



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

❖ RCLIP 特別研究会 <安藤和宏博士・張睿暎博士 学位取得記念博士論文報告会>

(2012/5/19 開催)

司会：高林龍(早稲田大学法学学術院教授)

報告(1)「著作隣接権制度におけるレコード保護の研究」

安藤和宏博士 早稲田大学 IIIPS-Forum 客員上級研究員

報告(2)「著作物利用者の権利論」

張睿暎博士 東京都市大学准教授



2012年5月19日に開催されたRCLIP研究会では、早稲田大学 IIIPS-Forum 客員上級研究員の安藤和宏博士及び東京都市大学准教授の張睿暎博士が、学位取得を記念して博士論文の報告を行った。

まず、安藤博士から「著作隣接権制度におけるレコード保護の研究」と題する報告を行い、音楽業界で注目されているミュージック・サンプリングの法的問題を中心に提起し、その問題の背景やアメリカにおける主要な侵害事件を紹介した上で、Bridgeport 事件において第6巡回区連邦控訴裁判所が定立した bright-line test (サウンド・レコーディングのサンプリングによる侵害訴訟においては、実質的類似性や de minimis 法理

による分析は不要であり、他人のサウンド・レコーディングを使用したかで判断する)を批判しつつ、「サンプリングしたフレーズが元のレコードを識別できる程度に再現されている場合はレコード製作者の複製権の侵害となり、反対に、もはや元のレコードが識別できないほどに変容している場合は、著作隣接権の侵害とならないと解すべき」という新たな判断基準を提言し、その理論的根拠として、次の4点を提示した。

第一に、もはや元のレコードと認識できないほどに変形されている場合、元のレコード製作者のレコード市場(ライセンス市場を含む)は害されないと解されるので、法的な保護は不要であること。第二に、今日のデジタル技術の発展の下で、ルート主義を貫徹すると、技術の進展によってミュージック・サンプリングという安価で高品質の音楽の新しい制作手法やサンプリング技術の普及によってもたらされる便益を社会が享受することができなくなる。第三に、ルート主義を貫徹すると、権利侵害に気づくことが不可能な場合あるいは著しく困難な場合にも侵害になってしまうことから、取引の安全性を著しく害してしまうこと。第四に、消極的な理由として、もはや誰も認識し得ないような原型を留めないレコードに対して、オリジナルのレコード製作者が禁止権を行使することができないことにしても、オリジナルのレコード製作者のレコード製作に対するインセンティブを減じることにはならないこと。



R
CLIP

また、模倣録音物を作成し、コマーシャルに利用する行為がパブリシティ権を侵害するかという問題についても言及した。そして、コマーシャルに有名人の歌唱の模倣が利用された場合、(1) 有名人の歌声が本人のアイデンティティを構成すると言えるほどの顕著な特徴を持ち、(2) 第三者によって商品やサービスの販売促進のために歌唱が意図的に真似され、(3) 需要者が本人の歌唱と違いをほとんど類似している場合に限り、パブリシティ権の侵害を肯定すべきであるという結論を提示し、その理論的根拠を論じた。

続いて、張博士から、「著作物利用者の権利論」と題する報告を行った。著作権の強化現状、著作権侵害への対応方法の変化により著作物利用者の自由が制限される現状を、権利強化の原因分析とともに、特にデジタルネットワーク時代における著作物利用者の地位の変化に焦点を当てながら説明した。現行法においても、著作物利用者の利益を保護する装置が存在し、立法による例外規定の追加、裁判所における著作権の制限例外規定の柔軟な解釈が試みられており、日本におけるフェアユース導入の議論もその延長線上にある。しかし、近時の状況をみると、現行法制にも限界があるように思われる。著作物利用者が潜在的創作者としての役割も兼ねることになり、情報の受信が表現の自由の前提となるデジタルネットワーク環境において、著作物利用者の主体性を認めない現行著作権法では、文化発展に寄与すると思われる創作行為、そして潜在的創作を導く著作物の利用行為を十分に保護できない。近代の思想を受け継いでいる現著作権制度と現状との乖離が生じているのである。

このような問題点を解決するために報告者は、著作権者の権利



も著作物利用者の権利も共に憲法上の基本権から由来するものであると構成し、両者の基本権間の利益衡量により、バランスのとれた結論を導こうとする。なぜ今著作物利用者の自由を更に保護すべきか、その理由と共に、保護手段としての基本権アプローチにおける著作者と著作物利用者との間の利益衡量のためにまず、1) 著作者の権利と著作物利用者の権利は具体的にどの基本権から導かれるか、2) 両者の基本権を衡量するための「基本権の私人間適用問題」に対する本論文の立場は何か、3) 具体的な利益衡量の方法と考慮要素は何かを説明した。

最後に、今後の課題として、a) 裁判所における基本権アプローチの導入、b) 著作権法の改正を提案している。著作物利用者の利益が十分保護されていない現行法においては、まず司法により調整が行われるべきであり、基本権間の利益衡量をする裁判所の解釈論が蓄積すれば、将来的には著作権法の改正による対応が期待される。

著作者および著作物利用者の保護により「文化の発展」という著作権法の目的を明確にするための現行法の改正には、様々な方法が考えられるが、本章では、1) 著作権法全体を貫通する基本原則として利益衡量の一般条項の導入、2) 著作者の一部の権利を強制許諾や報酬金請求権化することや一部の著作物の利用行為に対して補償金付きで利用を許諾する規定を設けることなど著作者の権利の範囲の再調整、3) パロディ規定の導入や、著作者に対する交渉請求権や国家機関に対する裁定請求権など、著作物利用者の権利の新設、4) サードパーティによる著作権登録・ライセンス管理など立法と並行する補助的手段の活用、に分けて提案している。

以上の報告に引き続き、それぞれ早稲田大学の木棚照一名誉教授、同大学の前田哲男客員教授及び立教大学の上野達弘教授からコメントを頂戴して、盛会のうちに研究会は終了した。

(IIPS-Forum 客員上級研究員 安藤和宏・RC 張睿暎)

❖グローバル特許権行使戦略セミナー

(2012/6/30 開催)

第一部

司会：クリストフ・ラーデマッハ（早稲田大学高等研究所助教）

基調講演：マーク・レムリー（スタンフォード大学ロースクール教授）

パネリスト：ポール・マイケルジョン（米国弁護士）、ティルマン・ミュラー＝ストイ（ドイツ弁護士）、アインゼル・フェリックス＝ラインハルト（弁理士）、マーク・レムリー



第一部は、特許権者が特許権行使訴訟を起こす前に考慮すべき問題について、焦点が当てられた。基調講演では、マーク・レムリー教授が、米国特許権者が特許を行使する

際、どのように裁判所を選ぶかについて解説した。特許訴訟で最も人気のある米国地方裁判所を提示した後、レムリー教授は、特許権者がフォーラムを選ぶときにどのような要因を考慮すべきか説明し、最も重要な要因は、特許権者の勝訴率、審判移行率、そして、裁判所のスピードであるとした。もうひとつの要因は、特許の有効性が証明された後の、差し止め命令が出される可能性である。地方裁判所で差し止め命令が出される可能性は、特許権者のカテゴリーによって大幅に異なる一方で、ITC（International Trade Commission、国際貿易委員会）で訴訟を起こした特許権者には、そうした違いが見られない。こうしたことが、近年 ITC がよく選ばれる理由のひとつである。

レムリー教授は、続いて、侵害と被告の性格に

ついて解説し、被告の大多数が実際に特許技術を複製しておらず、第三者の特許がカバーしている技術を独力で開発したという事実があるということを示した。そうした見解は、業界個別の事案分析によって裏付けられるものであり、それによると、複製は製薬業界でのみ重要な役割を果たしている。電子工学、ソフトウェアといった他の業界では、複製はめったに訴えられないし、ほとんど見られない。

米国特許訴訟における被告の性格に関するこうした分析の後、レムリー教授は原告のタイプについて分析を行った。教授は、NPE = Non-Practicing Entities（不実施企業）による特許侵害の訴訟提起数において、さらに大幅な増加が見られることを提示した。NPE は特許訴訟ではめったに勝訴しない。勝訴率は、ソフトウェア特許において特に低い。とはいうものの、実施企業の起こしたケースよりも、NPE が起こしたケースのほとんどが和解している。それゆえ、レムリー教授は NPE のビジネスが米国で利益の多いビジネスであり続ける、と結論づけ、そうした結果が好ましいか否かは疑問である、とした。

続いて、最初のパネリストであるマイケルジョン氏が、基調講演を補足して、米国特許訴訟問題を概説した。マイケルジョン氏は、警告状を送ることのメリットとリスク、また、確認訴訟（declaratory judgment action (DJA)）のメカニズムについて説明した。DJA は、侵害が疑われる者に対し、原告になり、訴訟する訴訟地を選ぶ可能性を与える。マイケルジョン氏は、なぜ原告の立場が原則として有利であるのか、そして、それゆえに、なぜ DJA のツールが特許訴訟において非常に重要になりうるのか、ということを強調し、訴訟コストの低減を目的とした、電子的な証拠開示の範囲の制限といった証拠収集プロセスにおける最近の動きを紹介し、解説を締めくくった。

次に、二人目のパネリストであるミュラー＝ストイ氏が、特許訴訟に対するドイツの考え方を

R
CLIP

紹介し、ドイツを米国と比較して、ヨーロッパのフレームワークでの確認訴訟行為のリスク、“Torpedo（魚雷）”と呼ばれる手続き上のリスクについて説明した。ここでは、ドイツ特許の侵害を訴える警告状を受け取った者は、手続が遅いと知られるドイツ国外の裁判所に侵害について判断してもらうように訴訟を起こすことができる。裁判所によっては、そうした判断に数年かけることもあり、その間、ドイツの裁判所は侵害訴訟を始めることができない。それゆえ、ミューラー＝ストイ氏は、警告状を送らず、むしろ、ドイツで問題なく特許を行使するためには、直接裁判所に提訴することを助言した。また、ドイツの証拠収集プロセスについて説明し、米国の情報開示（ディスクバリー）ほど広範でないが、同時に非常にコストのかからないものである、と解説した。

最後に、アインゼル氏が、特許訴訟に対する日本の考え方を紹介した。最初に、日本で特許を行使する際、近年、日本の特許権者にとって困難とされている問題が紹介された。そうした問題は、予備的救済のスピードが遅めであること、与えられた損害に比べると行使のコストが高いこと、そして、行使手続の間に無効化される確立が高いこと、などが含まれる。ドイツ裁判所は、よりプロパテントなスタンスをとり、特許を行使しやすくしており、アインゼル氏は、大多数の日本の特許権者は、こうしたドイツ裁判所を含めた外国の裁判所に魅力を感じている、と結論づけた。



(高等研究所助教 クリストフ・ラーデマッハ)

第二部

司会：竹中俊子（ワシントン大学教授）

基調講演：遠藤嘉浩（本田技研工業（株）ブランド・知財企画室）

パネリスト：ヤン・クラウス（欧州・ドイツ弁理士）クリストフ・カール（欧州・ドイツ弁理士・ドイツ弁護士）ダグラス・スチュワート（米国特許弁護士）萩原弘之（米国特許弁護士・外国法弁護士）

第二部は、欧州各国及び米国で特許権行使の経験のある遠藤氏の講演で始まった。ホンダの知財部の構成、知財管理の概要がスライドで紹介された後、遠藤氏が実際に経験した国際的な訴訟の経緯が解説された。一般に、ヨーロッパにおける特許訴訟はドイツに集中し、その割合は80%以上とも言われるが、ホンダはヨーロッパの裁判地としてフランスを選んだ。その理由は何故かという司会者の質問に対しては、ホンダのビジネス拠点がフランスにあることやマーケットの規模が決断の重要な要素となったとの回答があった。ホンダにとって大きな市場であるアメリカでも訴訟が提起されたが、ヨーロッパやアメリカと比較すると市場規模が小さいという理由で、日本では訴訟は提起されなかった。このような訴訟地の決定までの世界各国制度の情報収集や代理人の選定、更に、訴訟が提起された後のヨーロッパとアメリカにおける訴訟進行の指揮やコーディネートなど、実務的にたいへん参考になる経験が紹介された。

遠藤氏の講演に基づいて、米国及びドイツの特許訴訟弁護士から、各制度の特徴、利点の紹介があった。米国とドイツの特許訴訟における特に顕著な違いは、特許の有効性判断と侵害判断を同じ手続で行えるかどうかという点である。米国では、伝統的に、特許の有効性は侵害訴訟の中で無効の抗弁として争われ、先発明に係る無効理由を除き、1980年特許法改正で当事者系再審査

R
CLIP

(Ex-Parte Reexamination) 制度が導入されるまで、米国特許庁 (USPTO) は有効性を判断する権限を持たなかった。その後、1999年改正で、当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) が導入、特許の有効性判断に関する USPTO の権限は拡大された。去年成立したアメリカ発明法 (America Invents Act) により、今年9月16日からは、付与後レビュー (Post-Grant Review) 制度、補足審査 (Supplemental Examination) が新たに導入され、当事者系再審査の名称が当事者系レビュー (Inter Partes Review) に変更される。米国特許弁護士で米国大手事務所の特許訴訟担当パートナーであるスチュワート氏は、請求の時期、請求できる無効理由、証拠基準等について、新たに導入される付与後レビュー制度を従来の査定系再審査及び当事者系レビューを比較し検討した。また、補足審査を利用する利点についても紹介された。

スチュワート氏の発表に基づき、米国大手事務所の特許訴訟担当パートナーで多くの日本企業を代理した経験を持つ萩原氏は、特許訴訟の原告より被告になりやすい日本企業の観点から、侵害訴訟及び特許無効宣言判決 (Declaratory Judgment of Patent Invalidation) を求める訴訟と比較した、USPTO におけるレビュー及び再審査制度で特許の有効性を争う利点について紹介した。特に、日本企業にとっては、陪審による審理を避けることができ、専門家である USPTO の特許行政判事 (Patent Administrative Judges) によって有効性が判断されるという利点大きい。一方、付



与後レビュー・当事者系レビューの USPTO 手続き手数料は、日本特許庁や欧州特許庁 (EPO) と比較して顕著に高く、中小企業に対する減額も無いので、利用できるのは大企業に限られるのではないかというような議論が発表後のパネルディスカッションで行われた。

米国制度の紹介の後、ドイツにおける特許訴訟と無効主張制度が紹介された。ドイツの場合、欧州特許条約の加盟国であるため、大半のドイツ特許は、EPO の審査を経て加盟国の特許の束である欧州特許権のひとつとして発行する。EPO によって発行された特許の有効性は、EPO における異議申立制度又はドイツ連邦特許裁判所 (Federal Patent Court: Bundespatentgericht) における特許無効訴訟制度で争われる。両制度の最も大きな違いは、特許が無効と判断されると、前者では欧州加盟国に発行した特許が全て無効になるのに対し、後者では、ドイツ特許のみが無効となる点である。但し、前者が請求できる時期は発行から9ヶ月に限られ、判断が確定するまで長時間を要し、当事者の審査への関与も無効訴訟と比較すれば限られるという短所が存在する。

クラウス氏による EPO 及びドイツ特許裁判所の手続の長短の検討の後、欧州及びドイツ弁理士とドイツ弁護士の資格を併せ持つカール氏によって、ドイツにおける侵害訴訟と特許無効訴訟がどのように並行して進行するかについて解説が行われた。まず、侵害訴訟も無効訴訟も連邦最高裁 (Federal Court of Justice: Bundesgerichtshof) によって最終的に審査される裁判所制度の概要が紹介された。次に、典型的な第一審における侵害訴訟と無効訴訟のタイムテーブルが示され、無効訴訟提起の時期やドイツ内の裁判所の選択についての権利行使戦略が検討された。特に印象的であったのは、ドイツの侵害訴訟は迅速で、無効訴訟の判断が示される前に侵害判断がでることが多い点である。更に、侵害判断が出されると、差止命令が直ちに執行される

R
CLIP

ため、多くの事件で特許権者有利に和解で訴訟が決着することが多いというカール氏の経験が紹介された。ドイツの裁判所の中で、デュッセルドルフは長く特許権者有利の裁判所として知られてきたが、最近では、審理件数の増加で時間がかかるデュッセルドルフよりマンハイムで訴訟する特許権者が増加しているという報告もなされた。ミュンヘンについても、手続を改正して特許権者を呼び込もうと努力しているとの紹介があった。発表の後のパネルディスカッションでは、被告としての対策についての質問がなされたが、たとえ無効訴訟が係属していても、特許の無効が明白な例外的な場合を除き、裁判所は訴訟手続を中断することは無いので、あまり対策は無いとの回答を得た。また、無効訴訟が係属してる場合のクレームの訂正の効果についての質問に対し、デュッセルドルフ、マンハイム、ミュンヘンでの異なる実務が紹介された。

特許権行使戦略セミナー全体を通じて印象に残ったのは、米国及びドイツの講演者がそれぞれの制度をたいへん誇りに思い、自国の裁判所で訴訟を行えば最も有効な特許権行使が可能であるという信念が講演から明らかだった点である。一方、日本企業であるホンダが日本で訴訟を行わなかったというのはショッキングな事実である。この決定はビジネス上の理由に基づくということであったが、日本企業が日本を裁判地を選ばずに誰が日本で特許訴訟を提起するのであろうか？ 第一部のアインゼル弁理士からは、外国企業で日

本の特許訴訟における特許権者の敗訴率・無効率が知られるようになっているとの紹介もあった。次回のセミナーでは、日本の訴訟弁護士から日本を裁判地を選ぶ利点の紹介も聞きたいと思いつつ、参加者からの質疑応答を終え、セミナー会場を後にした。

(ワシントン大学教授 竹中俊子)





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)

【2012年度JASRAC秋学期連続公開講座】

主催：早稲田大学大学院法務研究科

共催：早稲田大学知的財産法制研究センター

<第1回>

日時：2012年10月6日(土) 13:30~17:45

会場：早稲田大学8号館B101教室(予定)

第1部

【テーマ】クラウド時代における公衆送信権の国際的検討

【司会】上野達弘(立教大学教授)

【講演者】茶園成樹(大阪大学教授)

奥邨弘司(神奈川大学准教授)

第2部

【テーマ】企業内などにおける著作物の“ちょっとした”利用が許される範囲

【司会】前田哲男(弁護士)

【講演者】宮下佳之(弁護士)

齋藤浩貴(弁護士)

<第2回>

日時：2012年10月13日(土) 13:30~15:30

会場：早稲田大学8号館B101教室(予定)

【テーマ】批評、コメント、笑い：米国著作権法におけるフェアユースとユーモア

【司会】小川明子(早稲田大学助手)

【講演者】ジェーン・ギンズバーグ(コロンビア大学教授)

【コメント】駒田泰土(上智大学教授)

(逐次通訳有(日本語・英語))

<第3回>

日時：2012年10月27日(土) 13:30~17:45

会場：早稲田大学8号館B101教室(予定)

第1部 13時30分~15時30分

【テーマ】音楽著作権ビジネスの現状と課題

【司会】安藤和宏(早稲田大学IIIPS-Forum客員上級研究員)

【講演者】宗像和男(セプティマ・レイ)

原一博(メディアプルポ)

第2部 15時45分~17時45分

【テーマ】ダウンロード刑罰化の問題点と今後の課題(仮題)

【司会】平嶋竜太(筑波大学教授)

【講演者】

壇俊光(弁護士、Winny事件弁護団事務局長)

小向太郎(情報通信総合研究所主席研究員)

<第4回>

日時：2012年11月17日(土) 13:30~15:30

会場：早稲田大学8号館B101教室(予定)

【テーマ】クリエイターの創作活動に対するインセンティブと著作権法

【司会】富岡英次(弁護士)

【講演者】2名(未定)

<第5回>

日時：2012年12月8日(土) 13:30~18:00

会場：早稲田大学8号館B101教室(予定)

第1部 13:30~15:30

【基調講演テーマ】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

【基調講演】

M. Margaret McKeown(米国第9巡回区控訴裁判所判事)

【基調講演司会】竹中俊子(ワシントン大学教授)

(日英逐次通訳付き)

【パネルディスカッション司会】

安藤和宏(早稲田大学IIIPS-Forum客員上級研究員)

【概要】ゲーム会社の法務部門の実務家とクリエイターを招き、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する。

【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 (カブコン)

光田康典 (プロキオン・スタジオ)

第2部 15:45~17:45

【主催】早稲田大学産学官研究推進センター

【テーマ】中国における特許訴訟及び技術移転

【司会】秦玉公 (中国弁護士)

【講演者】孔祥俊 (最高人民法院知財法廷長)

蔣志培 (前最高人民法院知財法廷長・

法律事務所顧問)

呉漢東 (中南財政法大学教授)

【コメント】高林 龍 (早稲田大学教授)

(日中同時通訳付き)

【RCLIP 共催セミナー】

<ブラジル知的財産権セミナー>

ブラジル知的財産権制度の最新の留意点・活動

日時: 2012年9月20日(木) 14:00~17:00

会場: 全日通労働組合 大会議室 A (千代田区霞が関3-3-3 全日通霞が関ビル8階)

主催: フランクリン・ピアース・ロー・スクール
(ニューハンプシャー大学)

【講演者】

オットー・リックス (弁護士、ブラジル弁護士、
Licks Advogados パートナー)

カラペト・ホベルト (ブラジル弁護士)

【総合司会者】安藤和宏 (早稲田大学
IIIPS-Forum 客員上級研究員)

【開会のご挨拶】ベン・ハウプトマン (フランクリン・ピアース・ロースクール教授)

《ジョン・ヘイリー教授叙勲記念講演会》

「日本法及びそのアジアにおける役割 : アジア及び欧米の観点から」

日時: 2012年10月22日(月) 13:30~18:30

会場: 早稲田大学 小野記念講堂

主催: 早稲田大学法学学術院

共催: ワシントン大学アジア法センター

【開会の挨拶】

早稲田大学法学学術院長 岩志和一郎 教授

ワシントン大学ロースクール学院長 Kellye

Testy 教授

永野厚郎 最高裁事務総局民事局長

<日本法における裁判所の機能及びアジア法への影響>

【司会】石田京子 (早稲田大学准教授)

【基調講演】

John O. Haley (バンダービルト大学教授、元
ワシントン大学アジア比較法プログラムディ
レクター)

園部逸夫 (元最高裁判事)

【コメント】

宮川成雄 (早稲田大学教授)

Daniel Foote (東京大学教授)

Zhang Qi (北京大学教授)

<アジアにおける司法化(Judicialization)の動き>

【司会】竹中俊子 (ワシントン大学教授)

【講演者】

Dongsheng Zang (ワシントン大学准教授)

Clark Lombardi (ワシントン大学准教授)

Jonathan Kang (ワシントン大学講師)

【コメント】

高林 龍 (早稲田大学教授)

棚村政行 (早稲田大学教授)

川岸令和 (早稲田大学教授)

【開会の挨拶】

内田勝一 (早稲田大学教授)

Pat Kuszler (ワシントン大学教授)

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<http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/>