

平成 24 年 10 月 31 日

## 米国訴訟実務から考えるコンテンツ知財戦略

Liner Grode Stein Yankelevitz  
Sunshine Regenstreif & Taylor LLP  
(米国・ロサンゼルス)

米国弁護士 光永 眞久

### 1. はじめに

コンテンツを中心としたビジネスをしている日本の会社にとって魅力的な市場である米国。ただ、その魅力は訴訟社会というもう一つの米国の側面から切っても切り離せないものになっていることも読者の皆さんはご存知かと思います。そこで、本稿では、米国においてコンテンツをベースとしたビジネスを行う際に、米国訴訟のリスクに対処するために少なくとも押さえておきたい実務的なポイントを、米国著作権法<sup>1</sup>の側面から何点か記させていただきます。

### 2. 米国著作権法に関連するポイント

#### a. 日本の著作物の米国著作権法による保護要件と登録のメリット

まず、米国で著作権の保護を主張するためにはその対象となる著作物が米国著作権法で保護の対象とならなければなりません。この点、原則、米国著作権法の保護が及ぶのはいわゆる米国の著作物のみです。もっとも、米国と日本はベルヌ条約の締結国となっていますので、原則、日本で創作または最初に発行された著作物も米国著作権法の保護対象となります<sup>2</sup>。したがって、日本で創作された著作物は、自動的に米国で著作物として保護されるのが原則です。これを前提とすると、日本の著作物は、権利者が何もアクションを起こさなくても米国著作権法によって保護されます<sup>3</sup>ので、米国での運用に際して新たに著作権を登録する必要はないと考えることもできます<sup>4</sup>。

<sup>1</sup> 本論稿では便宜上 The Copyright Act of 1976 を指して米国著作権法と呼ぶこととします。

<sup>2</sup> 17 USC § 104 参照。未発行の著作物に関してはその著作物の国籍に関係なく保護する旨定められています。なお、この点、厳密には米国著作権法の保護の有無に関して、日本の著作物の創作の時期、発行の有無や著作権表示の有無を考慮に入れた分析をする必要がありますが、本論稿の主旨から勘案し割愛させていただきます。

<sup>3</sup> 米国著作権法によって保護が認められると、著作権の各支分権の排他的行使が可能となり、その著作権の侵害行為があった場合にその侵害行為の差止請求権や損害に対する金銭的損害賠償が認められます。17 USC § 106、17 USC § 502、17 USC § 504 参照。

<sup>4</sup> この点、米国の著作物も原則創作され、その表現が固定された時点で著作物として保護されることとなります。ただ、米国の著作物に関しては、その著作物に関する裁判を起こす際、原則その著作権の登録が当事者適格の要件となるので、登録無しにはその権利の保護を望めません (17 USC § 411 参照)。

ただ、米国著作権法によって保護されるだけでは日本の著作物の保護は実務面から見ると十分であるとは言えず、米国において新たに著作権の登録をすることによって初めて実用的な側面も含めた権利の実現をできると筆者は考えています。

まず、登録を勧める実務的メリットとして第一に挙げられるのが、侵害行為が起こる前までに米国で登録された著作物の著作権者は、その著作物の侵害があった際に、実損害を立証することなく、その侵害行為があったことを証明することのみで法定損害<sup>5</sup>の主張ができる点です（立証責任の軽減）<sup>6</sup>。これに対し、侵害行為が起こる前までに米国で登録をしていない著作物の著作権者は、著作権侵害訴訟において、侵害行為に加え実損害についても立証しなければなりません。また、ご存知の読者も多いかとは思いますが、一般的に米国での裁判手続きにかかる費用は膨大です。そして、その手続きの中で実損害を挙証・立証するとなると、裁判が長期化する可能性があり、関連する費用も当然のことながら大きくなります。この点、著作物を米国で登録しておけば、立証責任を軽減できるので、著作権者が裁判の長期化を望まない場合や、実損害の証明が困難な場合に、損害の算定に多くのコスト・時間をかけずに、ある程度の回収が見込めるメリットがあります<sup>7</sup>。

次に挙げられる実務的メリットは、著作権の侵害前に米国で著作権の登録を済ませておけば、裁判で勝訴した場合に裁判の相手側にその裁判でかかった自己の弁護士費用（合理的範囲に止まる）の支払いを請求することが可能となる点です<sup>8</sup>。これは弁護士

---

一方、ベルヌ条約を通じて保護される日本の著作物は、米国での登録無しでも訴訟提起が可能となります。

<sup>5</sup> 17 USC § 504 は原則、一作品につき\$750~\$30,000の法定損害を認定することができるとしています。また、裁判所は被告による著作権侵害が故意の場合はその額を\$150,000まで引き上げることができるとしており、逆に被告の著作権侵害が善意でかつその行為が著作権侵害にあたると信じる理由が無かった場合は\$200まで減額することができると定めています。

<sup>6</sup> 米国の著作権侵害訴訟においては、米国の証拠開示手続き（ディスカバリ）を法的責任の有無の認定に関する第一ステージと損害額の算定に関する第二ステージに分けて、立証活動が行われるケースが見受けられます。これは著作権侵害の法的責任が認められない場合は、損害額を算定するまでもなく訴えが退けられますので、訴訟経済に資するとの趣旨で導入されています。日本の著作権を侵害行為までに米国で登録しておき、（実損害や不当利益の立証が困難な何らかの理由がある場合に）法定損害を請求する選択肢を選べば、第二ステージのディスカバリを簡略化することも可能となります。

<sup>7</sup> もっとも、法定損害の額は一定の指針はあるものの裁判所の裁量によって算定されるため原告が希望していたよりも少額で認定されるというリスクは残ります。他方、原告が、法定損害を請求する代わりに実損害を請求し、実損害の立証に成功した場合、実損害の賠償を受けられることは当然ですが、被告の不当利益の立証にも成功した場合には実損害と重複しない範囲において当該不当利益の返還を受けることができます。すなわち、法定損害・実損害双方にメリット・デメリットはありますが、侵害行為が起こる前までに米国で著作物を登録しておくことにより、著作権侵害訴訟における訴訟戦略の選択肢が広がることとなります。

<sup>8</sup> この点、17 USC § 505 は「In any civil action under this title, the court in its discretion may allow the recovery of full costs by or against any party other than the United States or an officer thereof. Except as otherwise provided by this title, the court may also award a reasonable attorney's fee to the prevailing party as part of the costs.」と定めています。この米国著作権法による弁護士費用回収の権利は裁判官の裁量に服しますが、米国特許法

費用の高騰化が止まらない米国においては権利の実現にとって非常に大きな武器となります（米国の裁判において損害額を回収したにもかかわらず、弁護士費用で全て吹き飛んでしまった、という話を筆者はよく耳にします）。この点、侵害行為が発生する前に登録を済ませていなかった著作権者はその裁判に勝利しても、被告から自己の弁護士費用の回収をすることは認められないのが原則です。一方、逆に原告が裁判で敗訴した場合、被告は（原告の著作物の登録の有無にかかわらず）合理的な範囲での弁護士費用の回収を原告に求めることが可能となっています。したがって、米国の著作権侵害の訴訟においてその対象となる著作物の登録無しに原告として裁判を進行することは、敗訴した際に被告の弁護士費用を負担しなければならないリスクを一方的に負うものに他ならず、勝訴した場合に被告から自己の弁護士費用の回収をするというメリットを享受しないまま裁判をすることになります。この観点からも米国で日本の著作物の運用を行う場合は必ずその運用前に登録することをお勧めします<sup>9</sup>。

一方、米国で創作された著作物等、米国の著作物に関しても登録は効力発生要件とはなっていません。ただ、米国の著作物に関しては、日本の著作物と異なり、登録が訴訟要件となっていますので、現実に裁判においてその著作物の保護を実現する場合は、登録が必要不可欠となってきます。また、上記の利点は日本の著作物の場合と同様に当てはまりますので、米国の著作物の帰属者は創作・固定と同時に米国の著作物として登録することをお勧めします。

## b. 米国の著作権法から見るライセンス契約交渉の留意点

### i. Exclusive License の注意点

米国法を準拠法として著作権等の権利をライセンスする際、交渉の一つのポイントとなるのがそのライセンスの権利を **Exclusive** ベースとするか、もしくは **Non-exclusive** ベースとするかです。そして多くの場合、契約の相手側は **Exclusive** の権利を求め、日本の権利者はその要求を受け入れることになると思います。この **Exclusive** の権利をライセンスすること自体は問題ありませんが、そのライセンス契約を結ぶ際には以下のことに留意していただければと思います。

まず、米国著作権法上、**Non-exclusive License**としてコンテンツをライセンスした場合、ライセンスを受けた側（以下「ライセンシー」といいます。）は当該権利に関して訴訟の当事者適格を持たず、コンテンツをライセンスした側（以下「ライセンサー」といいます。）に訴訟の当事者適格が残ることになります<sup>10</sup>。つまり、そのライセンス期間中にそのライセンスされた権利の侵害が起きた場合、ライセンシーは侵害者に対して

---

によって認められる弁護士費用回収の権利（特別な「例外的な」場合にのみ弁護士費用回収を認めると規定されています。）より、より広く認められる傾向にあります。

<sup>9</sup> 米国において著作物を登録する費用は、原則一つの著作物につき通常数十ドルで済みます。

(<http://www.copyright.gov/docs/fees.html> 参照)

<sup>10</sup> I.A.E., Inc. v. Shaver, 74 F.3d 768, 775 (7th Cir. 1996)参照。

著作権侵害を理由に裁判を提起することができないこととなります。逆に、ライセンサーはそのライセンス期間中もライセンシーの参加を待たずして単独で訴訟提起をすることが可能です。

一方、**Exclusive License**としてコンテンツをライセンスした場合で、そのライセンスされた権利がライセンス期間中に侵害された場合、米国著作権法上、ライセンシーは単独でその侵害者に対して著作権侵害の裁判を提起することができます<sup>11</sup>。逆に、ライセンサーは、原則として、そのライセンス期間中は、単独でその侵害行為を争うことができなくなってしまう（つまり当事者適格を有しない）こととなります<sup>12</sup>。その結果、ライセンシーに訴訟を迫る資力・意思がない場合は、ライセンサーはそのライセンシーを巻き込まずに裁判を提起することが難しくなり、不合理な結果をもたらします。

では、**Exclusive License**としてライセンス契約を締結する場合<sup>13</sup>、どのような対策をとったらよいのでしょうか？まず、相手側との交渉の中で、侵害行為に対する訴追権がライセンサーに残る旨を条項として規定することができれば、上記訴追権の問題は防げるようになります。次に、かかる条項を規定することができない場合、権利の利用を許可するプラットフォーム・媒体の範囲を限定・特定することが考えられます<sup>14</sup>。それと同時にライセンスの対象となっている権利の範囲を明確化し、その範囲を必要最小限にとどめることも有効です。これによって**Exclusive**でライセンスしている権利の内容・範囲を最小限に狭め、対象となっている権利以外の著作権は自分のもとに留める（つまり、それらの権利が侵害された場合には当事者適格を維持する）ことができます。これと同様の趣旨でライセンス期間・地域を明確化することも非常に重要になります。最後に、万一侵害行為が起きた場合で、ライセンサーがその侵害行為に対応する場合に、ライセンシーが積極的に協力する旨を契約書に明記することも重要です。これら全てを相手側が受け入れてくれるか否かは交渉力の有無に左右されますが、訴追権の確保のためなるべく多くのポイントを押さえた形で契約を結ぶのが理想であると考えます。

## ii. Chain of title の重要性

米国においてライセンス契約を結ぶ際、相手側から必ずと言ってよいほど要求されるのが、**Chain of Title**です。この**Chain of Title**とは、ライセンスの対象となっている著作物がライセンスを与える側にしっかり権利帰属しているかどうかを示す文書のことをいいます。一般的には権利関係を示す契約書のコピーを全て相手側に渡して、こちらの主張の正確性を判断してもらうこととなります。そのため、ライセンスの交渉の段階で相

<sup>11</sup> 17 USC § 501、Nimmer on Copyright § 12.02[B][1] (2003)参照。

<sup>12</sup> Nimmer on Copyright § 12.02[C] (2003)参照。

<sup>13</sup> 米国著作権法上、**Exclusive License**は（**Assignment**とともに）書面による合意を必要としています。17 USC § 204 参照。

<sup>14</sup> 単に「テレビ」上での利用を許可するだけでは特定として不十分であり、ネットワーク系の放送、ペイ・パー・ビュー、ワイヤレス放送、モバイル放送、IP放送、双方向ネット放送等のうちのいずれかまで特定する必要がある場合もあります。

手側から権利関係を示す全ての書類の提出を求められるのが通常となります。この点、日本では書面を作らずに口頭で著作物の制作活動が行われたり、権利の譲渡に関する書類がしっかりと残っていないことが多々あると思われます。その場合、米国のライセンスを受ける側はその権利を受けることに強い抵抗を示すこととなりますので、権利関係をしっかりと示す書類を残しておくのは非常に重要になってきます<sup>15</sup>。

また米国の著作権侵害訴訟において、原告は自己が当事者適格を有していることを挙証、立証する必要があります<sup>16</sup>。つまり、訴訟対象となった作品の著作権が有効に成立しており、その著作権が自己に帰属していることを挙証、立証する必要があります。その意味でも著作物のChain of titleを明確に示す書類の作成・保存は非常に重要になってくると考えます。

### iii. 保険加入の重要性

米国ではコンテンツの制作やライセンスを行う際に、万が一そのコンテンツの利用に起因して裁判等が起きた場合に、その訴訟費用等を一定程度カバーする保険が頻繁に使われています。これは訴訟費用が高騰する米国では非常に重要なポイントになってきます。現に米国のスタジオ系によって配給されるコンテンツにはE&O保険が掛けられているのがほとんどで、これらの保険無しには映画の制作・配給がなされないといっても良いかと思えます。これらの保険により万一訴訟を起こされた場合に、保険会社の負担で裁判を遂行できるので、予防的な意味で加入しておくのが良いと考えます。

## 3. 最後に

筆者は米国での執務開始以来、様々な知的財産が絡む訴訟を担当してきました。そしてその中で感じたことは、米国の訴訟はどちらかという権利者が権利の実現を叶えやすい司法システムであるということです。ただ、それと同時に米国の訴訟においてその権利の実現をするためには、権利者は時間もコストもかけなければいけないということが現実であると感じています。そこで、筆者としては、どのようにしたら権利を保護できるか？という情報を発信するだけでなく、その権利の保護をどのようにしたら権利者の経済的負担を軽くした形で実現できるか？という点の情報の発信も同じように重要な責務であると感じておりました。そこで今回、このような機会を頂き、拙稿を書かせていただきました。読者の皆様にとって少しでも有意義なものとなれば幸いです。以上

---

<sup>15</sup> Chain of Title の中で権利の譲渡等について不明確な箇所がある場合で、相手側がライセンスの対象となっている著作物の権利をどうしても手に入れたい場合は、権利関係が明確でないリスクを回避するため、ライセンスを与える側に譲渡の有無が確認できない箇所についてその権利譲渡等があったことを表明保証させ、それに起因する紛争等が起きた場合はその損害の一切を補償する旨契約上約束させるような形で Chain of Title の瑕疵を補うケースも散見されます。ただ、これは非常に重い責任となりますので、なるべくこのような追加的な義務を負うことなくライセンスするのが理想です。

<sup>16</sup> なお、著作権の発行から一定期間内に著作権の登録をしていた場合は、登録者に著作権が帰属していると推定されるため、当事者適格の立証責任が被告に転換されることとなります。17 USC § 410 参照。

## 著者略歴

1998年	巣鴨高校卒業
2002年	慶應大学法学部卒業
2006年～2007年	米国University of Southern California (LL.M.) 留学
2007年～2009年	米国ロサンゼルス法律事務所「Dreier Stein Kahan Brown Woods George LLP」にて執務
2008年	米国ニューヨーク州、カリフォルニア州弁護士として登録
2009年～	米国ロサンゼルス法律事務所「Liner Grode Stein Yankelevitz Sunshine Regenstreif & Taylor LLP」にて執務

「ハリウッド・アカウンティングと大手スタジオの垂直統合～米国の判例から学ぶ～」(2011年6月 公益財団法人ユニジャパン)、 「日本のライセンサーが付け込まれやすいポイント」 共著 (2010年11月号 ビジネスロー・ジャーナル)、 「日・米の弁護士が教える 実践! Eディスカバリ」 共著 (2011年1月号 ビジネス法務) 等の著書・論稿。

## 主要取扱分野

エンターテインメント業界における契約違反、ビジネス上の不法行為、著作権、商標権が争点となる紛争、ハリウッドのメディア関連会社の合併・買収、デット・ファイナンスやエクイティー・ファイナンス、映画をはじめとした知的財産の運用方法に関するアドバイス、日本企業の米国進出・展開のサポート

## 著者への問合せ先

Liner Grode Stein Yankelevitz Sunshine Regenstreif & Taylor LLP  
URL: [www.linerlaw.com](http://www.linerlaw.com)  
住所: 1100 Glendon Avenue, 14<sup>th</sup> Floor, Los Angeles, CA 90024 USA  
電話: +1-310-500-3491 (直) FAX: +1-310-500-3501  
E-Mail: [mmitsunaga@linerlaw.com](mailto:mmitsunaga@linerlaw.com)

掲載日: 平成24年11月26日