



# NEWSLETTER

《企業法制と法創造》総合研究所  
知的財産法制研究センター

-----  
早春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、私ども、グローバル COE プログラム「成熟市民社会型企業法制の創造－企業、金融・資本市場法制の再構築とアジアの挑戦」<<企業法制と法創造>>総合研究所 知的財産法制研究センターの活動にご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。当拠点はこの3月でグローバル COE5 年間の活動期間が終了となります。前身の 21 世紀 COE も含め、皆様から賜りましたご支援・ご協力に厚く御礼申し上げます。

-----

<ご挨拶>

センター長 高林 龍

知的財産法制研究センター（RCLIP）は、GCOE に先立つ 21 世紀 COE のプロジェクト開始時から継続して 10 年間、アジアおよび欧州の知的財産判例英訳データベース構築をはじめとする知的財産法制の研究を行ってきた。データベースは構築することが目的ではなく、データの収集と要約の過程で、各国・地域の裁判官などの実務家や研究者と研究ネットワークを構築して、これらのデータに表れている知的財産法の執行に係わる問題点について研究を重ね、理想的な知的財産法制の確立を目指すことを最終目的としている。10 年間に及ぶ私達の活動は、これに対して様々な方々からのご協力も頂戴する機会を得ることに繋がり、GCOE 資金以外も活用し、毎週といってもよいほどの頻度で広く知的財産を対象とした公開のシンポジウム・セミナーを開催してきたし、年 4 回、日英二カ国語で RCLIP ニュースレターを発行して、活動内容を広く世界に発信もしてきた。

活動の初年である 2003 年 12 月 16 日にはこけら落としとして、東京地裁 101 号大合議法廷で、午

前中は東京地裁の現職裁判官 3 名が裁判官役となり、原告・被告代理人は日本の著名事務所の弁護士が担当して、仮想事例・記録を用いてシナリオなしの模擬裁判を実施した。そして午後には、米国連邦裁判所の現職判事が裁判官役となり、原告・被告代理人も米国から来日した著名事務所の弁護士が担当して陪審制度の模擬裁判を、日本版と同様の事例で実施した。事案は医療器具の発明を対象に、米国の特許権者が日本メーカーを訴えた特許権侵害訴訟であるが、米国版訴訟では均等侵害が認められて米国特許権者が勝訴し、日本版訴訟では出願経過禁反言により均等侵害が不成立とされて原告敗訴となった<sup>1</sup>。当日は、大合議法廷に入りきらない傍聴者 400 名ほどを債権者集会場に収容して、法廷内の模様をスクリーンに映し出した。このような企画が最高裁判所や東京地裁のご協力を得て官学一体で実施できたことは、思い返してみても画期的なことであった。また、その後の 10 年間で、米国では出願経過禁反言の適用場面の増加により「均等論は死んだ」といわれる状況が生じていること、逆にわが国では近時「均等論のルネサンス」として知財高裁で均等侵害を認める判決が散見されるに至っていることに思いを致すならば、両国の知財をめぐる動きの交錯には、感慨深い以上のものがある。

そして、活動最終年である 10 年後の 2013 年 1 月 26 日には各国・地域の多数の協力者が成果を持ち寄って集い、私達との協力関係の将来にわたる維持・発展を確認しあうコンファレンスを開催した<sup>2</sup>。

21 世紀 COE の 5 年間と、GCOE の 5 年間の活動内容やその成果は、到底わずかな紙幅で明らかに

<sup>1</sup> 季刊企業と法創造第 2 号「知的財産法制研究」を参照。

<sup>2</sup> コンファレンスに際して各国・地域の協力者から提出頂いた成果（レポート）は、季刊企業と法創造第 36 号に掲載。

することはできない。特に判例データベースは、アジア（中国、韓国、ベトナム、インドネシア、タイ、台湾、インド）、欧州（ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国）ばかりか、今年にはブラジルとロシアの知財判例も加わり、無料で検索して閲覧することのできるデータベースとして、世界的に注目されるものに育っている。

しかし、時の流れは非情でもあり、10年間続いたプロジェクトも、景気後退の世情が故に後継企画はなく、研究費が途絶する時が来てしまった。GCOE採択後に開設したRCLIPのオフィスも賃貸期間の満了により閉鎖することになり、先日、引っ越しを終了し、什器備品のなくなった空き室に佇むならば、寂寥感が漂っていた。

とはいえ、仮にこれまで同様の研究費は頂戴できないにしても、10年かけて構築してきたデータベースを死に体にしてしまうことや、これまで構築してきた人的ネットワークを遮断してしまうことは絶対にあってはならないことである。現段階では未だ模索中としかいえないが、RCLIPの活動はどのような形であれ4月以降も継続して行きたい。その第一歩として、大学当局からしばらくの間ではあるが、活動拠点となるオフィスのご提供を頂けることになった。そして、4月以降もデータベースを見ることのできるWeb頁を継続し、かつ4月23日には新生RCLIPとしての初回（通算34回）研究会を上野達弘先生をお迎えして開催することにした。

これからしばらくは揺籃期になるであろうが、何とか揺籃期を経て華々しく新装開店ができる日が来ることを期待して、筆を置くことにする。



#### ❖2012年度JASRAC秋学期連続公開講座第4回 (2012/11/17 開催)



2012年11月17日開催の第4回JASRAC著作権セミナーにおいては、漫画家のビッグ錠氏、小説家の三田誠広氏、日本文藝家協会著作権管理部長の長尾玲子氏をお招きし、富岡英次弁護士の司会で、文芸の著作物や漫画のキャラクターに対する著作権保護のあり方について、クリエイターの立場から、その思いを発信して頂いた。

まず、日本文藝家協会の長尾玲子氏から、作家らとの交流の中で接したいくつかの事例が紹介された。文芸作品についてのキャラクターはアイデアであって著作権は成立しないとするのが一般的解釈ではあるものの、キャラクターは作家が大切にしている対象であり、ドラマにおいて実体化しその際にキャラクターの人格を歪められるというようなことや、ある作品のキャラクターを踏襲して無断で続編が作成されるというような場合など、著作権による保護が必要な場合もあるとの思いを述べられた。

次に、ビッグ錠氏から、漫画のキャラクターがどのように成立するかという点について、初期の作品である「釘師サブやん」などを例に引き、詳細な説明がされた。その中でビッグ錠氏は、漫画のキャラクターはいきなり出来上がるというものではなく、ストーリーが展開されることに伴って固まってくるものであり、キャラクターが自由に動き回るようになる、いわゆる「キャラが立つ」という状態になるまでが、出版社の編集者とともに

に作家が最も苦勞するところであると強調された。その上で、キャラクター作りに成功するか否かは、人気を得て連載が継続できるかという点でも鍵となる事柄であり、また、キャラクターは読者の共感や支持を得ることによって最終的には成立するものであるから、それが勝手に真似られることに対しては憤りがあり、法的な保護を求めたいという思いがある。しかし、その一方で、例えばパロディというような形で別の物語を作っているという点にも、作家としては嬉しい側面があり、やや思いに複雑な部分もあるとの話をされた。

最後に、三田誠広氏から、文芸作品に対する著作保護の様々な限界が紹介された上で、例えば映画の場合であれば、黒澤明監督の「天国と地獄」に対するエド・マクベインの小説『キングの身代金』や、山田洋次監督の「幸福の黄色いハンカチ」に対するピート・ハミルのコラム『Going Home』のように、インスピレーションを得た対象であっても原作までは言い難いようなアイデアに対しても金銭を支払っているケースがあり、如何にキャラクターそのものはアイデアであって著作権保護が認められないとしても、慣例によって保護される場合もあり得ることから、これに対して作家らが声を上げていくことが必要であると説かれた。

以上に引き続き、会場からの質問等を得て、盛会のうちにセミナーは終了した。

(RA 五味飛鳥)



## ❖2012年度JASRAC秋学期連続公開講座第5回 (2012/12/8開催)



○基調講演：オンライン著作権侵害—アメリカ著作権法の下でのISPの責任—

司会：竹中俊子（ワシントン大学教授）

講演：M. Margaret McKeown（米国第9巡回区連邦控訴裁判所判事）

まず、McKeown判事はアメリカ著作権法の起源とその発展の歴史を概観すると共に、1984年のソニー・ベータマックス最高裁判決（Sony Corp. of America v. Universal City Studios Inc., 464 U.S. 417 (1984)）を取り上げ、ソニーの間接侵害責任を否定することによって、連邦最高裁判所が技術の発展を重視する姿勢を打ち出したことを指摘する。そして、第9サーキットでは著作権侵害を否定したが、連邦最高裁で著作権侵害を認めたグロックスター事件（Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster Ltd., 545 U.S. 913 (2005)）を例に、分散型ネットワーク・システムがいかに技術の発展と著作権との間に緊張関係をもたらすかを示し、オンライン上では数えきれないほどの著作権侵害が行われている実態について言及した。次に直接侵害と間接侵害の違いがとて微妙かつ曖昧なものであることを説明し、直接侵害に該当するかが争われたCartoon Network事件（Cartoon Network LP, LLLP v. CSC Holdings Inc., 536 F.3d 121 (2d Cir. 2008)）を例に直接侵害について解説した上で、間接侵害の類型である寄与侵害と代位責任の法理について

R  
CLIP

て詳述した。そして、ポルノサイトの写真の売買に VISA カードが利用可能であったために VISA の間接侵害が争点となった Perfect 10 vs. VISA, 494 F.3d 788 (9th Cir. 2007) を取り上げ、裁判所が単にクレジットカードで支払処理がなされているという理由だけでは代位責任は認められないという判断を下した背景や理由について言及した。また、オンライン・ロッカー・サービスの合法性について言及し、裁判所がこのようなインターネットに係る訴訟事件を審理する場合には、目に見えるような (tangible) アナロジーを見つけようとする述べた(このケースでは学校に対して学生のロッカーの内容物について責任を問えるのかということ)。さらに Viacom vs. YouTube (10-3270-cv, 2012 WL 1130851 (2d Cir. April 5, 2012)) を例に、YouTube のような動画投稿サイトのサービス提供者に対する法的責任の判断がいかに難しいかを指摘した。

その後、質疑応答に入り、第2サーキットと第9サーキットの間接侵害訴訟に対する判断基準の相違の有無、著作権侵害における刑事訴訟の状況、日本のカラオケ法理等について、活発な議論が交わされた。

### ○パネルディスカッション: ゲームの著作権を巡る諸問題



司会: 安藤和宏 (IIIPS-Forum 上級研究員)  
 ディスカッサント: 代市崇 (バンダイナムコゲームス)、保田祐子 (カプコン)、光田康典 (プロ

キオン・スタジオ)、柴田真人 (プロデューサー)  
 パネルディスカッションでは、ゲーム会社の法務部門の実務家とクリエイターを招いて、制作現場や法務部門が直面している著作権問題やその対応策について議論した。具体的には、釣りゲータウン2事件 (GREE vs. DeNA) やファイヤーエンブレム事件等を取り上げて、ゲームソフトにおけるアイデアと表現の境界線はどのあたりにあるのか、また発売元が変更する続編ゲームの場合、どのような問題点があるのか等について協議した。さらにクリエイターは既存の著作物に類似しないようにどのような苦勞をしているのか、法務部はクリエイターにどのようなアドバイスをしているのか、といった実務上の課題についても活発な議論を行った。

(早稲田大学 IIIPS-Forum 客員上級研究員 安藤和宏)

### ❖国際知的財産セミナー

「中国における特許訴訟および技術移転」

(2012/12/8 開催)



【司会】 秦玉公 (金杜 (KING&WOOD) 法律事務所 パートナー、弁護士、弁理士)

#### 【講演者】

蔣志培 (元中国最高人民法院民事審判第3庭 (知的財産庭) 庭長、現任中国国家法官学院教授、金杜 (KING&WOOD) 法律事務所高級顧問)

李順徳 (中国科学院大学院法律・知的財産権部主任、中国社会科学院知的財産権センター元副主任、



中国知的財産権研究会副理事長)

張榮彦(元中国国家知識産権局特許複審委員会研究処処長、中国特許審査研究員)

秦玉公(金杜(KING&WOOD)法律事務所パートナー、弁護士、弁理士)

2012年12月8日に、早稲田大学国際産学官連携本部主催、早稲田大学法研グローバルCOE知的財産法制研究センター、早稲田大学重点領域研究機構知的財産拠点形成研究所共催により、国際知的財産セミナー「中国における特許訴訟および技術移転」が開催された。

本セミナーは、中国における特許訴訟及び技術移転の現状と留意点について、裁判官、学者、国家知識財産局の審査官および弁護士からなる専門家たちが、それぞれ司法、立法、特許審査、法律実務の視点から、講演して頂いたものである。

高林龍教授の開会の辞に続き、蔣志培博士は、「中国における特許訴訟の現状及び最新動向」をテーマに、講演を行った。蔣博士は、まず中国の知財訴訟の概況を紹介した。近年、中国での知財訴訟が急増しており、2011年のデータによると、全国の地方法院が受理した知財関連民事一審事件は59,882件であり、うち、結審したのは58,201件である。これは、前年比でそれぞれ39.48%増と39.54%増である。新規受理のうち、特許(特許・実用新案・意匠を含む)事件は7,819件で前年比35.16%増である。商標事件は12,991件で前年比53.56%増である。著作権事件は35,185件で前年比42.34%増である。

なお、中国では、司法による知財保護が民事訴訟以外に刑事訴訟、行政訴訟がある。2011年には、結審した刑事事件は、5,504件であり、行政事件は2,470件である。さらに、2012年は、全国の法院の知財事件審理件数が15%~20%増と見込まれているようである。

次に、知財戦略と司法による保護については、中国では、国家知財戦略に基づいて、司法による

保護が主なルートとなっている。法院は、知財案件について緩やかな基準と厳しい基準を併用する司法政策を採用している。例えば、クレーム補正の方式が適法であるか否かという訴訟では、法院が「『専利審査指南』に定める補正方式は、関連する補正の原則を満たしていることを前提とし、3種(削除、合併、技術方案の削除)に限るが、その他の補正方式を絶対的に排除するものではない」という見解を示した。また、セイコーインクカートリッジ事件では、分割出願の過程において行われた補正が、無効審判段階の補正と異なるため、保護範囲の拡大とならないという見解を示した。

続いて、蔣博士は裁判官の権利侵害の法的根拠及び認定の方法について説明した。まず、権利侵害訴訟では、裁判官は三つの事実を理解する必要がある。すなわち、権利の状況と侵害行為に関する事実、専門技術に関する事実及び損害状況に関する事実である。法的根拠としては、「専利法」第11条と60条、「商標法」第52条、「著作権法」第46条と47条、「不正競争防止法」第5条などを挙げた。さらに、司法解釈によって、特許・実用新案侵害判定に関する原則が確定されたという。すなわち、すべての技術的特徴(構成要件)の比較、禁反言、公衆への貢献(Dedication to public)及び均等原則である。最後に、判例を挙げて、各原則の運用について説明した。

二人目の講演者は、李順徳教授である。李教授は、三つの方面から技術移転に関する中国の法制度を紹介した。まず、特許技術移転に関する法律・規範については、関連法律・法規としては、「科学技術進歩法」、「科学技術成果転化促進法」、「民法通則」、「専利法」及び「専利法実施細則」、「国防専利条例」、「契約法」、「対外貿易法」、「技術輸出入管理条例」、「独占禁止法」、「担保法」、「物権法」があると説明した。関連する司法解釈としては、「最高人民法院知的財産権の審判工作会議による技術契約、紛争事件審理にお















FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) 条件で SEP をライセンスしなければならない、特許侵害訴訟における差止めは認められない。もっとも、その場合、ドイツでは、「オレンジブック標準」事件の連邦裁判所判決によって、侵害訴訟の被告は、具体的で客観的に合理的なライセンスを申込まなければならない。この申込みは無条件のものでなければならない、ロイヤリティ・ベースとロイヤリティ率を示すことが基本であるが、特許権者にその決定を委ねることも可能である。また、被告がライセンス契約締結前から発明を利用している場合には、ライセンス料を支払う必要があるが、被告は一定額を供託することもできる。その場合、ライセンス料をめぐる争いは侵害訴訟から切り離される。

一方、EU 委員会は、近時のサムソン事件において、サムソンが競争法に違反し、課徴金を課す可能性があるとの決定を行った。EU 委員会の決定によれば、SEP の特許権者が FRAND 宣言後に侵害訴訟を提起して差止めを請求することは、被告に当該 SEP の FRAND ライセンスについて「交渉する用意がある」(willing to negotiate) のであれば、支配的地位の濫用である。しかし、「交渉する用意がある」(willing to negotiate) とは何を意味するのだろうか。被告による単なるリップサービスや時間稼ぎも可能になるのだろうか、といった疑問が生じる。そのような状況の下で、特許権者には2つのオプションがある。一つは、損害賠償のみの請求であり、この場合、サムソン事件の決定は適用されない。もう一つは、差止め及び廃棄請求であるが、この場合は、サムソン事件のように課徴金を課せられるリスクがある。EU 委員会の決定は、侵害訴訟を停止させる効果を有するが、その期間は数年に及ぶ可能性がある。侵害訴訟裁判所は、欧州司法裁判所にその意見を照会することも可能である。

## 2. 講演

まず、Lamping 博士は、「標準化された市場における競争の保護」というタイトルの下に、標準化活動に特許権者が参加しているのか否か、FRAND 宣言をしているのか否か、侵害者が標準化技術の使用を止めて競争法違反を申し立てるのか、標準技術の使用を続けながら、競争法の抗弁を侵害訴訟で主張するのか、等によって様々なケースが考えられると述べた。

次に、守屋センター長は、「SEP とオレンジブック抗弁」というタイトルの下で、自社の経験を基に、オレンジブック抗弁には、必須特許が全世界ベースで多数存在する場合に被告のライセンス申込みはドイツの必須特許のみ、しかも侵害訴訟の対象となった限られた特許のみを対象とするものでよいのか、また、被告はその後特許の無効を争うことは可能か、といった疑問点があることを指摘した。

続く Karl 弁護士の「欧州の訴訟における FRAND 抗弁 実務家の懸念」とのタイトルの講演では、ドイツのオレンジブック事件に基づく FRAND 抗弁について、特許権者が標準化活動に参加したかは関係なく、譲り受けた SEP に基づく差止請求にも同抗弁は適用されること、特許権者は、過去分の損害賠償として FRAND を超える額を請求し得ること、被告がライセンスを申込み場合、無効手続は取り下げるか、少なくとも停止しなければならないこと、特許権者が侵害訴訟の対象の SEP を含むポートフォリオ全体についてライセンスしている場合でも、被告は問題の SEP のみについてライセンスの申込みをすればよいこと、しかし、1 件の SEP を取り出してその FRAND 条件を決定することは困難であること等が説明された。

一方、「米国における標準必須特許権の行使」とのタイトルで米国の状況を報告した萩原弁護士は、Microsoft v. Motorola 事件では、Motorola が FRAND 宣言をした特許権に基づいて 2.25%

R  
CLIP

のライセンス料率を請求したことが、FRAND 宣言から生じる契約の違反に当たるかが争われており、差止めは eBay 判決の 4 要素テストに照らして否定されたこと、また、Apple v. Motorola 事件でも Posner 判事は FRAND 宣言をした SEP に基づく差止めを認めていないこと、さらに、FTC は、Google に対する同意命令において、SEP についてライセンスを希望する者に対する差止請求は FTC 法 5 条に違反するとしていること等を説明した。

最後に、「標準特許をめぐる我が国の状況」とのタイトルで我が国の状況を説明した三村弁護士は、我が国では、裁定実施権の規定はあるものの、裁定が行われた例はないこと、また、FRAND 宣言をした SEP に基づく差止請求の許否を直接判断した裁判例もないが、係属中の事件は存在すること、仮に差止めを制限する場合には権利濫用論によることになると思われること、商標法では権利行使が権利濫用と判断された例があること等を述べた。

## 3. パネルディスカッション

パネルディスカッションでは、まず、欧州における EU 委員会のサムソン事件の決定とドイツのオレンジブック抗弁との関係が問題となり、Kühnen 判事は、オレンジブック抗弁において侵害者は特許権者が拒絶できないような具体的なライセンスを申込み必要があるが、EU 委員会の決定に基づく場合でも、ライセンス金額は具体的に示すことが必要ではないかと考えているが、い

ずれにしても、EU 委員会の決定には不明なところも多く、今後の見通しとしても不透明なところがあるとコメントした。他方、守屋センター長からは、通例、侵害者は特許権者とライセンス条件について交渉していることが多いので、詳細な要件・手続が課せられるオレンジブック抗弁よりも EU 委員会決定の方が魅力的であること、また、Karl 弁護士からは、オレンジブック抗弁の下での侵害者による供託は事実上それが FRAND 条件とされるリスクもあり、侵害者側の負担が重いこと、等のコメントがなされた。

続いて米国での状況について、FRAND 宣言と第三者のためにする契約の成立の関係が議論され、萩原弁護士は、Microsoft v. Motorola 事件は、FRAND 宣言によって、特許権者と標準化団体との間で標準化技術の利用者を受益者たる第三者とする契約の成立を認めたが、Apple v. Motorola 事件の Posner 判事は、契約が成立しているか否かはともかく、差止めを否定しており、要は、eBay 判決の 4 要素テストにおいて、FRAND 宣言による契約成立を考慮して差止めを否定する主張もあれば、端的に FRAND 宣言から差止めを否定する主張も考えられるとコメントした。他方、三村弁護士は、我が国では FRAND 宣言をもって第三者のためにする契約の成立を認めるのは困難であり、問題の解決のためには権利濫用論によるべきだろう、とコメントした。

最後に、欧米では、アプローチは異なるものの、FRAND 宣言をした SEP に基づく差止めが制限されているが、日本は今後どう対応すべきかが議論となり、三村弁護士は、独占禁止法の適用可能性について、日本の独占禁止法には 21 条のような規定もあるが、JASRAC 事件のように公正取引委員会が知的財産関連事件に取り組む事例が生じていることをコメントした。また、Lamping 博士は、競争法だけでなく、特許権の効力はどこまで及ぶべきなのか、という特許法の問題としても対応を考えるべきであることをコメントした。





他方、フロアからは、欧米の差止めの制限には厳しい要件や手続が課せられており、ライセンス料の支払いを拒絶する者への差止めが制限されるわけではない点に留意して慎重に議論すべきとのコメントや、FRAND宣言をしたSEPに基づく侵害訴訟での無効の主張の扱いに関する質問がなされた。

以上のとおり、第二部も全体を通じて活発な議論が行われた。

(國學院大学教授 中山一郎)

## 研究会・セミナー開催のお知らせ

(詳細はRCLIPホームページをご覧ください)

### 第34回RCLIP研究会「著作権法学のあゆみ」

日時：2013年4月23日(火) 18:30~20:30

場所：早稲田キャンパス 大隈小講堂

報告者：上野達弘(立教大学教授)

司会：高林 龍(早稲田大学教授)

わが国著作権法学の歴史は、19世紀末にはじまる。以来、現代にいたるまでさまざまな議論が繰り広げられてきた。そうした百十有余年にわたる著作権法学のあゆみを振り返り、その到達点を明らかにするとともに、将来のあり方について展望する。

### 第35回RCLIP研究会「標準必須特許の侵害に対する救済の考え方」

日時：2013年6月4日(火) 18:30~20:30

場所：早稲田キャンパス 大隈小講堂

講演者：竹中俊子(ワシントン大学LS教授)

司会：高林龍(早稲田大学教授)

スマートフォン等で採用される動画圧縮規格のひとつであるH.264に関する標準必須特許を持つモトローラがマイクロソフトを訴えた事件を中心に、アメリカ特許法における標準必須特許の差止請求の可否及び侵害に対する損害の計算方法等の論点について検討する。また、サムスンに対するEU委員会の暫定判断や東京地裁2月28日サムスン・アップル判決を参考に、比較法的検討も行う。

#### 編集・発行

早稲田大学グローバルCOE  
 <<企業法制と法創造>>総合研究所内

知的財産法制研究センター長 高林 龍

[Web-RCLIP@list.waseda.jp](mailto:Web-RCLIP@list.waseda.jp)

<http://www.rclip.jp/>