, Frank H. =Robert L. Shook, *op.cit.*, pp.15-16.

70) *Ibid.*, p.16.

裁判所になることが公言された。1831年に、音楽が加えられ、最初の保護期間は28年まで拡張された。1846年に、著作権法は、国会図書館（Library of Congress）に1つ目の寄託用の（deposit）複製を、新たに創立されたスミソニアン協会（Smithsonian Institute）に2つ目の複製を送付するように義務づけた際に、あらゆる著作物の永久目録が開始された。1856年に、実演権（performance right）が劇作家に認められた。1859年に、著作権の部門は、國務省（the State Department）から内務省（the Department of Interior）に移管された。1861年に、著作権は、金額に関わらず、最高裁判所にその時から訴えることができるようになった。それ以前は、\$5,000を超過する事件のみが訴訟の資格があった。1865年に、写真が著作権法でカバーされるようになった。1870年には、合衆国著作権局が国会図書館の下に置かれた。この時、絵画（paintings）、図面（drawings）、彫像（statues）、着色石版刷りの絵（chromos）、模型（models）、素描（designs）も、著作権法の傘下に入れられるようになった⁷¹⁾。

1891年に可決された機会法（原書にはthe Chace Actとあるが、the Chance Actが正しい）は、最終的にアメリカ合衆国における外国人にも、著作権保護を拡大した。但し、合衆国の著作権を持つ合衆国で作られた本に限られる。1905年に、外国人は、合衆国で増刷する意志決定をするために、外国語の書籍の出版から1年間の猶予を与えられることで、更に保護されることになった。1976年の著作権改正法（1976 Act）が制定されるまで、1909年の著作権法は、この国でなされた制定の最後の機会であった。1909年の著作権法は、合衆国内で増刷されなかったとしても、合衆国では著作権を保証することを、外国語で書かれた原書についても認めた。著作権の期間も、登録日や寄託日の代わりに、出版日から始まるように変更され、更新期間は28年に延長された⁷²⁾。

多くの著作権専門家にとって、1976年法は、1909年の著作権法の改正版というよりはむしろ、完全に新しい法の本体と見なされてきた。しかしながら、1976年法は、まだ通用できる「旧」著作権法（1909年法のこと）の大部分を含んで

71) *Ibid.*, pp.16-17.

72) *Ibid.*, p.17.

いる。おそらく、1976年法において最も重要な変更は、作者の権利を強化し、出版業者の権利を弱めたことであろう⁷³⁾。1909年の著作権法は、発行前と発行後の権利の区分を維持した最後の著作権法であるといわれている。1976年法はこの区分を放棄したけれども、1909年の著作権法の二分法は依然重要である⁷⁴⁾。

著作権保護に関しては、技術の発達に伴って、著作物の種類の多様化が進展するにつれ、著作物に与えられる権利も種類が多様化している。かつて、印刷技術の発明によって、印刷による複写に対して複製権（版權）が与えられた。その著作物の利用形態が複雑化するにつれて、上演権、演奏権、放送権、上映権、貸与権などが現れてきた。

また、コンピュータの登場によって、当初はコンピュータ・プログラムやデータベースの著作権保護が問題になった。1983年のフランクリン判決⁷⁵⁾以降、プログラムとデータベースについて著作権保護が確立したとされている。また、とりわけ、1990年代半ばからは、コンピュータ技術の飛躍的な発展により、著作物のデジタル化が進み、ネットワーク上で利用するようになったため、著作権保護の整備がますます重要な課題となってきた。

更にマルチメディア⁷⁶⁾の登場に際し、多様な著作権の権利の相違を統一する問題が現れてきた。録音物だけ公の実演権を与えていないという事実は、問題となり、その結果、1995年に、デジタル実演権法（Digital Performance Right in Sound Recordings Act of 1995）が制定されることになった⁷⁷⁾。ネットワーク上で著作物が流通する発展を阻害しないように、著作権に必要な保護をするインフラの整備が必要となってくる。その整備の1つに、送信権の保護があり、これは

73) *Ibid.*, pp.17-18.

74) Miller, Arthur R. =Michael H. Davis, *op.cit.*, p.289.

75) Apple Computer Inc. v. Franklin Computer, Corp., 714 F. 2d 1240 (3d Cir. 1983). アップル・コンピュータの互換機を製造販売したFranklinに対して、アップル社のオブジェクト・コードで書かれたコンピュータ・プログラムや、ROMに収録されたコンピュータ・プログラムやOS等の著作物性について争われた。

76) マルチメディア：種々の情報表現（メディアと呼ぶ）、即ち、文字、図形、画像、音声、アニメーション等を統合した情報を処理、転送、操作できる機能。

77) Takashi Yamamoto（山本隆司）稿「米国におけるデジタル・ミレニアム著作権法その他最近の著作権法改正について」（<http://www.itlaw.jp/dma.pdf>）、（1999年）。

1995年デジタル実演権法の制定により、デジタル通信に関して、録音物に公衆実演権を与えることになった。2つ目として、アクセス・コントロールの法的保護があり、3つ目は、著作権管理情報の保護である⁷⁸⁾。アメリカ合衆国は、デジタル・ミレニアム著作権法(1998年)の制定により、デジタル化・ネットワーク化に迅速に対応可能となった。インフラ整備も、2つ目のアクセス・コントロールの保護と3つ目の著作権管理情報の保護について、整備されたのである⁷⁹⁾。

(b) 著作権の定義

歌曲、詩、書籍、コンピュータ・ソフトウェア、サウンド・レコーディング、絵画、建築プラン、映画のような著作者の作品は、それが、著作者によって独自に創作された有形的メディア(a tangible medium)に固定されていて、創造性のある媒体に入るならば、著作権保護の権利を与えられる。著作権法は次の8つの範疇の著作者の作品についての保護を広げた。(1)文芸作品、(2)歌詞を伴う音楽作品、(3)音楽を伴う演劇作品、(4)無言劇及び舞踊の振り付け作品、(5)絵画、グラフィックアート、彫刻作品、(6)映画及びその他AV作品、(7)サウンド・レコーディング、(8)建築物⁸⁰⁾。

合衆国憲法は、著作権者に対してその「著作物(“writings”)」に一定期間、保護を規定する権限を連邦議会に明白に与えている⁸¹⁾。時の経過と共に、著作権法(Copyright Act)は、著作権の保護期間を延長してきた。近年では、著作権者の著作物は、著作者の生存期間と死後70年間受けられる。職務著作物として創作された作品については、保護期間は公表後95年間か、創作後120年間のいずれか早い方である⁸²⁾。

正当な著作権者には、5つの排他的権利を与えている。それは、作品の複製をする権利(the right to make copies of the work)、二次的著作物の作成をする権利(the right to prepare derivative works)、作品の複製を頒布する権利(the

78) 前掲書。

79) 前掲書。

80) 17 U.S.C. § 102 (2000).

81) U. S. Const. art. I, § 8, cl.8.

82) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.15.

right to distribute copies of the work)、作品を公に実演する権利 (the right to perform the work publicly)、作品を公に展示する権利 (the right to display the work publicly) である。著作権者の許可なしに他人によって犯された排他的権利の違反行為は、著作権侵害行為に相当する⁸³⁾。

(c) 著作権の公正使用

著作権の保護された作品の、或る種の複製が認められるべきかどうかということについて、長年にわたり、法廷で議論されてきた。或る状況下では、複製は社会的に望ましいものであり、著作権者に不公平でもないと思われる⁸⁴⁾。

著作権保護は、連邦議会の定めた公正使用 (fair use) の原則により、制限されている。著作権で保護された作品の公正使用は、批評 (criticism)、論評 (comment)、ニュース報告 (news reporting)、教育 (teaching)、学問 (scholarship)、研究 (research) のための複製 (reproduction) を含む。当該使用は、著作権侵害に相当しない。作品の複製使用 (the use made of a work) が公正使用であるかどうかを決定するのに、以下のような考慮されるべき要因がある。(1)その使用が商業的性質であるのかどうか、非営利の教育目的のためであるのかどうかの別を含む、使用目的および使用の性質、(2)著作権の保護された作品の性質、(3)著作権の保護された作品全体と関連して使用された部分の量と実質性、(4)著作権の保護された作品の潜在的市場やその価値に対する使用の影響⁸⁵⁾。

個人的利用に関する複製は、どの程度許容されるのだろうか。これは非常に厄介な問題である。判例では、私的利用で、時間変更 (time translation) のために、テレビ番組を複製することは、著作権侵害にならないと規定された。換言すれば、便宜上、個人が別の時間に見るためにテレビ番組を録画した場合、これは著作権侵害に相当しないだろう。しかしながら、裁判所は、個人の私的収集を形成するために複製が使われているのかどうかという問題を取り扱わなかった⁸⁶⁾。

昨今、インターネットを介した音楽著作権等の侵害などが多発している。2005

83) *Ibid.*

84) Foster, Frank H. =Robert L. Shook, *op.cit.*, p.149.

85) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.16. ; 17 U.S.C. § 107.

86) Foster, Frank H. =Robert L. Shook, *op.cit.*, p.150.

年4月27日にBush大統領が署名した著作権に関する立法⁸⁷⁾について、少し触れておきたい。この新法では、映画の著作権侵害に対して、刑事罰を科すなど、より厳しい対応となっている反面、家庭での録画映画の加工については侵害とはしないなど、今まで公正使用について不明確であった境界を線引きした結果となった。

(d) 著作権登録の効果と救済

著作権は創作と同時に発生するが、登録をした方が利点がある。登録は著作権を主張するために公的な記録を確立する。更に、登録をして初めて、連邦裁判所に侵害訴訟を提起することができる。このため、著作権の侵害訴訟を提起する必要性が考えられる場合、後から直ちに訴訟できるように著作権を登録しておくべきである⁸⁸⁾。

登録済の著作権の所有者は、5つの排他的権利のうち、どれについても侵害に対して訴訟を起こすことができる。勝訴した原告は、差止め救済措置 (injunctive relief)、実際の損害賠償額、逸失利益、法定損害額、弁護士費用や訴訟費用を得る権利を与えられる⁸⁹⁾。

(e) 著作権表示

アメリカ合衆国の著作権法の下で、作品を発行する場合、公に頒布される (distribute) 複製全部に著作権表示 (notice of copyright) があるべきである。合衆国はベルヌ条約 (Berne Treaty)⁹⁰⁾を固守しているため、これはもはや絶対的な必要条件ではないけれど、それでも著作権表示の方が望ましい⁹¹⁾。

ここで、アメリカの著作権表示について、ベルヌ条約との関係を簡単に説明したい。ベルヌ条約の要点は以下の3つである。(1)内国民の待遇をする。即ち、条約加盟国の著作物に対し、自国の著作物と同じような保護をする。(2)遡及効、条約加盟前に創作された著作物の条約加盟国間で保護する。(3)無方式主義。これは

87) Family Entertainment and Copyright Act, Pub. L. No.109-9, 119 Stat. 218 (2005).

88) バナー&アレグレッティ法律事務所編/鹿又弘子訳、前掲訳書、p.126。

89) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.16.

90) 1886年スイスのベルンで各国の代表が集まって、国際的な著作権保護条約が結ばれた。翌1887年に、条約は発効された。

91) Foster, Frank H. =Robert L. Shook, *op.cit.*, p.156.

著作権が成立するのに特別な方式は不要であり、創作されると同時に著作権が成立するという原則のことである。例えば、日本はベルヌ条約加盟も1899年と比較的早く、この無方式主義をとっている。その後、アメリカ諸国が加盟しなかったことが問題となった。アメリカは中南米諸国とパン・アメリカン条約を結んでいたが、これらの国々は方式主義を採用していた。つまりパン・アメリカン条約加盟国では、著作権が保護されるために法定上の一定の手続きが必要であった。方式主義と無方式主義という2つのやり方があると、国際的に著作権を保護するのはなかなか難しいということで、1952年、スイスのジュネーブで万国著作権条約が締結された。

万国著作権条約の要点は以下の3つである。(1)内国民の待遇をする。(ベルヌ条約と同じ)(2)不遡及効(万国著作権条約に加盟する前の著作物は同条約により保護する必要はなしという意味)、(3)©マークによる著作権表示。この万国著作権条約の特徴として©マーク (the letter C enclosed within a circle) による著作権表示を挙げておきたい。これは、無方式主義を採用しているベルヌ条約加盟国の著作物であっても、©マーク・著作者・発行年月日を適切な場所に表示することにより、方式主義の国においても保護を受けられるという制度である。アメリカ合衆国はこの万国著作権条約加盟国であったが、ベルヌ条約については1989年3月1日によりやうく加盟国になった。アメリカ合衆国では、従来©マーク表示は保護の要件とされていたが、ベルヌ条約加盟に伴って国内法が改正されたため、©マークの表示がなくても保護されることとなった。現在、アメリカを始め、ほとんどの国が無方式主義に変更したため、©マークを定めた万国著作権条約の意義は薄れているが、©マークは、今では世界中で定着しており、著作権の存在を主張することに役立っている。©マークの表示があれば、著作権侵害者が、著作権があることを知らなかったと主張しづらいという面もある。著作権表示するのは、著作権者の責任である。著作権表示については、著作権局から前もって許可をもらったり登録したりする必要はない。

作品が著作権登録されていなかったとしても、アメリカ合衆国では著作権表示をするのが望ましい。1977年まで、表示をせずに作品を発行したならば、実際、その作品を公に提供していることになっていた。表示なしの発行をすれば、誰に

でもその作品を複製する権利があった。著作権表示をするのはとても簡単なことであるし、著作権表示は実質的な法律上の保護を与えてくれる。1989年3月以降、著作権表示なしで発行するならば、その作品は保護されうが、安全のため、特別の権利を得るために、表示は常にしておくべきである⁹²⁾。ただし、1976年著作権法の施行日である1978年1月1日から1989年2月28日までの著作物については、依然表示要件が必要とされている⁹³⁾。

(f) 著作権使用料の決定

映画や録音された音楽のように、著作権の保護された作品は、容易に管理されない広範囲の頒布を予定されるため、そのような著作権の保護された作品の使用に関して「ロイヤルティ支払いの妥当な条件と料率について裁定を行う⁹⁴⁾」ために、著作権使用料審判所 (Copyright Royalty Tribunal) が設立された。著作権局長 (Register of Copyrights) は、演劇以外の音楽作品の著作権者に、ロイヤルティを分配する役目を務める。これらの使用料は、レコード会社のような、ライセンスの下で作品を頒布する者から徴収される⁹⁵⁾。

(4) 商標 (Trademarks)、商号 (Trade Names)、トレード・ドレス (Trade Dress)

(a) 商標

一般的に、商標は、商標のついている商品・サービスを識別する物の出所として機能する言葉 (word)、フレーズ (phrase)、ロゴ (logo)、特殊表現 (device)、図案 (design) である。商標はまた、それから連想される商品・サービスを他の商品・サービスから区別する。アメリカ合衆国のランハム法 (Lanham Act) の下で、保護できる商標として適格であるために、商標は本来的に特徴的 (distinctive) であるか、商業上で使用されることにより、識別性 (distinctiveness) を得てきたかのいずれかである⁹⁶⁾。

92) Foster, Frank H. =Robert L. Shook, *op.cit.*, p.157.

93) 八代英輝著『日米著作権ビジネスハンドブック』商事法務、(2004年)、p.36。

94) 17 U.S.C. § 801.

95) Smith, Gordon V. =Russell L. Parr, *op.cit.*, p.41.

96) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.16.

商標の所有者は、実際に、商標を「所有」しているわけではないが、その代わり、消費者に混乱を引き起こすような類似した商標を他の者が使用することを禁止する権利を持っている。コモン・ローと連邦商標法は、商標を保護するために併存している。ランハム法 § 43(a)は、商品の出所について消費者の混乱を引き起こす、と思われる商標の認可されていない使用を禁止している。またランハム法 § 32は、登録済商標の認可されていない使用を禁止している。コモン・ローの不正競争、(偽物を)騙してつかませること (palming off)、人を惑わす取引や事業行為は、ランハム法の訴訟上の請求 (claims) と共に通常主張される州での訴訟上の請求権がある⁹⁷⁾。

商標の希釈化に関する1995年連邦法 (the 1995 Federal Trademark Dilution Act) は、著名な商標が新参者の商標によって希釈して使用されることから保護する⁹⁸⁾。希釈化 (dilution) とは、登録商標として存在している名称と同一もしくは類似の名称が、他人によってドメイン・ネームとして使用されると、同一の名称によって一義的・確定的に特定の商品やサービスを指示する、という効果が失われたり弱められたりするので、最初に登録された登録商標の持つ商品・サービスを識別する効果が薄められて (希釈されて) しまうことを言っている。

1999年の反サイバースクワッティング消費者保護法 (the 1999 Anticybersquatting Consumer Protection Act) は、保護されている商標に類似していたり、または同一であったり、ないしは希釈化されていたりするドメイン・ネームについて、認可されていない登録、使用、通信に対して訴訟を起こすことを商標の所有者に認めている⁹⁹⁾。更に、商標の所有者は、ドメイン・ネームとしてそれらの商標の認可されない不正目的での登録を禁止する、ICANNの統一ドメイン名紛争処理方針のための手続規則 (Uniform Dispute Resolution Procedures) による費用の掛からない手段を選択することができる¹⁰⁰⁾。

(b) 商号

商号は、一般的に、会社か事業の名前である。商号は、商品の出所を特定化し

97) *Ibid.*, p.17.

98) 15 U.S.C. § § 1125 (c), 1127. ; Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.17.

99) 15 U.S.C. § 1125 (d)(1)(A).

てその商品を他の商品と区別するには役に立たないため、商標に与えられる保護を受ける権利を得られない。商号は、会社の全体的事業を特定化するだけである。商業上、商標と同様な方法で使用されてきたそれらの商号は、商標法の下で保護を受ける権利を授けられる。更に、商号は、ランハム法の下で連邦の登録をすることはできないが、州法の下で登録できる。それにも関わらず、ランハム法とコモン・ローが、不正競争 (unfair competition) に対して商号について保護を規定する¹⁰¹⁾。

(c) トレード・ドレス¹⁰²⁾

トレード・ドレスは、製品やサービスの総合的なイメージ及び全体の外見と広く定義されている。トレード・ドレスは、大きさ (size)、形状 (shape)、色彩、色の組み合わせ、質感 (textures)、グラフィックス、あるいは特別な販売技術のような特徴を含む。製品の包装である商品形状や、あるいは製品形状や製品デザイン (a product configuration or design) は、ランハム法の下で、保護を受ける権利を授けられるが、ただし本来的に特徴的であるか、セコンダリー・ミーニングを得られた場合に限られる。保護できるトレード・ドレスは、商標に与えら

100) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.17. ICANNは、IANA (Internet Assigned Number Authority: インターネットアドレス管理機構) と NSI (Network Solutions Inc.) に代わるインターネット・ガバナンスとして、IANAを母体とし、NSIとの合意で作られた非営利団体の名称である。(マルチメディア・インターネット事典、<http://www.jiten.com/dicmi/docs/i/5368.htm>) アメリカ政府の委任により、ドメイン・ネーム、IPアドレス、各種プロトコル番号、ルートサーバなどのインターネット資源を、民間主導でグローバルに調整する目的で、1998年10月にアメリカ合衆国で設立された。(相澤英孝・西村ときわ法律事務所編著『知的財産法概説』弘文堂、(2005年)、p.319-320。) ICANNの採択した統一紛争処理のための手続き規則は、統一ドメイン名紛争処理方針 (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy: UDRP) に基づいて、定められている。UDRPは、商標として既に登録している企業ユーザーが、サイバー・スクワッターに高額を支払って、企業名と同名の.com、.net、.org等のトップ・レベル・ドメイン・ネームを取得しなくても済むように配慮して作られた指針である。(マルチメディア・インターネット事典、<http://www.jiten.com/dicmi/docs/u/11853s.htm>)

101) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.18.

102) トレード・ドレスは商品形状とも訳されてきたが、昨今、形状だけでなく色彩のみのトレード・ドレスを争う事件 (Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Bros. Inc., 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065 (2000), *reversed & remanded*, 165 F.3d 120, 49 USPQ2d 1260 (2d Cir. 1999).) が出てきているため、商品形状のみでなく、更に包括的な意味を持つ用語として、ここではトレード・ドレスと称することにする。

れるのと同様な保護を受けられる¹⁰³⁾。

(5) ドメイン・ネーム

一般に、サイバースペースで己の存在を確立しようとする企業は、そのウェブサイトのIPアドレス (Internet Protocol Address : IP Address) を取得する。IPアドレスは、ユーザーが特定のウェブサイトを検索しようとする時に、記憶するのは難しいため、「ドメインネームの組合わせ」が導入された。潜在的なドメインネームの登録者として、企業が特定のトップ・レベル・ドメイン・ネームでセカンド・レベル・ドメイン・ネームを得るためには、インターネット上の数多くのドメイン運業者 (registrars) によって提供される登録サービスに入会することになる。セカンド・レベル・ドメイン・ネームは、ドット (.) の左側に現れる語である。それは通常、商標、商号、もしくは企業、機関、製品やサービスの名称である。例えば、「microsoft.com」というドメイン・ネームではmicrosoftという語がセカンド・レベル・ドメイン・ネームである。トップ・レベル・ドメイン・ネームは、一般に企業の特徴を記述しており、それはドット (.) の右側に現れる語である。例えば、“com” (commercial)、“org” (organization)、“gov” (government) というような語である¹⁰⁴⁾。

商標は、商品分類ごとに取得できるが、ドメインは原則的に1つしか取得できない。要するに、早い者勝ちの世界である。そのため、紛争が起きることもある。有名な企業名の入った〇〇〇〇〇〇.comというドメインをアメリカで取得し、その企業のアメリカ支社に売ろうとしたり、日本本社に売ろうとした者も実際にいた。この盲点について、一人でいくつもの著名なドメインを取得していく者達がいる、そういう者達は、サイバー・スクワッター (cyber squatter) と称されている。そして、サイバー・スクワッティングは、著名商標や商号などのドメイン名を本人に無断で取得し、高い値で売りつけようとする行為を指している。

上記の商標のところで、商標法とドメイン・ネームの関係について触れたが、1999年に反サイバースクワッティング消費者保護法 (ACPA) ができた背景に

103) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.17.

104) *Ibid.*

は、こういった紛争が数多く起こったことにもよる。

(6) コンピュータ・ソフトウェア

コンピュータ・ソフトウェアを知的財産の議論に含める理由は、コンピュータ・ソフトウェアが、特許、著作権、トレード・シークレットの保護の対象となるからである。商標の保護もまた、コンピュータ・ソフトウェア産業では大変重要になっている¹⁰⁵⁾。歳入手続法¹⁰⁶⁾は、コンピュータ・ソフトウェアを以下のように定義している。

「……コンピュータに望ましいタスクや一連のタスクを実行させるために用いられるあらゆるプログラムやルーティンと、それらのプログラムを記述し維持するのに求められるドキュメンテーション¹⁰⁷⁾。例えば、オペレーティング・システム¹⁰⁸⁾、エグゼクティブ・システム¹⁰⁹⁾、モニター¹¹⁰⁾、コンパイラ¹¹¹⁾、翻訳プログラム (translators)、アセンブリ・ルーティン¹¹²⁾、アプリケーション・プログラムと同様な有用プログラム等、あらゆるクラスのコンピュータ・プログラムが含まれる。コンピュータ・ソフトウェアは、トランスクリプション・オペレータへの命令 (instructions to transcription operators) 及び外部制御手続き (external control procedures) のようなコンピュータ操作の範囲外にある手続きを含まない。」

著作権法¹¹³⁾では、コンピュータ・プログラムを「一定の結果を成し遂げるためにコンピュータで直接的または間接的に使用される一連の指示文もしくは命令文 (statements or instructions)」と定義している。

105) Smith, Gordon V. =Russell L. Parr, *op.cit.*, p.50.

106) Revenue Procedure 69-21 (1969-2 CB 303).

107) ドキュメンテーション：或る目的のために収集・蓄積・作成された文書・図形などの総体のこと。

108) オペレーティング・システム (OS)：基本ソフトのこと。コンピュータで操作の実行管理などをする基本プログラムのこと。

109) エグゼクティブ・システム：他のプログラムを制御する中核となるプログラムのこと。

110) モニター：監視プログラムのこと。

111) コンパイラ：高水準言語で書かれたプログラムを機械語に変換するプログラムのこと。

112) アセンブリ・ルーティン：アセンブリ言語で書かれたプログラムを機械語に翻訳すること。

113) the Copyright Act (17 U.S.C. § 101).

コンピュータ技術は現行の無形資産の理論にも変化を引き起こしている。コンピュータ・プログラムを著作権、トレード・ドレス、トレード・シークレット、特許性のある発明として分類することは、容易に認められない。コンピュータ・プログラムは、機械、著作物、総合的なコンセプトと感触のミックスされた製品として考えられている。トレード・シークレット、特許、著作権、トレード・ドレス等の法は、共に、コンピュータ・プログラムについて法律上の保護を規定している¹¹⁴⁾。

確かに、アメリカ合衆国では、1960年代まで、特許商標庁は、ソフトウェアに対して特許性を認めることに否定的であった。1970年頃から、関税特許控訴裁判所は、考え方を改めて、いくつか積極的な判示を行うようになっていったが、最高裁については、Gottschalk v. Benson 事件¹¹⁵⁾やParker v. Flook 事件¹¹⁶⁾では、まだ消極的な立場をとっていた¹¹⁷⁾。当時、そのソフトウェアが数学的アルゴリズムと称される数学の公式のみの抽象的なものである場合、特許の対象でないと捉えられていたのである。

しかしながら、特許対象物の範囲を大きく拡大したDiamond v. Chakrabarty 事件¹¹⁸⁾の後、Diamond v. Diehr 事件¹¹⁹⁾の判決では積極的な立場をとるようになる。1980年、Chakrabarty 事件では、最高裁は特許法 § 101 を広義に解釈し、「連邦議会は、太陽の下で人間によって作られたものは何でも」制定法上の対象に含まれると意図していたと判示した。Chakrabarty 事件は、遺伝子工学の手法によって、人間の手によって創造された微生物も特許の対象である旨を判示した判決として有名である。

最近では、連邦巡回区控訴裁判所は、コンピュータ・ソフトウェアが特許で保護されるべき対象ではないという推定をどれもやめている。例えば、State Street Bank 事件¹²⁰⁾では、有用で不連続な実際の結果を生じているビジネス遂行

114) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.19.

115) Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63, 175 USPQ2d 673 (1972).

116) Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 198 USPQ 193 (1978).

117) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.19.

118) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 206 USPQ 193 (1980).

119) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 209 USPQ 1 (1981).

の方法に対してコンピュータ・ソフトウェアの特許を認めている¹²¹⁾。また、AT&T事件¹²²⁾で、連邦巡回区控訴裁判所は、数学的アルゴリズムを持つ長距離電話請求書作成方法が、特許の対象であると判決を下している。

トレード・シークレット法は、コンピュータ・ソフトウェアの保護まで拡張されてきた。Deta General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.事件¹²³⁾で、裁判所はトレード・シークレットの保護をコンピュータ・プログラムのオブジェクト・コードに含まれる情報にまで拡張した¹²⁴⁾。

基本的に、コンピュータ・プログラムは特許を受けることは従来できなかった。その理由として、自然法則、物理現象、単なるアイデアは特許の対象とは成り得ず、数学的アルゴリズムを実行するためのステップ自体は、特許の対象ではないからである。しかし、コンピュータの処理結果を使用して何らかの物理的処理や操作を行う場合には、特許を受けることができ、また単なるアイデアや数学的アルゴリズムであっても、その応用は特許の対象となり得るようになっていった。

4 まとめ

無形資産及び知的財産の概観を見てきて、時代と共に、無形資産及び知的財産の内容も変貌していることが分かる。その傾向は特に特許権や著作権に著しい。コンピュータ技術の発展により、ドメインネーム等新規の知的財産が次々に生まれている。法律の整備も犯罪と闘ごつこの様相を見せているため、迅速な法律の整備が今後も自国の知財防衛には欠かせないと思われる。現在、合衆国は中国に対して、次々と戦略的に知財防衛の策を講じている。

また、アメリカ合衆国では、連邦法だけでなく、州法の規制を受ける場合もあ

120) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1998), *cert. denied*, 525 U.S.1093 (1999).

121) Maine, Jeffrey A. =Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, pp.19-20.

122) AT&T Corp. v. Excel Communications Inc., 172 F. 3d 1352, 50 USPQ2d 1447 (Fed. Cir. 1999), *cert. denied*, 120 S.Ct.368 (1999), *on remand* 52 USPQ2d 1865 (D.Del.1999).

123) Deta General Corp. v. Grumman Systems Support Corp., .825 F.Supp. 340, 28 USPQ2d 1481(D.Mass. 1993), *aff'd in part & remanded*, 36 F.3d 1147, 32 USPQ2d 1385 (1st Cir.1994).

124) Maine, Jeffrey A.=Xuan-Thao Nguyen, (2004), *op.cit.*, p.20.

るので、注意が必要である。例えば、トレード・シークレットは連邦法の保護は受けないが、州法の保護を受ける。特許法や著作権法は、移民の国であったので、イギリスのコモン・ローの影響を強く受けている。

国際取引において無形資産取引が活発化していることから、日本の税制上の無形資産及び知的財産の定義が検討され、その範囲が早急に確定されることが望まれる。