



Index

1. 2014 USLF 知財塾 開催のお知らせ
2. 判例解説①
『インターネット上の著作権侵害行為に関する準拠法』
3. 判例解説②
『「新たな技術的事項の導入」にあたるか否かの判断』
4. 最近の出来事

活動

1. 2014 USLF 知財塾 開催のお知らせ

この度、内田・鮫島法律事務所にて、知財渉外業務の一層の強化を目的としたセミナー(USLF 知財塾)を昨年に続き、今年度も開講することとなりました。6月より、月1回(全8回)にて開講予定です。詳細な内容は、別紙をご覧ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

- ・戦略的ライセンス契約論
- ・特許権の技術的範囲の解釈と最新判例の紹介
- ・審決取消判例に見る特許要件と判例紹介

2. 判例解説①『インターネット上の著作権侵害行為に関する準拠法¹⁾』

東京地方裁判所平成 25 年 5 月 17 日判決(判例タイムズ 1395 号 319 頁)²⁾

1 はじめに

(1) 本判決のポイント

本判決は、米国法人が著作権を有する格闘技の試合に関する映像(以下、「本件各作品」という。)が、被告によりウェブサイト「ニコニコ動画」に無許諾でアップロードされたという事案において、本件各作品がアップロードされたサーバの所在地を特に認定することなく、日本法を適用して著作権侵害に基づく損害賠償

¹⁾ 準拠法とは、ある問題を解決する際に適用されることになる法律をいう。

²⁾ 判例評釈として、佐藤豊「判批」TKC ローライブラリー 新・判例解説 Watch 国際私法 No.12 がある。

請求の可否を判断した。

本判決は、インターネット上のサービスで著作権侵害がなされた場合の準拠法を決めるにあたり、サーバ所在地は重視されないことを確認する判決といえる。

(2) 本稿で取り上げる論点とその背景事情 —サーバ所在国と適用される法律の関係—

日本の著作権法には、著作物の公正な利用を許容するための一般的な権利制限規定(フェア・ユース規定)が存在しない。A の場合は適法、B の場合は適法、などとする個別の権利制限規定があるのみである。他方、たとえばアメリカには、著作物の公正な利用(フェア・ユース)について著作権侵害を否定するためのフェア・ユース規定がある。

このような法制度の違いから、インターネット関連ビジネスに関しては、日本法では違法になる可能性が高いものの、米国法では適法になり得るものが多々ある。たとえば、米ニューヨーク州南区連邦地方裁判所は、2013 年 11 月 14 日、公共図書館や大学図書館の蔵書をデジタル化し、インターネットで検索・閲覧可能にしたサービス「Google Books」について、フェア・ユースの範囲内にあるとして著作権侵害を否定する判決を下したが、日本で同様のサービスを提供した場合、著作権侵害となる可能性が高い³⁾。

それでは、日本国内で「Google Books」のようなサービスを提供することにして、そのサービスに用いるサーバをアメリカにおいたらどうなるか。アメリカ法の適用により、著作権侵害が否定されるのであろうか。本稿では、本判決を紹介するとともに、この論点を検討する。

2 事案と判旨

(1) 事案

本件は、総合格闘技競技である「Ultimate Fighting Championship」の大会及び試合

³⁾ 実際、Google は、日本では「Google Books」と同様のサービスは提供していない。また、Google は、アメリカではコンテンツロッカーサービス「Google Play Music」を提供しているが、日本では同サービスの正式な提供は開始されていない。

を撮影・編集した本件各作品の著作権を有する原告が、被告は、本件各作品をウェブサイト「ニコニコ動画」にアップロードし、原告の公衆送信権を侵害したと主張し、上記著作権侵害の不法行為により原告が被った損害の一部である 1000 万円の支払い等を求めた事案である。

本件では、被告が「ニコニコ動画」に本件各作品をアップロードした場所は争い無い事実として認定されているのに対し、ニコニコ動画のサーバ所在地や主たる受信者層などは認定されていない。

(2) 判旨 — 請求認容。準拠法は日本法 —

本判決は、以下のとおり判示し、本件では日本の著作権法が適用されるとし、結論として原告の請求を認容した。

「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(以下「ベルヌ条約」という。)5 条(2)によれば、著作物の保護の範囲は、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによるとされるから、我が国における著作権の有無等については、我が国の著作権法を準拠法として判断すべきである。我が国とアメリカ合衆国(以下「米国」という。)は、ベルヌ条約の同盟国であるところ、本件各作品の著作者は、米国法人である原告であると認められるから(証拠略)、我が国において著作権法による保護を受ける(著作権法 6 条 3 号、ベルヌ条約 5 条(1)、2 条(1))。なお、著作権侵害を理由とする損害賠償請求の法的性質は不法行為であり、法の適用に関する通則法 17 条により準拠法を決定すべきであるところ、本件において、同条にいう「加害行為の結果が発生した地」は日本国内であると認められるから、我が国の法律がその準拠法となる。」

3 考察

(1) サーバ所在地と準拠法に関する先例 — サーバ所在地のみでは準拠法は決まらない —

サービスに用いるサーバを外国に置けば日本法の適用を免れるのか。この点を考える際の先例としては、中央サーバを介した P2P ファイル交換サービス提供者の著作権侵害責任の成否が争われた東京高等裁判所平成 17 年 3 月 31 日(平成 16 年(ネ)第 405 号)[ファイルログ著作権控訴審終局判決]がある。

この事件では、同サービスのために提供されていた中央サーバはカナダに置かれていたものの、裁判所は、①サービス提供者が日本法人であること、②サービスに供されているウェブサイトは日本語で記述されていること等からファイルの送受信の大部分は日本国内で行われていると認められること、③サーバがカナダにあるとしてもサービスの稼働や停止は日本法人が決められるこ

などを考慮して、日本の著作権法を適用して著作権侵害責任の有無を判断した(結論として、サービス提供者の著作権侵害責任を肯定している)。

同判決は、インターネット上のサービスを構築するにあたり、サーバを外国におくことにしても、それだけでは日本法の適用を回避できるわけではないことを明らかにしたものと見える⁴。

(2) 本判決 — 受信地を重視して判断? —

既述のとおり、本判決は、ニコニコ動画に関するサーバの所在地を認定することなく、日本法が適用されるとしたことから、インターネット上で行われる著作権侵害に関する準拠法を決めるにあたり、サーバ所在地(発信地)は決定的な基準にならないことを明らかにするものといえる。

他方、本判決は、被告により(無許諾で)アップロードされた本件各作品の受信地を認定していない。もっとも、損害額を算定する際、専ら、日本国内のライセンシーが本件各作品を配信していたならば原告が得られたであろう利益を基準としており、主たる受信者層は日本国内の利用者であることを前提にしているとも考え得る⁵。

このような理解によれば、本判決は、インターネット上の著作権侵害行為については、発信地ではなく受信地を重視して準拠法を決めるべきとの立場を採用したものと位置付け得る。

(3) 終わりに — 余談 —

本判決や前掲[ファイルログ著作権控訴審終局判決]から明らかなどおり、サービスに用いるサーバをアメリカにおいたのみでは、アメリカ法の適用を受けることはできない。この場合でも、日本法の適用があるものとしてサービスの適法性を検討しておくべきである。

ところが、先に述べたとおり、日本には著作物の公正な利用を許容する一般的な権利制限規定がない。日本の著作権法は、個別的に、A の場合は適法、B の場合は適法、などとするのみである。そのため、企業家から、「こんなサービスを考えているんですが、法的に大丈夫でしょうか?」などと問われた場合、それがどんなに革新的であり、有益なものであったとしても、「残念ながらそのサービスは A でも B でもないので、日本の著作権法では違法になる可能性が高いです。」などとアドバイスせざるを得ないことが多い。

このようなときには、いつも、「日本にもフェア・ユース規定があればなあ」と嘆息してしまう。フェア・ユース規定があれば、「A でも

⁴田村善之「検索サイトを巡る著作権法上の諸問題(3・完)」知的財産法政策学 18 号(2007 年)55 頁。

⁵この点を指摘するものとして、佐藤・前掲注 1)3 頁。

Bでもないけれど、この受け皿規定で適法になる可能性も十分にあります。リスクをとってでもやってみる価値はあります。」などといったアドバイスができるようになる。

日本の著作権法にもフェア・ユース規定が盛り込まれることが望まれる。

(文責) 弁護士 高瀬亜富

3. 判例解説②『「新たな技術的事項の導入」にあたるか否かの判断』

事例 1: 知的財産高等裁判所平成 26 年 2 月 24 日判決(平成 25 年(行ケ)第 10201 号事件)

事例 2: 知的財産高等裁判所平成 26 年 2 月 26 日判決(平成 25 年(行ケ)第 10206 号事件)

第 1 本判決のポイント

新規事項の追加にあたりと判断された最近の 2 事例を紹介する。いずれも、出願当初の明細書には明示的な記載がなかった技術的事項を、補正・訂正により請求項に追加した事例であるが、裁判所は、発明の技術課題を検討し、新たな技術的事項を導入するものであると判示した。

第 2 事案の概要

1 事例 1

本件は、「育苗ポット及び表示板付育苗ポット」とする発明(特願 2004-91839)についての補正(以下「本件補正」という。)に関し、「段差部」を新規事項の追加に当たるとして特許を無効とした審決を維持した事例である。

2 事例 2

本件は、「回転角検出装置」とする発明(特願 2000-24724)についての訂正(以下「本件訂正」という。)に関し、審決が訂正発明の「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」の意義を「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」に限定的に解釈したことは相当ではなく、そのように限定解釈した上で、新規事項の追加に当たらないとした審決の認定が誤りであるとして、審決を取り消した事例である。

第 3 争点

1 事例 1

本件補正により、下記に示す請求項 7 が新たに追加された。その際に追加された「段差部」が、新規事項の追加にあたるか否かが争われた。「段差部」については、出願当初の明細書に明示的な記載はなかった。

【請求項 7】

底壁と、その底壁の縁部から上方に向かって立設する側壁と、その側壁と前記底壁とで囲まれる空間であって苗や培土を収納する収納空間と、その収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の上縁部により形成される開口面とを備えた育苗ポットにおいて、

前記側壁は平面視多角形に形成されており、

その多角形に形成された側壁の少なくとも 1 の面は、前記底壁側の側壁面が前記上縁部側の側壁面に対して**段差部**を有して前記収納空間側へ窪んで形成されており、その段差部は、前記収納空間に前記培土を収納した場合にその培土によって埋没した状態となる位置に形成され、

その段差部の前記開口面を臨む部分に開口され、前記収納空間に収納される苗に関する情報が表示された表示板を差込む差込み口を有し、

その差込み口は、前記多角形に形成された側壁の 1 の面における周方向の略中央部に形成されていることを特徴とする育苗ポット。

2 事例 2

本件訂正により、請求項 1 に下線部の事項が新たに追加された。その際に追加された「熱膨張率が異なる」が、新規事項の追加にあたるか否かが争われた。出願当初の明細書には、熱膨張率が大きいことは明示があるものの、熱膨張率が小さいことについては明示的な記載がなかった。

【請求項 1】

本体ハウジングと、

この本体ハウジング側に設けられて被検出物の回転に応じて回転する磁石と、

前記本体ハウジングの開口部を覆い前記本体ハウジングとは**熱膨張率が異なる**樹脂製で縦長形状のカバーと、

このカバー側に固定された磁気検出素子とを備え、

前記磁石と前記磁気検出素子との間にはエアギャップが形成され、

前記磁石の回転によって変化する前記磁気検出素子の出力信号に基づいて前記被検出物の回転角を検出する回転角検出装置において、

前記磁気検出素子は、その磁気検出方向と前記カバーの長手方向が直交するように配置されていることを特徴とする回転角検出装置。

第4 争点についての裁判所の判断

1 事例1

(1) 本件補正について

「段差部」は、底壁側の側壁面が上縁部側の側壁面に対して収納空間側へ窪んで形成されることは特定されているものの、その段差部が側壁面の幅に対していかなる幅を有するかについての特定はなく、育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されるとい技術事項や、一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されるという技術事項までを含むものである(以下「技術事項A」とも総称する。)

(2) 第1凹部について

…(中略)…「第1凹部」は、側壁の一部が他の側壁の外表面よりも収納空間側に窪むことで、育苗ポットに収納された培土に埋もれて開口面から把握できない差込み口の位置を、側壁の外表面から把握するための目印としての機能を有するものである。

…(中略)…前記の第1凹部による目印は、差込み口の位置に対応した側壁の一部が当該側壁の外表面よりも収納空間側に窪むことにより、当該部分に着目させて側壁の外表面から特定可能とし、育苗ポットに収納された培土に埋もれて外部から把握できない差込み口の位置を、容易に把握させるとの機能を果たすものであると認められる。

(3) 新たな技術的事項を導入するものであるか

以上を前提に、本件補正により新たな技術的事項が導入されるか否かについて検討するに、…本件補正によると、育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されたものや、一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたものまでが「段差部」に含まれることとなる(技術事項A)が、この場合、段差部において差込み口が形成されている領域と差込み口が形成されていない領域とが区別できなくなり、差込み口の位置を側壁の外表面から把握できない結果となる。上記のとおり、差込み口のある側壁部分と他の側壁部分とを区別させる第1凹部の構成は、側壁の外表面から差込み口を容易に把握できるという本件発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば、本件補正により第1凹部を設けない場合には、当初発明の技術課題を解決することにはならないから、技術事項Aは、新たに導入した技術的事項に該当するというべきである。

2 事例2

「熱膨張率が異なる」とは、本体ハウジングに対してカバーの「熱膨張率が大きい」場合と「熱膨張率が小さい」場合が含まれることになることは、文言上明らかである。

そこで、本体ハウジングに対して、「熱膨張率が大きい」カバー

と「熱膨張率が小さい」カバーの双方が、本件明細書等に記載した範囲のものといえるか否かについて検討する。

本件明細書等には、…(中略)…樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディに比べて「熱膨張率が大きい」ことは明確に記載されていると認められる。一方、樹脂製のカバーが(金属製の)スロットルボディに比べて「熱膨張率が小さい」ことは明示的に記載されておらず、これを示唆する記載もない。

本件発明は、樹脂製のカバーが金属製のスロットルボディ(本体ハウジング)に比べて熱膨張率が大きいことを前提とする課題を解決しようとするものであって、樹脂製のカバーがスロットルボディ(本体ハウジング)に比べて熱膨張率が小さいことは想定していない。そして、本件明細書等に記載されたスロットルバルブの回転角検出装置は、自動車のスロットルバルブの回転角検出装置において、エンジンルームからスロットルバルブに到達する熱により、本体ハウジングに相当の熱量が加わることを前提としていることはその構造上自明であるから、そのような熱量の加わる本体ハウジングにカバーよりも熱膨張率の大きい材質を用いることは技術的に想定し難い。

…(中略)…そうすると、樹脂製のカバーの熱膨張率が本体ハウジングの熱膨張率よりも小さいことは、出願の当初から想定されていたものといえることはできず、本件訂正により導かれる技術的事項が本件明細書等の記載を総合することにより導かれる技術的事項であると認めることはできない。

第5 考察

1 新規事項の追加についての判断プロセス

新規事項の追加については、ソルダーレジスト事件大合議判決(平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求事件、知財高裁平成20年5月20日判決)の規範により判断することが実務上定着している。すなわち、新たな技術的事項を導入しないものである場合、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。

「新たな技術的事項を導入するものであるか否か」の判断プロセスにつき、事例1及び2から考察するに、おおむね以下のとおりまとめることができる。

- (1) 問題となる文言(事例1:「段差部」、事例2:「熱膨張率が異なる」)がどういった技術的事項を含むか
- (2) 当該技術的事項が当初明細書等に明示的に記載されているか
- (3) 本件発明の技術課題は何か

- (4) 問題となる文言に含まれる技術的事項は、本件発明の技術課題を解決するものか、あるいは本件発明の技術課題として想定されているものか

2 実務上の留意点

事例1及び2ともに、知財高裁は、補正(訂正)によって新たに請求項に含まれることとなった技術的事項が明細書に明示的に記載されていないからといって、ただちに新規事項の追加にあたるかは判断していない。新たな技術的事項を導入するものであるか否かは、発明の技術課題との関係で、技術課題として想定されているものか、あるいは依然として技術課題を解決するものであるかをもとに判断されている。そこで、出願段階では、補正により技術課題を解決しないものが含まれることになるか否かに留意して補正を行うべきだろう。この点に留意して補正を行っておけば、訴訟の段階で被告側から補正の不備を突かれることは少なくなると思われる。逆に、被告側としては、新規事項の追加による無効理由の主張をする際には、文言のみに拘泥することなく、裁判所の判断プロセスを十分に理解した上で、上記のようなプロセスに沿って主張を組み立てるべきである。

(文責) 弁護士 幸谷泰造

5. 最近の出来事

>>>> お花見(4/3)

当日は、生憎の雨となり、公園での開催ができませんでしたが、弊所会議室にて、桜のアレンジメントを置き、プロジェクターにて桜の動画を流し、お花見気分を満喫しながら、楽しい時間を過ごすことができました。(鮫島・伊藤弁護士提案)



>>>> 送別会(3/20)

3年2ヶ月、勤務してくれたアルバイトの中平さんの送別会を開催致しました。長期にわたり、事務所を支えてくれた、中平さん！本当にありがとうございました。そして、お疲れ様でした。



活動

- 【鮫島正洋弁護士】 平成 26 年度 CUMOT 講座が 5/10 より開講いたします。
- 【溝田宗司弁護士】 特許ニュース 4 月 23 日号(発行元:一般財団法人経済産業調査会)に論文が掲載されました。
- 【鮫島正洋弁護士】 神奈川県産業技術センター講演会に講師として登壇いたしました。(4/18)
- 【鮫島正洋弁護士】 THE INDEPENDENTS CLUB 長岡に講師として登壇いたしました。(4/17)
- 【鮫島・柳下・溝田弁護士】日経BP社主催「ものづくり塾 特許から考える, 勝つための研究開発 製品開発と事業戦略はこう見極める」にて講師をいたしました。(4/16)
- 【高瀬亜富弁護士】 「ロジスティクス知的財産法 II 著作権法」(発行元:信山社出版株式会社)に執筆致しました。(共著) (4/15 発行)
- 【伊藤雅浩弁護士】 ヤフーニュース(弁護士ドットコム)にコメントが掲載されました。(4/7)
- 【溝田宗司弁護士】 THE INDEPENDENTS(株式会社インディペンデンツ)2014 年 4 月号に連載コラムが掲載されました。
- 【伊藤・高瀬弁護士】 「法律実務研究 第 29 号」(発行元:東京弁護士会)に執筆致しました。(共著) (3/31 発行)
- 【高瀬亜富弁護士】 「著作権研究 第 39 号」(発行元:著作権法学会)に執筆いたしました。(2014/3/31 発行)
- 【鮫島正洋弁護士】 第 8 回世代間交流会を開催いたしました。(3/29)
- 【高見憲弁護士】 宇都宮大学 地域共生研究開発センター 産学交流振興会「中小企業のための知的財産セミナー」の講師をいたしました。(3/28)
- 【柳下彰彦弁護士】 MONO 主催, 「起業家のための契約・知財入門セミナー&相談会 ~起業後, 泣かないために何をすべきか~」の講師をいたしました。(3/12)
- 【溝田宗司弁護士】 THE INDEPENDENTS(株式会社インディペンデンツ)2014 年 3 月号に連載コラムが掲載されました。
- 【高瀬亜富弁護士】 「CIPIC ジャーナル vol.218」(発行元:公益財団法人日本関税協会 知的財産情報センター)に執筆致しました。(2014/2 発行)

「技術法務で、日本の競争力に貢献する」

それが我々の存在意義です。

内田・鮫島法律事務所(USLF)は, 知財法務を含む技術系企業ための企業法務の専門家グループです。IT, エレクトロニクス, 材料工学などのテクノロジーに関する専門知識だけでなく, 知財実務・IT 実務・ファイナンス法務など多岐にわたる法務経験を兼ね備えた弁護士が, 「技術」の本質的理解を基に法律論にとどまらないビジネス的な見地からのアドバイスをいたします。知財系, IT 系の法律問題は, 私たちにお任せください。



〒105-0003 東京都港区西新橋 1-20-3 虎ノ門法曹ビル 701

03-5511-6211(代表) 03-5511-6220(FAX) <http://www.uslf.jp/>