



Newsletter

21世紀COE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

※RCLIP 第1回研究会(2004/07/13 開催)

「クレーム解釈に関する一考察」

知的財産法制研究センター所長・早稲田大学教授
高林 龍

RCLIPは公開の研究会を開催することとし、今回はその第1回目である。一般から広く参加を募り公開された場で、最先端の知財関連研究に関する情報を提供するとともに、質疑応答を通じて意見交換を行うことにより、理論的かつ実務的でもある成果が産み出されることが期待されている。当初の数回は、RCLIP内部研究者が報告を担当し、論題も特に限定せずそれぞれの報告者の関心によりさまざまな問題を取り扱うこととするが、来年からは、統一テーマによる連続講演とすることも予定されている。なお、本研究会の参加の申込みは、ウェブサイトからすることができる。(<http://www.21coe-win-cls.org/rcclip/>)



今回(2004年7月13日)の第1回研究会は、RCLIPセンター長である高林龍教授が「クレーム解釈に関する一考察」との論題で報告を担当し、渋谷達紀教授が司会を務めた。会場の14号館514教室には、急遽他の教室の椅子を運び込まねばならぬ程の多数が参加し、その総数は67名であった。参加者の内訳は、学者、弁護士、弁理士、特許庁審査官・審判官、企業法務担当者、学生等であり、本論題に対する実務家の関心の高さがうかがえたといえよう。

「クレーム解釈に関する一考察」として高林教授は「融通性のある文言解釈」の妥当性を論じた。高林教授のいう「融通性のある文言解釈」とは、「特許発明の技術的範囲は、『実施例+等価 equivalents』な範囲として出願人が権利請求しているものと扱ってよい範囲を見極める作業であると解するものであり、これはボールスプライン事件最三判平 10・2・24(民集 52・1・113)のいう均等の第一要件である『発明の本質的部分』を見極める作業と同じものといえるとの立場」である。高林教授は「均等論において発明の本質すなわち均等侵害として権利の及ぶ範囲を見極める作業と、文言解釈の場合の権利の及ぶ範囲を見極める作業は、結局、同じことを二度やっているのに過ぎないのではないか、という基本的認識からスタートした結果、このような解釈論に辿り着いた」という。均等侵害の成立する余地が著しく狭められることとなった Festo 事件連邦最高裁判決(Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722(2002))以降、厳格に文言侵害の成否を判断して、これが否定される場合のみ均等侵害の成否を判断するという米国流の解釈二分説の弊害を避けつつ妥当な結論を導く解釈論としては、均等侵害と文言侵害を統合した「融通性のある文言解釈論」が妥当であり、これによりクレーム解釈の統一的理解が可能となるという見解である。

報告後、高林教授に対して多くの質問が寄せられ、活発な質疑応答が行われた。以下ではそのうちの一部を紹介する。



審査段階でのクレームの解釈も、「融通性のある文言解釈」に基づいて行われるべきと高林教授は考えるのかとの質問があった。これに対する高林教授の回答は次のとおり。機能的クレームに関して言うならば、特許法36条の規定の趣旨からも、機能的なクレームの記載は極力認めるべきではない。その意味では出願過程でのクレーム文言は厳格に解すべきであって、融通性をもって解すべきではない。しかし、例外的にはあるが、機能的に書かざるを得ないクレームであった場合には、実施例と等価な範囲までを含むものとして解釈されることになる。したがって、出願実務の現状においては出願過程におけるクレーム解釈と権利成立後のそれとは異なると考えているが、本当によいクレームであった場合には両者は結果的に一致することになるだろう。この質問を契機にコインロッカー事件(東京地判昭52・7・22無体裁集9・2・544)や米国のワーナー・ジェンキンソン事件(Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S.17(1997))の事例が挙げられつつ機能的クレームおよび数値限定のあるクレームの記載などについてそれぞれがどのように扱われるかを巡って、高林教授のいう「融通性のある文言解釈」のより詳細な検討がなされた。

このような活発な質疑応答および議論がなされたことは、学者や実務家に対して広く開かれた場を提供し、質疑応答を通じて十分な成果を産み出すという本研究会の企図が達成されたといえよう。

* 括弧内引用の出典は研究会で配布した高林教授によるレジュメ。

(文責:RCLIP RA 青柳由香)

❖RCLIP 第2回研究会(2004/08/03 開催)

「大学の責務と技術移転ポリシーの在り方について」

ワシントン大学教授、早稲田大学客員教授

竹中俊子

内閣官房知的財産戦略推進事務局

中山一郎



本発表は、米国と日本のバイドール(Bayh-Dole)法を比較しこれらの法律の施行が日本の大学における研究活動及び技術進歩奨励のための政策にどのような影響を与えるか検討した論文を中山一郎氏が竹中教授とともにに行った。この論文は5月にスウェーデンのヨルテボリ大学で発表した論文に、ヨーロッパの学者と意見交換をした内容、および知的財産基本法の下で施行された新しい法律を反映させて改定したものである。

1. 日米のバイドール法の比較

米国バイドール法は、大学や非営利団体が連邦政府の資金援助を受けて行われた研究成果に関し、特許権を取得可能とするために1980年に施行された。非常に例外的な場合にのみ、政府は委託研究者である大学による特許の取得を拒否することができる。日本のバイドール制度は、特許等知的財産権については、1999年「産業活力再生特別措置法30条」およびデジタルコンテンツについては2004年の「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律25条」として施行され、これらの法律は政府の委託研究の活性化と研究成果活用の促進およびコンテンツの有効活用の促進を目的とする。日本バイドール法は政府の委託研究から生まれた知的財産のみを対象としており、大学教員の発明の大部分は政府から支給される科学研究費補助金による研究成果であるため、原則として、大学教員による発明はバイドール法の対象外と考えられていた。たとえ、対象であったとしても、特許法は職務発明以外の発明について従業者のした発明について発明完成前の承継契約を禁止していたが、大学教員によ

る発明が職務発明の条件である使用者たる発明の業務範囲及び従業者である大学教員の責務に該当するか明らかではなかった。また、国立大学が法人格を有していなかったため、知的財産権を取得することができなかった。

日米のバイドール制度比較

| | 米国 | 日本 | |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | バイドール法 | 産業活力再生特別措置法 | コンテンツ法 |
| 対象 | 契約形態を問わず、政府資金により創出された発明 | 国の委託に係る技術に関する研究の成果 | 国が制作を委託し、又は譲けられたコンテンツ |
| 権利 | 特許権 | 特許権、実用新案権、意匠権、プログラム著作権、データベース著作権、回路配置利用権、育成者権 | 知的財産権 |
| 国の権利 | 無償の非排他的実施権を事前に包括的に契約で留保 | 公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で利用できる権利を契約で留保 | |
| マーチンライト | ①不実施 ②公衆衛生・安全性 ③公的使用 ④国内製造要件違反 | 不実施の場合に、国が成果の活用促進が特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときには、第三者に利用させる権利を契約で留保。 | |

2. 日本における大学教員の発明に関する特許の取り扱い

従って、一般的政府の科学研究補助金による研究の成果である大学教員がした発明の特許を受ける権利は発明者個人に帰属したが、2002年11月に文部科学省による知的財産ワーキンググループ報告書では、大学の第三の使命として研究成果の活用による社会貢献が挙げられ、知的財産の創造が予想される分野においては大学教員の職務に知的財産の創造が含まれることを明らかにした。この結果、大学における発明は職務発明と考えるようになった。更に、TLO 促進法と知的財産基本法の施行により、日本の主要大学には知的財産本部を設置するようになり、大学発明に係る特許の取得・管理能力を取得した。これに加え、2004年4月より国立大学が独立行政法人として本人格を持つようになり、知的財産の帰属が可能となった。そのため、それ以降、大多数の日本の大学が大学の施設を使用し大学教員が行った発明は職務発明に該当するとし、大学が発明の完成と同時に特許を受ける権利を承継するとする知的財産ポリシーを採用するに至った。

3. バイドール法の成果

米国の大学による特許取得件数は、概数で65年100件、80年500件、95年3,500件と増加した。バイドール法がなくとも技術移転は進んだはずだが、バイドール法が大学の特許取得・ライセンス活動、発明のマーケティング活動を加速させた側面はあると評価される。

日本では、1999年に280件であった特許出願件数が2003年には1679に増加した。ライセンス収入及び大学発ベンチャーにより起業された会社数も飛躍的に増加した。

4. バイドール制度の課題と解決策

明らかに、日本政府はバイドール法による有益な経済効果を確信しているが、米国では、バイドール法は政府補助金による研究成果をパブリックドメインに置かないことによる悪影響について懸念を示す学者からの批判を受けている。バイドール法は特許制度を鉱業権のようなプロスペクトとみるキッチ教授によって提唱される特許制度を前向きに考える視点によって正当化される。即ち、多くの発明は特許出願の時点では商業化に適さない未熟なものであるため、プロスペクト論によると特許制度は発明を行うインセンティブのみならず発明後、商業化のための開発努力を続けるインセンティブを与えるものとする。従って、特許の排他権は実際に発明者がした発明のみならず、その変形例や改良例にも及び、その結果、特許権者は発明を商業化するため、投資を続け特許の技術的範囲に入る変形例を開発し続けるよう奨励される。このような軽微な変形について独占権を補償されることで、特許権者は安心して商業化のための投資を続けることができるのである。政府補助金による研究成果は商業化製品より上流の基本発明を生むことが多く、商業化には多大な投資が必要となるため、このプロスペクト論によって大学の特許活動及び技術移転活動の正当性は最もよく説明できる。

これに対し、マージェス教授、ネルソン教授、ア

アイゼンバーグ教授、ライ教授を初めとする多くのアメリカの学者は特許の排他権のブロック効果に注目し、特許を独占と同様に理解し消極的な立場を固持する。これらの学者は上流の基本発明をパブリックドメインに置くように求め、上流の発明に特許を付与すると他の研究者によってその後の発明の商業化に必要な基本発明への利用できなくなるとして技術進歩の障害となると主張する。また、利用ができたとしても、基礎発明に特許を与えると利用にコストがかかりすぎたり、利用許可を得るのが困難になると主張されている。

アイゼンバーグ教授とライ教授は大学が基礎発明をパブリックドメインに置く判断をすることが困難だとして、NIH等の補助金を与える政府機関に研究成果の何に特許を取得するか決定させる権限を拡大すべきと提案している。しかしながら、パブリックドメインに置くべき基礎発明と特許の対象とすべき下流の発明との区別は困難であり、米国外での権利を確保したい場合、公開の前に出願を完了させるため、政府機関はこの難しい判断を短時間に行い大学に通知しなくてはならないので、この提案は実務的に不可能といえるべきである。また、たとえ発明が十分に上流にあるようにみえても、非常に狭い範囲の特許が発効した場合には、その後の開発に与える影響は少ない。従って、特許が発行するまでは、発明をパブリックドメインに置くべきかの判断はできないといえることができる。

基礎発明に特許を与える悪影響をくいとめるに解決策としては、大学がパイドール法がその一部である特許法の目的に合致した適切なライセンスポリシーを採用するよう奨励する方がより実際的である。従って、もし何らかの修正が必要であれば、政府機関に大学のライセンスポリシーを見直させる権限を拡大すべきであろう。たとえば、大学が適切はライセンスポリシーを採用しなくても、基礎発明に特許を与える弊害は裁判所がきちんと機能している限り最小限にくいとめられ

る。広すぎる技術的範囲が技術進歩に弊害を与えるような場合は、裁判所がそのようなクレームを実施可能要件又は記述要件違反として無効したり、または有効性を維持するために制限的に解釈し、弊害を最小限にくいとめることができる。また、非常に例外的な場合には、アメリカの裁判所は特許の行使が公共の利益に反するとして差止請求を認めないこともできる。上流発明に対する特許の影響は代替技術の存在を含む技術分野の状況に左右されるため、このような裁判時における救済措置は遅すぎることなく、むしろ適切と考えるべきである。

5. 試験的实施に対する例外

米国特許法は後発発明の開発に必要な研究活動を侵害としない例外規定を設けていないため、上流発明に特許を与えることによる弊害の可能性は日本よりアメリカが大きい。アメリカの裁判所は新薬と後発薬の同等性をテストする活動のみを免除する現在の法律に規定される例外規定を拡大解釈していない。これに対し、日本特許法は試験行為に対する一般的例外規定を持ち、他の対象物を試験することが主な用途であるいわゆるリサーチツールの実施については例外の範囲外と解するのが多数説であるが、特許発明の機能の確認、改良発明の開発のための特許発明の実施は例外に含まれていると解される。

6. 大学のカルチャー及び伝統的責務への影響

日本のパイドール法に関しては、上流発明に対する弊害より大学のカルチャーや伝統的責務への影響を懸念すべきであろう。知的財産基本法において、「知的財産創造と研究成果の普及による社会貢献」が大学の責務とされる。知的財産推進計画は大学及び大学教員は知的財産を考慮して評価されることを明確にしているが、知的財産の量及び質が必ずしも教育の質とは関連しないのではないか。また、推進計画は技術移転活動の効率化を強調し、産業界から特許の取得・活用の仕方

を学ぶよう示唆するが、企業のライセンスの目的は大学の技術移転と異なる。特にこのような相違を無視して TLO の担当者が技術移転活動に企業のライセンスノームを使うと、担当者と発明者とのカルチャーの衝突は避けられないであろう。例えば、知的財産権を重視しすぎると制限的なグレースピリオドしか存在しない現在の日本特許法の下では出願前の研究者の意見交換ができなくなる可能性がある。更に、知的財産の創造が想定される分野とそれ以外の分野の研究者間に不公平感が生じ得る可能性もあろう。

7. むすび

21 世紀の情報経済社会に新しい技術産業を生み出したバйдール法はアメリカ特許政策の成功例と考えられることは間違いない。さらにこの制度を改善するためには、アメリカは現在の試験的実施の例外を技術進歩のための特許発明の実施を含むよう拡大すべきであろう。これに対し、日本の制度の改善のためには、発明の新規性を喪失することなく出願前に大学教員同士が意見の交換ができるよう現在のグレースピリオド制度をみなおす必要がある。日本もアメリカも大学本来の任務や研究分野、及び学問の自由に配慮し、大学及び研究者の総合的評価指標を作成する必要がある。また、このような指標は、NIH リサーチツールガイドラインや OECD ライセンシングガイドライン等の既に存在するライセンスポリシーや、WTO TRIPS 等知的財産に関する条約を考慮し国際的見地にたって作成されるべきであろう。

8. 竹中教授の補足

竹中教授は中山先生と意見が相違する点を明らかにした。中山先生は適正なライセンスポリシーの採択に加え、出願時点である程度の目利きによりパブリック・ドメインにおいておくべき上流発明については特許出願をひかえることが必要であると考えているが、竹中教授は米国以外で権利

を取得したい場合公開前に出願をしなくてはならないため大学には時間が無いので、出願以前のところで目利きして発明を選別できるか疑問を呈した。中山先生は選別の困難性には同意したが、ある種の発明は上流発明であることが明らかであり、その場合、パブリックドメインに置くべきと考える。



(質疑)

米国バйдール法において非排他的ライセンス・ポリシーを採っているのか？ 中山：そうではない。排他的：非排他的は全体で 50 : 50、スタートアップだけでは 90 : 10 である。TLO (Technology Licensing Organization : 技術移転機関)の契約の法形式に信託は活用できないのか？ 中山：米国では TLO は大学の内部にあるので譲渡する方式がなじむ。日本において、研究者個人が持っている権利や 2004 年 4 月以前の権利についてはありうる。特許の価値は、どのように評価されるのか？ 竹中：米国では技術起業に投資する場合、特許の有効性や技術範囲のみならず、特許発明の代替技術の存在やマネジメントの能力等の他のファクターも一緒に評価されるので特許を定量的な価値で示すことは不可能のようである。中山：日本の知財会計は定性的な情報開示にとどまっている。どういう位置づけの発明かは出願時にはわかると思うが、あえて竹中先生が出願時に選別しないという意味は？

竹中：発明の価値は特許の範囲及び代替技術の存在によって左右されるので出願時に発明の位置づけをすることはできないと思う。但し、米国でも予算問題があり選別せざるを得ない中で、ライセンスを見つけやすい発明について特許を取っていく傾向にある。理工系学部でも自然法則

の応用と原理の研究者の間に不公平感があるのではないかと。竹中：そうだと思う。米国では研究資金援助とか他のインセンティブを基礎原理の研究者に与えている。中山：日本では個別のプロジェクトごとに資金援助を検討することになるが、不公平感があるとは考えていない。米国の TLO は赤字で、日本も同様の見通しだが、これは大学と付き合うブランド価値と考えるのか？ 竹中：大学の場合は発明を通じた社会貢献であり教育の場でもある。これらの責務のために大学は技術移転活動を行うべきである。中山：TLO の活動を黒字とするためには、共同研究やコンサルティングなど特許ライセンス以外の収入を生み出すツールを組み合わせることも重要である。

❖判例データベースプロジェクト進捗状況

中国

中国知的財産権判例データ・ベース構築プロジェクトは、中国の知的財産権判例をまず、北京(Beijing)地域の特許権判例、商標権判例、著作権判例、上海(Shanghai)および周辺地域の知的財産権判例、広東(Guangdong)地域の知的財産権判例の五つの領域に大きく分類したうえ、それぞれ北京大学(Peking Univ.)の張平(Zhang Ping)助教授、人民大学(Renmin Univ. of China)の郭禾(Guo He)教授、清華大学(Tsinghua Univ.)の王兵(Wang Bing)教授、上海復旦大学(Fudan Univ.)の張乃根(Zhang Naigen)教授および広州中山大学(Zhongshan Univ.)の李正華(Li Zhenghua)助教授に協力を求めた。各先生方は当プロジェクトが相互の学術の発展に大いに貢献すると確信し、連携を快諾してくださった。7月に、当総合研究所は北京大学、人民大学、清華大学、復旦大学および中山大学とデータ・ベース構築プロジェクトに関する協定を締結した。

現時点では、上述五名の先生方が率いる中国 DB プロジェクトチームは、学者の視点から、膨大な量におよぶ中国の知的財産権判決から最重要判決(北京特許権50件、北京商標権50件、北京著作権50

件、上海知的財産権全般60件、広東知的財産権全般60件)を選出する作業にあっている。なお、最重要判決の選出作業は、本年9月末までに完成する予定である。

(文責:RCLIP RA 袁 藝)

タイ

RCLIP では、5月末に、判例翻訳プロジェクトの今後の計画について話あうと共に、事前に提出された200件余りの判例から翻訳するべき判例を選別する作業を行うために、中央知的財産国際貿易裁判所(IP&IT裁判所)(なお、IP&IT裁判所内に、裁判官ら10名より構成されるタイ王国英語データベース委員会が設置されている)のスリプブル・ヴィシット裁判官を招聘した。5月24日に高林教授との間で、企画全体の方向性を決定する会議を行い、また、5月27日には渋谷教授との間で、判例の選別作業を行った(タイ語通訳は(財)日本国際協力センターの三浦由美子氏にお願いした)。これらの会議を通じて、企画の方向性と、翻訳するべき判例が決定した。

その後、タイ王国英語データベース委員会から、7月22日に要約しかつ翻訳された30件の判例が、早稲田大学に届いた。計画では、8月末までにさらに50件の要約・翻訳が完成し、9月末までに、さらに50件の要約・翻訳を完成させる予定である。

本来は、多くの判例を蓄積した上で、データベースとして公開する予定であった。しかし、国によって進み具合に相違があり、一方で、何も公開されない状態は望ましくない。そこで、データベースとして運用する前に、ウェブサイト上にこれらの判例を先立ってアップロードし、紹介することとした。このうち、IP&IT裁判所に推薦した一件の判例(P6に掲載)を、このニュースレターで紹介することにした。その他の判例については以下のウェブサイトでご覧可能である。
(<http://www.21coe-win-cls.org/rclip/db/>)

(文責:RCLIP 助手 今村哲也)

インドネシア

インドネシアではインドネシア最高裁判所(Supreme Court of the Republic of Indonesia)、インドネシア共



和国司法人権省(Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia)等の協力を背景に、インドネシア大学 Institute for Law & Technology を中心に DB プロジェクトに係る実働チームの形成を依頼している段階である。インドネシアではタイ・中国に比較して未だ知的財産権についての事件自体が少なく、研究が遅れているという現状であるという。しかしそれだけにチームの活動開始以降はデータの収集等を早期に進めることができそうである。本年度は DB に搭載する判例の選定と概要のリストを達成目標としている。

(文責:RCLIP RA 青柳由香)

❖国際私法研究グループ

本年2月に開催された日韓知的財産法共同シンポジウムにおける発表について、報告者はその内容を論文に取り纏め、当研究グループは論文原稿全体を編集し体系的なものとして、11月に発行される『企業と法創造』第一巻第三号に掲載予定である。

今後の企画として、さらに具体的に個別の論点ごとの問題点の検討を行うために、韓国側と共同シンポジウム開催を計画している。具体的には、韓国の漢陽大学において次の予定で日韓の研究者がそれぞれ発表することが企画されている。

9月4日(土)

午前

テーマ「知的財産紛争の国際私法的問題に関する国際条約の動向」

報告「ハーグ国際私法会議における論議」、「ALI 条約草案」、「マックスプランク研究所条約草案」

午後

テーマ「国際知的財産紛争の論点」

報告「知的財産紛争の国際裁判管轄」、「知的財産紛争関連外国判決の承認・執行」、「国際知的財産紛争の裁判外解決」

9月5日(日)

テーマ「韓日自由貿易協定と知的財産」

報告「韓日知的財産法制の調和方案」、「韓日自由

貿易協定に含まれるべき知的財産関連規定」、「韓日自由貿易協定(知的財産関連規定)草案」

以上の論文編集およびシンポジウム開催に関して、4月以降、当研究グループ内において、打合せ会議を6月、7月、8月に3度開催した。

(文責:RCLIP RA 佐々木雄一)

❖次回研究会のお知らせ

「第3回RCLIP研究会」

【日時】2004/09/17(金) 18:00~20:00

【報告者】渋谷達紀(早稲田大学法学部教授)

【報告テーマ】「職務発明の相当の対価」

【会場】早稲田大学 大隈会館2階 N201-202会議室

【対象】当研究所企画参加者、学外、実務者

【報告要旨】職務発明をした従業員に支払われるべき相当の対価の額の算定方法について、判例が述べてきたことを紹介する。またその算定方法が、企業の採用しているものとは、おそらく、かけ離れて違ったものであるため、企業は常に法的不安定性にさらされている、とうことを指摘する。そして、判例理論に代わる算定方法もあろうのではないかと、ということについて考える。企業に対して弱者である従業員発明者が、裁判の世界では一転して非常に有利に扱われることのある現状を、判例理論の歪みとして捉え、これをどのように変えていったらよいか、というのが問題意識である。

[お申込はこちら>>>](#)

(<http://www.21coe-win-cls.org/info/form20.html>)

編集・発行

早稲田大学 21世紀 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 高林 龍

Web-RCLIP@list.waseda.jp

<http://www.21coe-win-cls.org/rcclip/>

THE SUPREME COURT OF THAILAND

Public Prosecutor v. Ganokchai Petchdawong

No. 5843 / 2543 (2000) J.S.C.

September 18, 2543 (2000)

Panel of Justices : Yongyos Nisapuckrakul, Taveechai Charoenbundit,
Yindee V. Torsuwan

1. Parties

Public prosecutor : Public Prosecutor, Office of the Attorney General

Joint prosecutors :

- (1) Prentice Hall, Inc.,
- (2) The McGraw – Hill Companies, Inc.,
- (3) International Thomson Publishing, Inc.

Defendant : Ganokchai Petchdawong

2. Background and Issue

Background

Prentice Hall, Inc., the first joint prosecutor, was the copyright owner of the books entitled “ Marketing Management” and “Environmental Science”. The McGraw – Hill Companies, Inc., the second joint prosecutor, was the copyright owner of the books entitled “ Marketing” and “Organizational Behavior”. Meanwhile, International Thomson Publishing, Inc., the third joint prosecutor, was the copyright owner of the book entitled “ Production and Operations Management”. All five books were works copyrighted under U.S. law. In addition, both U.S.A. and Thailand were members of the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works . The prosecutor alleged that the defendant infringed the joint prosecutors’ copyright when the defendant, who had provided the service of photocopying and binding books, copied excerpts from books, whose rights were held by the joint prosecutors, and produced 43 packs of compiled excerpts , without any permission. The defendant argued that those five books were used for educational purposes by the nearby university, and the reproductions were made on the requests of students who had themselves brought original books to the defendant.

Issue

The issue was whether the defendant’s copying was the copyright infringement for profit without any grounds for exemption from the infringement of copyright.

3. Ruling

The Central Intellectual Property and International Trade Court dismissed the case. The three joint prosecutors appealed.

The Supreme Court reversed the judgment.

4. Opinion

(1) The defendant reproduced many packs of the three joint prosecutors’ copyright works by photocopying and storing them in his shop, located near the Assumption University which used the books of the three joint prosecutors for educational purposes. Accordingly, the defendant had a convenient opportunity to sell the copied documents to the students . Furthermore, when the defendant was arrested by the police and during the inquiry, later in the same day, by the inquiry official, the defendant twice confessed that he had infringed the copyright of another party by selling, offering for sale, or occupying for sale. Consequently, the court found that the defendant had reproduced the copyrighted works of the three joint prosecutors by photocopying 43 packs of documents for selling, offering for sale, or occupying for sale. The defendant had infringed upon copyright laws for commercial purposes and personal profit from selling the copies he, himself, had produced . Such an act was not a transaction requested by students who needed the copies for research or study of the work. The defendant’s act did not qualify as being exempt from the infringement of copyright, provided by section 32 (1) of the Copyright Act, B.E. 2537 (1994).

(2) The defendant could have denied the allegation at the time of arrest or during questioning and could have provided evidence of alleged transactions , if any, to the police and the inquiry official. The defendant, however, did not do so, and, instead, he confessed whilst under arrest and questioning. The presentation of proof of transaction after the defendant was charged before the court was suspicious, and the content of such a document did not show clearly whether it had been the result of a student’s request. Moreover, the defendant could not bring any such person, who had hired the defendant for photocopying, to testify before the court. The defendant’s evidence failed to rebut the prosecutor and the joint prosecutors’ evidence.

5. Keywords

literary work - Berne Convention - exemption - noninfringement - fair use defense

Summarized and Translated by

1301

Edited by

Stephen Lorrinan