

複製物に物理的加工を施して 販売する行為に著作権は及ぶか (2)

谷 川 和 幸*

目次

- 一 はじめに一問題の所在
- 二 諸外国の事例
 - 1 イギリス
 - 2 カナダ
 - 3 ニュージーランド (以上本誌61巻4号)
 - 4 アメリカ (以下本号)
 - (1) はじめに
 - (2) 1976年法施行前の判例群 (以上本号)
 - (3) 1976年法施行後の判例群
 - (4) 検討
 - 5 オランダ及び欧州司法裁判所
- 三 わが国の議論
- 四 検討
- 五 おわりに

*福岡大学法学部講師

二 諸外国の事例

4 アメリカ¹

(1) はじめに

著作権者又はその許諾を受けた者が作成し、市場の流通に置いた複製物を、その後市場で入手した者が、当該複製物に物理的加工を施して元の複製物とは異なるように見える別の商品を作り出す行為（加工行為）や、そのような加工の施された商品を販売する行為（販売行為）が、著作権（複製権、譲渡権）の侵害となるか。この説明が本稿の課題であり、前号ではイギリス、カナダ、ニュージーランドにおける紛争事例と議論状況の整理を行った。本号では引き続きアメリカの議論を見ていく。

ただし、アメリカの議論を参照する際には、1976年著作権法によって導入された翻案権²の適用範囲に留意する必要がある。翻案権は、ある著作物に基づいてその二次的著作物（derivative work）³を作成することに関する排他的権利である。ここで二次的著作物とは、既存の著作物を基礎とする著作物であって、翻訳、映画化などのほか、著作物を改作し、変形し、翻案するあ

¹ この問題に関するアメリカの議論状況を概観する文献として、以下のものがある。Amy B. Cohen, *When Does a Work Infringe the Derivative Works Right of a Copyright Owner?*, 17 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 623 (1999); Michael K. Erickson, *Emphasizing the Copy in Copyright: Why Noncopying Alterations Do Not Prepare Infringing Derivative Works*, 2005 *B.Y.U. L. Rev.* 1261 (2005); Daniel Gervais, *The Derivative Right, Or Why Copyright Law Protects Foxes Better than Hedgehogs*, 15 *Vand. J. Ent. & Tech. L.* 785 (2013).

² The right “to prepare derivative works based upon the copyrighted work” (17 U.S. Code § 106(2)).

³ 1976年著作権法101条の derivative work の定義の第一文は次のように規定している。“A ‘derivative work’ is a work based upon one or more preexisting works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted.”(『二次的著作物』とは、翻訳、編曲、脚色、小説化、映画化、録音物、美術複製、抄録、要約、その他著作物を改作し、変形し、翻案するあらゆる形式のように、一つ以上の既存の著作物を基礎とする著作物をいう。) (17 U.S. Code § 101)

らゆる形式を含むものと定義されている。典型的には小説の映画化や音楽の編曲、演劇の小説化などが想定されているが、「基礎とする」も「改作し、変形し、翻案する」もどちらも抽象的で広範な利用態様を含みうる文言であることから、1976年法施行⁴後の事件では、本稿が扱う物理的加工の事例がこの翻案権を侵害するものとして主張されることが増加し、またこれを認める判例も出現している。

そこで以下では、1976年法の適用の前後で時代を区切り、まずもっぱら複製権及び販売権の侵害の成否のみが主戦場とされていた1976年法よりも前の判例群を確認したうえで、続いて1976年法の下で複製権等と並んで翻案権侵害の成否が争われるようになった判例群を見ていくこととする。

(2) 1976年法施行前の判例群

(A) 当時の制定法

まずは、以下に紹介する判例の理解に必要な限度で、当時の著作権法の内容を整理しておこう。

1790年著作権法⁵及び1831年著作権法⁶は第1条において書籍等の著作者に対し、当該書籍等を「印刷、再印刷、出版、及び販売すること」に関する排他的権利を与えていた。他方で、翻案についてはここには挙げられておらず、小説の無断翻訳は1831年法の下で著作権侵害には当たらないとする判例が存在していた⁷。

⁴ 1976年法の施行日は1978年1月1日。

⁵ Copyright Act of 1790, 1 Stat. 124.

⁶ Copyright Act of 1831, 4 Stat. 436.

⁷ *Stowe v. Thomas*, 23 F. Cas. 201 (C.C.E.D. Pa. 1835). ストウ夫人の『アンクル・トムの小屋』のドイツ語版が無断で出版された事件で、裁判所は、1831年法の下で著作権者に与えられている権利は、他者の目に見える形での個性の特定の混合物の複製物の数を増量させることに関する排他的権利だけであるとして（つまり、いわゆる外面的表現形式だけが保護され、内面的表現形式は保護されないとして）ストウ夫人の請求を棄却した。

翻案に関する規律は1870年及び1891年改正を経て、1909年著作権法⁸に導入された。1909年法は第1条(a)において、「著作物を印刷、再印刷、出版、複製及び販売すること」を著作者の排他的権利として承認するとともに（以下ではこの複製に関する排他的権利を複製権、販売に関する排他的権利を販売権などと呼ぶことがある。）、同条(b)において、文学的著作物を外国語に翻訳等する行為、非演劇的著作物を演劇化する行為、演劇を小説化する行為、音楽を編曲する行為、美術の模型やデザインを完成させる行為など、著作物の類型に応じて特定の翻案行為を排他的権利の対象とした。翻案権といってもあくまでもこの範囲のものであり、後に見る1976年法におけるそれほどに広範なものではない。実際、以下で見ていく1976年法よりも前の（その多くは1909年法の下での）判例の中で、翻案に言及するものは【5】判決のみである。大多数の事件では複製権と販売権（及びその消尽）が問題となっている。以下では書籍の製本・再製本に関する事例とそれ以外の事例とに分け、おおむね時系列に沿って12件の判例を見ていく。

（B）書籍の製本・再製本に関する事例

【1】Harrison v. Maynard, Merrill & Co., 61 F. 689 (2nd Cir. 1894)

原告 Maynard, Merrill & Co.は出版社であり、訴外 R が執筆した本件書籍の著作権者である。原告が書籍を出版する際には、印刷した未製本状態の紙の束を製本所を営む訴外 A に送付し、何部製本するかを原告が指示するまでの間その製本所で保管させる慣習となっていた。本件書籍を印刷した未製本状態の紙の束（以下「本件紙束」という。）もこのような経緯で A の製本所に保管されていたところ、たまたま同建物で火災が発生し、建物内のほとんどすべての物が被害に遭った。本件紙束も、焼失こそしなかったものの、

⁸ Copyright Act of 1909, 35 Stat. 1075.

煙と水により変色したり汚れたりしたために、製本して販売するのに適した状態ではなくなってしまった。そこで A は、原告の許可を得て、本件紙束を含む燃え残りの紙を古紙として訴外 F に売却した。F もまたそれを訴外の業者に古紙として転売することとしたが、その際、紙資源（古紙）としての目的以外の目的で再利用されることがないように、買主との売買契約に際して「売却する紙は紙資源としてのみ利用し、それ以外の形態で市場に流通させないものとする」との合意をした。このようにして本件紙束は訴外 I に引き渡された。その後、古書店を営む被告 Harrison の元から、変色や汚れなどの跡のある本件書籍（製本されカバーも付されたもの）が大量に出回りはじめた。原告は、火事で焼失を免れて紙資源として売却された本件紙束を被告が入手し、無断で製本して販売したのだろうと考え、被告に対し、著作権侵害を理由に販売の差止めを求める訴えを提起した。

ここでは、著作権者の許可を得て古紙として流通に置かれた本件紙束をその後に入手した被告が、それを製本し、書籍の形で販売したことの適法性が争点となっている（原告は被告の販売行為が販売権の侵害であると主張しているようであり、製本行為についての複製権侵害の主張はなされていない。）。そして、その流通過程（F と I の間）において本件紙束を古紙としてのみ利用し、製本して流通させないことを内容とする合意がされていたという事情がある。もっとも、被告は前主（おそらく I）から本件紙束を購入する際に前主との間で同様の合意をしてはおらず、FI 間の合意の内容も存在も知らないと主張している。

裁判所は次のように述べて販売権の侵害を否定した。「著作権法によって認められている、書籍の特定の複製物の販売を禁止できる権利は、著作権及びその複製物の所有権を有している者が当該複製物に関する権原を手放し、購入者に対して当該複製物に関する絶対的な権原を与えることによって、消え失せる。たとえ用途を制限する合意をした場合であっても同様である。当

該特定の複製物の販売に関する排他的権利は、もはや著作権者のもとには残っていない。購入者はその本の新しい版を印刷したり出版したりすることはできない (He cannot print or publish a new edition of the book)。しかし、当該複製物は絶対的に彼に対して売られたのであるから、動産所有権の通常の付随物であるところのそれを譲渡できる権利は、それに伴って彼に帰属するのである。もし購入者が、当該複製物を特定の用途では販売しないと特定の者には販売しないといったことを合意していたにもかかわらずそれに違反した場合には、合意違反の責任を追及される可能性はある。しかし著作権の侵害にはならない。」

現代の視点から説明するならば、ここでは要するに販売権の消尽が認められたといえる。本判決後の1908年には連邦最高裁も *Bobbs-Merrill Co. v. Straus* 判決⁹で「書籍の購入者は、いったんそれが著作権者の許諾のもとで売られた以上は、それを再譲渡することができる。ただしその新しい版を出版することはできないが (although he could not publish a new edition of it)。」と述べて販売権の消尽を肯定することになる¹⁰。

本判決もこの最高裁判決も、販売権の消尽を認める一方で、購入者は新しい版を出版することはできないとして、複製権は依然として働くことを注意的に述べている。これは現代の視点から見ても当然のことと考えられている¹¹。そして、本判決の事案との関係では、販売権と並んで、この複製権の侵害の成否も問題とされてしかるべきだったように思われる。すなわち、複製本の紙の束を製本する行為が新たな版の出版 (publish a new edition) に

⁹ *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908).

¹⁰ その後、消尽の規定は次の通り1909年法41条 (のち27条) に取り入れられた。「著作権は、著作物が化体した有体物の財産権とは区別される。有体物の販売等はそれ自体では著作権の移転とはならないし、著作権の譲渡は有体物の権原の移転とはならない。しかしこの法律のいずれの規定も、著作物の複製物であってその占有が適法に入手されたものの移転を禁止したり制約したりするものと解釈されてはならない。」

当たると見ることもあながち不可能ではないからである（とりわけ、事実関係は不明であるが、仮に火事の影響で本件書籍の原告による出版がその後断念されたという事案であった場合には、本件書籍は一度も原告によって出版されていないのであるから、本件紙束を製本して販売する被告の行為は出版行為そのものであると見ることができる。）。本件では原告が販売権の侵害のみを主張していたようであることから、裁判所は複製権侵害については触れておらず、この点は未解明のまま残っている。また、販売権との関係では、被告が入手した本件紙束と、被告が販売した製本後の書籍とが物理的に異なる存在のようにも見えるが、裁判官がこの異同に注意を払った様子はない。

【2】 Doan v. American Book Co., 105 F. 772 (7th Cir. 1901)

本稿の冒頭で、特許法の事案では修理・再生産が多く、著作権法の事案はそうでないものが多いと指摘したが、本件は珍しく、著作物の複製物の修理・修繕といえる事案である。

原告 American Book Company は教科書出版社であり、多数の教科書を出版し、またその著作権を保有している。ある州ではそれまで原告が出版する本件教科書が採用されていたが、それが別の出版社の教科書に切り替えられることとなった。その際、新たな出版社は使用中の本件教科書を引き取る代わりに新たな教科書を安価に納品するものとされた。このようにして回収された数十万冊の本件教科書がそれらの出版社から中古販売業者である被告 Doan らに転売された。それらの教科書の保存状態は様々であり、汚れや傷のあるものも含まれていた。そこで被告らは、これらを清潔にし、必要に応

¹¹ 近時の Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc., 934 F.Supp. 2 d 640 (S.D.N.Y. 2013)も、消尽は頒布権に関する法理であって複製権には適用がないとして両権利を峻別している。同事件については、谷川和幸「デジタルコンテンツの中古販売と消尽の原則—欧米の近時の動向」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』（弘文堂、2013年）438頁以下を参照。

じて端を研磨し、場合によっては元の製本と完全に同じになるように再製本を行った¹²。これらの綺麗になった教科書は中古市場において新品の半額程度で売られることとなった。

原告は被告らに対し、製本・再製本行為やそれらの販売行為が著作権及び商標権の侵害及び不正競争行為であると主張して、差止を求めて提訴した。以下では著作権に関する部分にのみ触れる¹³。

裁判所は次のように述べて著作権の侵害を否定した。「本件で問題となっている書籍は著作権のある書籍であり、原告により印刷、出版、販売が行われた。原告によるこれらの販売には、動産所有権の通常の付随物であるところのそれを譲渡できる権利がついてくる。したがって、本件教科書を購入した被告らは、それらを再販売する権利を有する。原告によって販売された複製物に関する法律上の独占権は、その販売によって消え失せてしまう。（この点に関して、原告からは）販売によって移転するのは、売られた物それ自体を譲渡する権利に過ぎず、それを修理・修繕する権利ではないと主張されている。しかしこの意見には賛同することができない。」（特許製品の修理に関する判例¹⁴を紹介したうえで）「販売された書籍に関して修理を行う権利は、本件で主張されているような権利の限度で、否定されるべきでないと考え

¹² 判決文からは明瞭ではないが、単なる再製本にとどまらず、教科書の表紙を複製して修復したものもあったようである。次の【3】判決のように、その部分については複製権侵害という判断もありうるように思われるが、本判決はこれを特段問題視していない。本判決と【3】判決の結論の違いをどのように理解すべきかについて、Erickson, *supra* note 1 at note 39は、元の状態に復元する本判決の事例では複製物の数の増加がないと裁判所は考えたのだろうと推測している。

¹³ 商標権や不正競争との関係では、特に教科書の購入者層が子どもであることから、中古本であるにもかかわらず新品であるかのような体裁で販売することの問題点が指摘された。後の判例である *Bureau of National Literature v. Sells*, 211 F. 379 (1914) は本判決で示された法理を、中古本をそのまま中古本であるとして販売する場合には著作権の侵害にはならないが、新品と偽って販売する場合には不正競争になる、とまとめている。

¹⁴ *Chaffee v. Boston Belting Co.*, 63 U.S. 217 (1859) が挙げられている。

る。」本件教科書は子どもが利用していたものであり、落書きや汚れ、破れがあり、製本状況も不完全な状態となっている。「これらの書籍を使用や販売に実用的なものとするために、これらを洗浄し、端を研磨し、再製本することが不可欠とされていた。我々は、アメリカの著作権法に関する限り、これらの行為によって原告の法的権利は全く侵害されなかったものと考えている。行われたのは、単に、原告によって販売された当時のオリジナルな状態に戻す、あるいは可能な限りそれに近づけようとする修復行為にすぎない。」「少なくとも書籍のカバーや製本に関する限り、書籍の所有権はその書籍を可能な限りオリジナルな状態に維持する権利を含んでいる。」

複製物を購入したことで獲得できる所有権の内容として、それを再譲渡できる権利に加え、当該複製物を可能な限りオリジナルな状態に維持する権利までが含まれているとして、所有権の効力として修繕を適法と説明した判例である。特許製品の修理・再生産についての議論の中では所有権説と名付けられている見解であり、わが国ではもはや支持されていないと指摘される一方で¹⁵、一面の真理を反映しているとの指摘もあり¹⁶、評価が難しい。理論的構成はともかく、実質論として注目すべきは、子ども向け教科書の取引の事情であろう。裁判所も指摘するように、子どもが使用する教科書であるから、落書きその他の書き込みや折り曲げ、破損等が頻繁に生じることが想定される。この点で読書を目的とする書籍一般とは利用態様が異なる特殊な商品だと把握する余地がある。そうであれば、原告出版社は、再利用がされないものとして（一冊の教科書につき一人の利用のみを想定して）価格設定をして販売していた可能性がある¹⁷。仮にこのように考えるのであれば、効用を喪

¹⁵ 中山信弘『特許法〔第2版〕』（弘文堂、2012年）394頁。

¹⁶ 田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の成否」知的財産法政策学研究6号35頁（2005年）、吉田広志「用尽とは何か：契約、専用品、そして修理と再生産を通して」知的財産法政策学研究6号77頁（2005年）。

失した教科書について修繕して再販売することは許されず、権利者に新たな対価が還流されるべきだという結論になろう。しかし本判決の裁判所はこのような見方をしていない。教科書と書籍一般とを特に区別して論じておらず、書籍一般についての議論からそのまま本件教科書の修繕を適法と認める結論を導いている。これは、子ども向け教科書の取引の実情として、書籍一般の取引の実情と特に異なるところはないという認識を前提とするものだと言えよう。

【3】 Ginn & Co. v. Apollo Pub. Co., 215 F. 772 (E.D. Pa. 1914)

上記【2】と同様の教科書の修繕の事案であるが、修繕として許される範囲を逸脱し、著作権侵害と認められた事例である。

原告 Ginn & Co. は教科書出版社であり、本件教科書の著作権を有している。被告 Apollo Publishing Company は中古本の再製本を行う専門業者である。再製本に関する独自の特許技術を有しており、顧客から依頼を受けた中古本について耐久性を高める等の再製本を施して返送する再製本請負事業のほか、自らの計算で購入した中古本に洗浄、修繕、再製本を施して転売するという中古販売事業も行っていた。本件で問題となったのは後者の事業であり、とりわけ、修繕に際して欠けているページを補充したことの適法性が争われた。というのも、被告が仕入れた中古本の地図やページが欠けていた場合に、同じ著作物の別の複製物から当該部分を複製し、それと併せて再製本を行うことで、欠けていた部分を補充し、出版当時の状態に復元して転売をしていたためである。原告は、この復元及び転売行為が著作権の侵害であるとして提訴した。

¹⁷ インクタンク事件知財高裁判決（知財高判平成18年1月31日判時1922号30頁）において、「当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合」として第一類型と呼ばれていた類型。

裁判所は【1】及び【2】判決を先例として引用し、書籍の購入者は所有権を有しており、そこから当該書籍を再販売したりその状態を保全したり修繕したりする権利が導かれるとの一般論を承認した。もっとも、その購入者の権利の限界について、【1】判決の「購入者はその本の新しい版を印刷したり出版したりすることはできない」とする判示に注目する。裁判所はこの判示の引用に続けて、次のように述べる。「この考えをさらに進めれば、彼はその書籍を再印刷することができないのと同様、その書籍のいかなる重要部分を再印刷することもできない、となるであろう。」「著作権法が著作者や出版社に受け取らせようと意図した実益を得させるために、彼らの権利が保護されるべきである。このことは我々に確実に次のことを要求する。すなわち、著作者がその著作物の全部の複製から保護されるのであれば、同様に、その著作物の一部のみが複製され、そのことによって本来彼らが可能であった排他的な販売が減少するような場合には、著作物の一部の複製からも保護されなければならない。」このような考慮の結果、欠けている部分を複製して再製本し転売した被告の行為は原告の著作権を侵害するものとして、原告の著作物の一部を含む書籍の印刷及び販売の差止めの請求が認められた。

【2】判決との結論の違いをどのように理解すべきかが問題となるが、【2】事件の教科書の修繕については、不完全ながらも表紙が現存しており、たとえ複製を伴うとしても（前注12参照）複製物の数の増加が生じないのに対し、【3】事件の教科書ではページが完全に欠落しており、その部分について複製物の数を増加させている点が異なるという指摘が可能であろう。すなわち、複製（増量）を伴わない修繕は購入者の所有権の範囲内のものとして許容され（【2】判決）、複製を伴う場合には許容されない（【3】判決）という形で、購入者の修繕の権利の限界の線引きがなされたと見ることができる。複製行為の有無をメルクマールとする根拠について直接述べる文脈ではないものの、直前に引用した本判決の判示からすれば、著作権法が複製に関する排

他権利を与え、それにより売上げという実益を確保させようとしていることがこの線引きの根拠と考えられたと言えそうである。しかしこのような理解については、次のような疑問を投げかけることができる。すなわち、複製権保障の趣旨が複製物の販売から得られる売上げを排他的に獲得させることにあるのだとすれば、その実益の獲得はまさに販売行為それ自体を対象とする販売権の保障範囲として扱えば足りるのではないか。言い換えると、消尽及びその例外に関する法理を用いて販売権の及ぶ範囲を適切に操作することによって、権利者に再度の利益の獲得が求められるべき事案とその必要がない事案とを販売権の枠内で振り分けることができるのではないか。両事案の区別のメルクマールとされるべきなのは、複製行為の存否という形式的な基準である必然性はないのではないか。むしろ本件のように複製であることが明らかであればともかく、【1】事件について前述したように、未製本の紙束を製本する行為が複製かどうか不明確であるという場合に、これが複製かどうかという枠組みでその適法性を検討することは、いたずらに複製概念を混乱させ、本来探究されるべき再度の利益の獲得の必要性という視点が抜け落ちてしまうのではなからうか¹⁸。

【4】Kipling v. G.P. Putnam's Sons, 120 F. 631 (2nd Cir. 1903)

原告は後にノーベル文学賞を受賞するラドヤード・キップリング、被告は原告の作品を収録した全15巻の作品集を刊行した出版社である。原告は訴外

¹⁸ 田村善之『著作権法概説〔第2版〕』（有斐閣、2001年）116頁注3は、翻案権に関して同様の指摘をしている。すなわち、事後的に加工等が行われた結果、当初の複製物の作成の際に獲得した対価では不足があると権利者が感じるような事案について、本来であれば「違法か否かを確定するには、著作権者が予定していた商品の市場と新たな商品の市場との関係如何を問題とすることになるはずである」。しかし後に紹介される *Mirage* 判決等では、「著作権法の枠組を用いてしま」ったことにより、当該加工等が二次的著作物の作成に当たるか否か「という基準によって引かざるを得なくな」ってしまった、として、著作権法の形式的な枠組で処理することで本来探究すべき事柄が的確に判断されなくなることを批判する。

出版社と契約し、12巻本の作品集を刊行していた。被告はそれらの未製本原稿のほか、そこに収録されていなかった原告の詩（ただし著作権の保護を受けないもの）などの未製本原稿を正規の出版社から購入し、それらを製本し、索引を付して全15巻の作品集として販売した。

裁判所は【1】及び【2】判決を引用し、「著作権法に関する限り、未製本の原稿を購入した被告がそれを自由に製本し再販売できるということはよく認識された法理である」と述べて著作権侵害の主張を退けた。

被告が行った行為は原告の作品集の再編集であるとも見ることができ、裁判所はこれを別段問題視していない。

【5】 National Geographic Society v. Classified Geographic, Inc., 27 F. Supp. 655 (D. Mass. 1939)

原告 National Geographic Society は科学教育を目的とする非営利団体であり、地理学に関する知識の普及のため、月刊誌「The National Geographic Magazine」(本件雑誌)を発行している¹⁹。本件雑誌には毎号様々なテーマの記事が掲載されており、原告は各記事について著作権を有している。被告 Classified Geographic, Inc. は本件雑誌の記事をテーマごとに分類し、それをまとめて再製本して販売する事業を行っていた。具体的には、市場において本件雑誌を購入し、その各ページを切り離してテーマごとに分類して寄せ集め、本の形に製本して背表紙をつけて販売するという行為である。再印刷ではなく、本件雑誌の複製物それ自体を再利用している点が重要である。

原告は、被告のこの行為（記事をテーマごとに分類し、寄せ集め、製本して販売した行為）が著作権の侵害であるとして提訴した。（商標権侵害及び不正競争の争点については省略する。）

¹⁹ 現在でも発行は継続しており（ただし発行元の法人は変化している）、1995年以降は「ナショナルジオグラフィック」の名称で日本語版も発行されている。

裁判所は著作権侵害の成立を肯定した。その理由づけは必ずしも明瞭ではない部分もあるが、おおむね次の3つの内容から成り立っている。①著作権法は著作者に出版に関する排他的権利を付与しているところ（1条(a)、被告の行為は新たな出版行為である、②著作権法は著作者に編集物の作成に関する排他的権利を付与しているところ（5条(a)及び6条参照）、被告の行為は編集物の作成行為である、③雑誌の所有権に基づき許されるとする被告の主張は成り立たない。

順に見ていこう。①裁判所はまず当時の著作権法（1909年法）が著作権の内容として出版に関する排他的権利を認めていること（第1条(a)）に触れ、著作権法における「出版」の意味を「書籍を公にする行為、すなわち複製物の販売や頒布といった方法でそれを公衆に提供・伝達する行為」と定義する先例²⁰を引用し、これは第一出版のみに限定されるわけではないとして、被告の行為は原告が著作権を有する記事の新たな出版に当たると述べる。

②続いて裁判所は、編集物の作成を許諾・拒絶することに関する著作者の権利について述べる。すなわち「著作権法は原告に対し、その著作物を編集し、翻案し、編曲し、第三者にそれらを許諾することについての排他的権利を与えており、その必然的な含意として、原告は当該著作物を第三者が編集し、翻案し、編曲することに対して同意を拒む権利を有する」。冒頭で説明した通り、翻案に関する一般的な権利は1条のリストに含まれていない。にもかかわらず裁判所はここで5条(a)及び6条を参照することによって、この権利を導いている。5条(a)²¹は著作権登録を行う際の著作物の類型の分類に関する規定であり、(a)は「書籍（複合的著作物、百科事典、住所氏名録、地名索引その他の編集物を含む）」という類型である。6条²²は編集著作物の著

²⁰ D'Ole v. Kansas City Star Co., 94 F. 840 (1899).

²¹ Copyright Act of 1909, Pub. L. 60-349, 35 Stat. 1075, 1076.

²² Copyright Act of 1909, Pub. L. 60-349, 35 Stat. 1075, 1077.

著作権と素材の著作権との関係を述べる（日本の著作権法でいえば12条2項に相当するような）規定であり、その条文は次の通りである。

「パブリックドメインに属する著作物または著作権のある著作物（当該著作物の著作権者の同意を得て作成された場合）の編集、抄録、翻案、編曲、脚色、翻訳、その他のバージョン又は新たな事項を含んで再出版された著作物は、この法律の条項のもとで著作権の対象となる新たな著作物と扱う。ただし、そのような新たな著作物の出版は、そこに含まれる事項についての既存の著作権の効力に影響を与えず、既存の著作物のそのような使用についての排他的権利を意味したり既存の著作物の著作権を拡張したりするものと解釈されることはない。」²³

裁判所はおそらく、6条の中に編集物を作成することに関する既存の著作権者の同意という要素があることに着目し、ここから著作権者の排他的権利を導いたものと思われる。その結果、被告が本件雑誌の各記事をテーマ別に分類した行為は編集または翻案にあたるものであり、原告のこの権利と抵触するものとされた。

③そこで被告は本件雑誌を市場で購入し、その所有権を有していることから、「雑誌の所有権に付随する権利として、所有者は、複製や再印刷に当たらない限度で、その内容を再編集して書籍として出版することが許される」との主張をした。これに対し裁判所は、【2】及び【3】判決は本件の先例として適切でないとし（再編集という要素がない事案であったためである

²³ 原文は以下の通り。“compilations or abridgements, adaptations, arrangements, dramatizations, translations, or other versions of works in the public domain, or of copyrighted works when produced with the consent of the proprietor of the copyright in such works, or works republished with new matter, shall be regarded as new works subject to copyright under the provisions of this Act; but the publication of any such new works shall not affect the force or validity of any subsisting copyright upon the matter employed or any part thereof, or be construed to imply an exclusive right to such use of the original works, or to secure or extend copyright in such original works.”

う。)、より近い先例は【4】判決だとする。上述の通り同事件では再編集が行われていると見る余地があり、裁判所はこれを適法としたわけであるが、本件裁判所は「これらの未製本の巻は著作権者又はそのライセンシーから購入されたものであり、その編集は著作権者の同意に基づいて行われたとの結論にならざるを得ない。これに対し、本件ではそのような同意が認められない」と述べて、先例との事案の相違を強調し、これと異なる結論を導いた。

以上より、被告の編集及び販売行為は原告の排他的権利を侵害するものとされた。

【6】 *Fawcett Publications v. Elliot Publishing Co.*, 46 F. Supp. 717 (S.D.N.Y. 1942)

再編集という点で【5】判決と対照的な事例として引き合いに出されるのがこの事件である。

原告 *Fawcett Publications* は出版社であり、本件漫画について著作権を有している。被告 *Elliot Publishing Co.* も出版社である。原告が本件漫画を出版した後、被告はその中古本を市場で買い集めたうえで、原告が著作権を持たない全く別の漫画と併せて製本（合本）し、「Double Comics」と書かれた新たな表紙を付して販売した。原告が著作権侵害を主張して提訴。

裁判所は次のように述べてこの請求を棄却した。「著作権法の目的及び効果は、権利者に対し、複製物の増量に関する排他的権利 (the exclusive right to multiply copies) を保障することであるという点で先例²⁴は統一されているように見える。」「本件で被告は複製物を増量させたわけではなく、単に原告の著作物を異なる表紙のもとで再販売したに過ぎない。販売権には〔消尽の原則による〕制限がある。」「被告は原告の著作物を複製や再印刷、再編集

²⁴ *Bobbs-Merrill Co. v. Straus*, 210 U.S. 339 (1908) 及び *Jeweler's Circular Pub. Co. v. Keystone Pub. Co.*, 281 F. 83 (2nd Cir. 1922), cert. denied 259 U.S. 581が引用されている。

したものとして訴えられているわけではない。』

本判決は【5】判決を引用していないが、どちらも既存の著作物を再編集していると捉えることができる事案であり、その関係が問題となる。ある論者は両者の事案の違いは原告著作物のみを再編集したか、原告著作物と原告が著作権を有しない著作物を再編集したかという点であると整理したうえで、しかしこの違いによって結論の違いは正当化できず、両判決は矛盾していると評価する²⁵。もっとも、これとは異なる説明も可能であろう。第一に、【5】判決は1909年法5条(a)及び6条を根拠に編集物の作成に関する権利を導いているが、このような解釈を【6】判決が採用せず、そもそも編集物の作成に関する権利など存在しないと考えた（実際、このような権利の有無について何ら言及していない。）という法解釈レベルでの見解の相違という説明がありうる。第二に、仮にそのような権利を承認するとしても、漫画を2つ並べた程度では未だ再編集には該当しないと理解する余地がある²⁶。第三に、本判決が末尾で述べているように、「被告は原告の著作物を…再編集したものとして訴えられているわけではない」。つまり、編集物の作成に関する権利はそもそも本件において主張されておらず、このような原告の請求の立て方の相違が結論の違いを導いたと見ることもできる。

【7】 *Lantern Press, Inc. v. American Publishers Co.*, 419 F.Supp. 1267 (E.D. N.Y. 1976)

ペーパーバックをハードカバーに製本した事例である。

²⁵ Erickson, *supra* note 1 at 1274.

²⁶ Theodore Serra, *Rebalancing at Resale: ReDigi, Royalties, And the Digital Secondary Market*, 93 B.U. L. Rev. 1753 (2013), 1773は、本判決が「たとえ編集によって新たな二次的著作物が作成された場合であっても、著作権者は漫画の編集を禁止することはできないと判示した」と紹介するが、判決文にはこのとおり述べている部分はなく、その趣旨の理解としてもやや言い過ぎであろう。

原告 Lantern Press, Inc.は出版社であり、探偵小説などの本件小説の著作権者である。原告は本件小説のペーパーバック版を出版することを訴外P社に許諾しており、P社からロイヤリティを得ていた。被告は市場でこれらのペーパーバック版の新品を入手し、これに事前製本（prebound）を施して学校図書館等に売却する事業を行った。ここで事前製本とは、学校図書館等で長期間利用に供されることによる消耗を予期して、予め新品の段階で耐久性を高める製本を施しておくことを意味する。具体的には、ペーパーバック版の紙の表紙をいったん剥がし、固い紙の表紙及び背表紙に本体を糊付けし、最後にもとの表紙を表に貼り付けるという工程でハードカバー化する作業である。この工程において本件小説の本文に手が加えられることは全くない。ただその外装がペーパーバックからハードカバーへと変化するにすぎない。このように事前製本された書籍は、当初のペーパーバック版よりも高い価格で学校図書館等に売却された。このような被告の行為に気付いた原告が、著作権侵害及び不正競争を主張して提訴。

裁判所は次のように述べて著作権侵害を否定した。ペーパーバックをハードカバー化することによって「被告は書籍を物質的に改良した。その一方で、その本文は全く変更していない。付け加えられた単語も差し引かれた単語もない。被告は、購入した著作物をまさにそのまま、ハードカバーを付加して売却した。」（先例として前出の【1】【2】【4】【6】及び後出の【9】【10】

【11】【12】判決などを引用して、適法に所有を獲得した者はそれを他人に譲渡できるとする消尽の原則を説明したうえで）「これらの先例によれば、本件で著作権の侵害がないことは明らかである。」確かにペーパーバック版は50セントで市販される一方で事前製本されたハードカバー版は2ドルで売却された。しかし「この追加的価格は著作権によってもたらされた収益ではなく、ハードカバー化して書籍に耐久性を付加したことによりもたらされたものである。」

ここでは著作物の内容が改変されていないことが強調されている。またハードカバー版の方が高値で売れることについて、それは著作権によるものではなく、事前製本という物質的な加工によってもたらされたものだとして、その差額が原告に還元されなくても不当とはいえないとする実質論にも踏み込んでいる。これは前号で紹介したカナダの *Théberge* 事件控訴審判決の考えと対照的である。

(C) その他の事例

ここまで、書籍の製本・再製本に関する事例を見てきたが、ここからはそれ以外の事例を時系列に沿って見ていくこととする。

【8】 *Scarves by Vera, Inc. v. American Handbags, Inc.*, 188 F. Supp. 255 (S. D.N.Y. 1960)

既存のタオルをハンドバッグに加工して販売した事案である。冒頭のカレンダー事件（カレンダーを色紙に加工して販売した事案）との共通性が高く、本稿の中心的課題に位置付けられるべき事案であるが、以下の通り原告の主張が特異だったこともあり、先例としての参照価値は低い。

原告 *Scarves by Vera, Inc.* は女性用のスカーフ、タオルなどの製造販売を行っており、本件タオルのデザインについて著作権を有している。被告 *American Handbags, Inc.* は女性用のハンドバッグメーカーであり、原告タオルのデザインを用いたハンドバッグを製造しようと考え、いったんは原告と交渉をしたがまとまらなかった。そこで、市販されている本件タオルを購入し、それを素材に用いてハンドバッグを製造することにした。その結果、原告が著作権を有するデザインが表面にあしらわれたハンドバッグが出来上がった。

原告は著作権侵害の主張をするのではなく、代わりに、原告タオルにもと

もと付されていた著作権表示が抹消されている点、及び商標権の侵害を主張して、ハンドバッグの製造販売等の差止めを求めて提訴した。

当時の著作権法105条は著作権表示を削除したり虚偽の著作権表示を付加したりする行為を禁止していた。裁判所は、商標権についても検討した上、ハンドバッグの見やすい位置に「ハンドバッグ表面のデザインは原告が著作権を有するデザインであり、このハンドバッグの製造者である被告と原告とは関係がありません」という表示をしない限り、ハンドバッグを製造・販売してはならないという限度で差止めを認めた。

原告が著作権侵害を主張しなかった理由については、複製物の数の増加がない事案であり、これを侵害と主張するための手がかりとなる先例が十分に存在しなかったためではないかと推測されている²⁷。

【9】 Independent News Co. v. Williams, 293 F.2d 510 (3rd Cir. 1961)

漫画の返本制度に関連して、【1】事件と同様の契約違反の横流しが行われた事例である。

原告らは本件漫画の著作権者、出版社、販売業者であり、そのうちの販売業者 Independent News Co.は本件漫画を問屋に卸す際に、返本制度を採用していた。問屋は一定期間経過後にその在庫を販売業者に返本することができるという内容に加えて、本件ではもう一つの選択肢が合意されていた。それは本の全体を返本するのではなく、そのカバーだけを返本すればよいというものである。問屋がこちらを選択した場合、カバーを取り外したうえで、本を切断や破壊して出版物として適さない状態にしたうえで、古紙として古紙商に売却してよいものとされていた。ただしその際には古紙商との間で古紙以外の目的で転売しないことを約束させ、その旨の誓約書を提出させるも

²⁷ Erickson, *supra* note 1 at 1275.

のとされていた。

しかし実際にはこの誓約書が作成されることはなく、古紙以外での利用を禁止する合意がなされないまま、カバーを取り外された本件漫画の在庫が古紙商に売却された。被告 Williams はそのような古紙商からカバーの無い本件漫画を購入した中古販売業者であり、原告と問屋との間の上記合意を知らず、また自身も古紙商との間で古紙以外の目的で利用しないといった合意はしていない。

原告が、カバーの無い状態で本件漫画を中古販売している被告を提訴。請求の根拠は商標権侵害、不正競争等多岐にわたるが、ここでは著作権（販売権）侵害だけを取り上げる。

裁判所は、【1】判決の考えがそのまま妥当するとして、販売権の侵害は認められないと結論付けた。すなわち、著作権者が複製物に対する権原を手放し、古紙商が完全な権原を購入した以上、購入者はそれを自由に転売でき、販売業者と問屋との間での契約は（同種の合意をしていない）その後の購入者を拘束するものではない、とした。原告が本件のような選択肢を問屋に与えることで複製物に対する権原を手放したことに關しては、「原告はカバーのない漫画を破壊することも、手元に置いておくこともできた。彼らにはこの目的を達成する力があつた。…〔それにもかかわらず〕彼らは問屋に対し、古紙商への売却を許したのである。」として、コントロールの機会があつたことが言及されている。

【10】Burke & Van Heusen, Inc. v. Arrow Drug, Inc., 233 F. Supp. 881 (E.D. Pa. 1964)

抱き合わせて販売するように合意された2つの商品を第三者が別々に転売した事例であり、物理的加工とは言い難いが、参考のために紹介する。

原告 Burke & Van Heusen, Inc.は本件楽曲の著作権者であり、訴外 B 社と

の間で、本件楽曲のLP盤レコードを特定のシャンプールの販促商品としてセットでのみ販売してもよいことを内容とするライセンス契約を締結した（ロイヤリティの支払いの合意も含まれている）。B社はレコードとシャンプールをセットにして被告 Arrow Drug, Inc.に販売した。その後、被告がシャンプールとレコードを別々に販売したことから、原告が著作権侵害を理由に提訴。なお、被告は原告とB社との間でセット販売のみが合意されているという事実を知っていたと認定されている。

裁判所は次のように述べて請求を棄却した。「著作権法は著作権者に対し、その著作物の印刷、再印刷、出版、複製及び販売に関する排他的権利を付与しているが（1条）、権利者がいったん販売その他の処分をした個別の複製物の使用や処分に関するさらなるコントロール権は与えていない。」「消尽の原則（ファースト・セール・ドクトリン）は非著作物と結合された複製物の販売についても適用される。」著作物であるレコードと非著作物であるシャンプールが結合して販売された本件でも同様である。「消尽の原則の下で探求されるべき究極の問いは、著作権者がその使用についての対価を受け取ったと公平に言えるような複製物の処分が存在しているかどうかである²⁸。」「本件では、原告にはB社からロイヤリティが支払われている。原告は制限的なライセンス条項のもとでB社に対してレコードの販売を許諾することを選択したのである。」「被告が原告とB社との間のその制限を知っていたという事実は、その契約の当事者でない被告を拘束しないし、著作権法により付与されたコントロールの範囲を広げるものでもない。」したがって、著作権（販売権）侵害は認められない。

本判決に関して注目すべきなのは、消尽の原則に関する究極の問いが対価

²⁸ ここで先例として *Platt & Munk Co. v. Republic Graphics, Inc.*, 315 F.2d 847 (2nd Cir. 1963) が引用されており、この判決がその旨を述べる部分ではさらに特許法に関する最高裁判決である *U.S. v. Masonite Corp.*, 316 U.S. 265 at 278 (1942) が引用されている。

を公平に受け取ったと言えるような処分が行われたかどうかであるとされていること、及び本件の事実関係（ロイヤリティを受け取っていること、自ら許諾を選択したこと）のもとで対価を公平に受け取った処分であると評価されたことである。

【11】 Blazon, Inc. v. Deluxe Game Corp., 268 F. Supp. 416 (S.D.N.Y. 1965)

原告が「War Cloud」という名称で販売した揺り木馬 (hobbyhorse) を被告が購入し、再着色したうえで原告の著作権表示を塗りつぶし、被告自身の標章を付して「Thunder」の名称で展示した事例。原告は著作権侵害及び不正競争を理由に提訴したが、裁判所は以下のように述べて著作権侵害を否定した。

「著作権侵害が成立するためには、複製 (copying) の証明が必要であるところ、『War Cloud』の複製品だと主張されている被告の揺り木馬は、実際には『War Cloud』そのものなのであるから、論理的に、本件で複製は存在しない。」「本件で侵害の可能性がある権利は複製、販売及び出版に関する権利である。」「本件では問題の揺り木馬が適法に獲得されたものであることに争いはないのであるから、〔消尽の原則について触れる【10】判決などの〕上記に引用した先例が適用され、その後の販売や出版は原告の権利を侵害しない。」「複製権に関して言えば、本件で『元の著作物を複製した有体物 (tangible object that is a reproduction of the original work)』は存在しない。実際、いかなる複製も存在しないのである。」「したがって、原告の揺り木馬を適法に獲得した被告による展示によって侵害されることとなる原告の著作権は存在しない。」(これに続けて【8】判決を引用し、同事件も本件と同様に複製が存在しない事例であり、それゆえ、105条の問題として提訴せざるを得なかったのだらうと示唆する。)

現代の視点からは、再着色の態様によっては翻案に該当する余地もありそ

うであるが、1976年法よりも前の事件であるため翻案権には言及されておらず、複製行為がないので複製権侵害には当たらず、消尽の原則によって販売権等の侵害にもならないとして著作権侵害が否定された。ここでの複製の意味については明らかにされていないが、複製物の数を増加させることだと考えたものと理解するのが自然だろう。

【12】 C. M. Paula Co. v. Logan, 355 F. Supp. 189 (N.D. Tex. 1973)

先に紹介したカナダの Théberge 事件と同様の移し替え技術によって、グリーティングカードやノートパッド上のデザインを陶器の飾り額 (ceramic plaque) に移し替えた行為が問題となった事例である。1976年法よりも前のアメリカの事例の中では最も本稿の課題の中核部分近くに位置付けられる。

原告 The C. M. Paula Company はグリーティングカードやノートパッドといった製品 (以下「原告製品」という。) を製造販売する会社である。原告製品にはオリジナルなイラストやデザインが施されており、原告はその著作権を有する。被告 Logan は原告製品を市場で購入したうえで、次に説明する移し替え技術を用いて原告製品上のイラストやデザインを陶器の飾り額等に移し替えて、その飾り額等を販売している。そこで原告が被告の行為は原告の著作権 (複製権、販売権及び翻案権²⁹) を侵害するとして差止めを求めて提訴。

移し替えの具体的方法は次の通りである。まず移す対象物の表面を樹脂エマルジョンによってコーティングして乾燥、硬化させる。次に対象物を水に浸け、紙の部分を湿らせて剥がし取る。その結果、樹脂の膜に包まれたインクの部分は水に溶けることなくそのまま残る。そしてそれを陶器の飾り額のような新しい支持体に固定すれば完成となる。

²⁹ 翻案権の根拠としては1970年著作権法7条が挙げられている。これは【5】事件において6条として紹介したのと同じ規定である。

裁判所は結論として著作権侵害を否定した。その判旨を順に見ていこう。

まず複製権に関しては次のように述べる。「コピー (copying) がなければ著作権の侵害にはなりえない。さらに、コピーすなわちある物の複製又は複写 (copying – a “reproduction or duplication” of a thing) が行われたことの証明責任は原告が負担する。」「本件で問題となっている被告の工程の結果として、もともとのイラストが陶器の飾り額の上で利用されることとなった。このような工程は複製又は複写ではない。」「原告のイラストが付された陶器の飾り額を1つ販売するためには、原告が市場に出した原告製品を1つ購入して使用する必要がある。例えば被告が原告のイラストを用いた飾り額を100個販売したいと思ったならば、原告製品を100個購入する必要がある。本件で問題となっている工程はコピーに該当しないと判断する。【11】判決参照。」

次に販売権については、消尽の原則と【10】事件ほかいくつかの先例を紹介したうえで、「法廷に現れた事実は、原告の販売権の侵害が存在しないことを示している」とする。原告が自ら原告製品を市場に出し、被告はそれを購入したという事実関係がここでは考慮されたのであろう。

最後に翻案権については、翻案権侵害を認めた【5】判決を引用しつつも、本件の工程は著作権法7条にいう「編集、翻案、編曲」に当たることとはならないと述べる。もっとも、そこでの翻案等がどのような意味内容であり、【5】事件とはどの点で異なるのか³⁰といった点についての具体的な言及はない。

³⁰ 【5】判決を引用する個所に脚注が付されており、翻案に関する同判決の判示に同意してこれを引用する先例は一見して存在せず、むしろ【10】判決によってその判示は疑問視されている、と指摘されている。単なる事案の違いというよりも、法律論あるいは法的評価の点で異なる見解に立ったものと理解すべきであろう。

(D) 小括

ここまで見てきた1976年法施行前の判例群の事案と結論を表にまとめると次のようになる。

番号	流通に置かれた複製物	物理的加工を施された結果	結論と根拠
1	未製本の紙束	製本済みの書籍	非侵害（販売権の消尽）
2	教科書	汚れた教科書を修繕	非侵害（修繕は所有権の範囲内）
3	教科書	欠けたページを複製して補完	侵害（複製は所有権の範囲外）
4	未製本原稿	新たな原稿と併せて製本	非侵害（販売権の消尽）
5	様々な記事を掲載した雑誌	特定のテーマの記事を抜粋して製本	侵害（新たな出版に該当、編集に該当）
6	漫画	他の漫画と合本して新たな表紙をつけて製本	非侵害（販売権の消尽）
7	ペーパーバック	ハードカバー	非侵害（販売権の消尽）
8	タオル	ハンドバッグ	—
9	漫画	カバーを取り外された漫画	非侵害（販売権の消尽）
10	レコードとシャンプーのセット	レコードだけを販売	非侵害（販売権の消尽）
11	揺り木馬	着色された揺り木馬	非侵害（複製なし）
12	グリーティングカード	陶器の飾り額	非侵害（複製なし）

ここから明らかなおおりの、販売権の消尽を認めて非侵害とした事例が多数を占める。複製権に関しては複製物の数の増加が認められる【3】事件では侵害が認められる一方、【11】【12】事件では数の増加がないことから侵害が否定されている。特異なのは【5】事件であり、編集行為が侵害とされたものであるが、これを疑問視する判決もある（前注30参照）。

この時期の判例群は、複製権に関しては複製物の数の増加がなければ侵害ではないとし、販売権に関しては物理的加工が施されていたとしても消尽が認められるとする方向でおおむね一貫している。消尽の根拠について、当初は複製物購入者の所有権の範囲内という説明がされていたが（所有権説）、

時代を下るにつれ、著作権者が受け取った対価が十分であったかという実質的観点が強調されてくる（【10】判決はその最たるものである）。翻案権に関しては（【5】判決の編集行為を除き）ほとんど問題とされておらず、主張自体されていない。

このような状況を踏まえて、次に、1976年法で翻案権が導入されて以降の判例群の動向に目を移すこととしよう。 (続く)

【訂正】

本誌61巻4号1103頁以下に掲載した第1回連載分に誤記がありましたので、以下のとおり訂正いたします。

本誌61巻4号1109頁7行目

誤：「譲渡と捉えて、複製権侵害として構成することが可能」

正：「譲渡と捉えて、譲渡権侵害として構成することが可能」