

TMI Associates Newsletter

AUTUMN 2012
Vol.13

TMI 総合法律事務所

CONTENTS

- P.1 ユーロ危機と法務リスク
- P.3 新株予約権行使条件の変更による新株発行無効請求事件上告審判決(最三判平24・4・24)
- P.5 色彩の商標の保護範囲に関する米第2巡回区連邦控訴裁判所判決(クリスチャン・ルプタン vs. イヴ・サンローラン)
- P.8 顧問紹介 弁護士 オロ千晴、弁護士 小幡葉子
- P.8 TMI月例セミナー紹介、書籍紹介

ユーロ危機と法務リスク

—— 弁護士 杉本和行
—— 弁護士 山口芳泰

第1 はじめに

ギリシャの財政赤字問題に端を発したユーロ通貨圏の債務問題は、現在ではスペインの金融危機にも発展している。ユーロ危機は、依然として出口は見え、世界経済における最大のリスク要因ともいえる状況が続いている。

ユーロ危機は、経済的な格差が大きい国の間で財政統合のないまま共通通貨を導入し、金融政策を統一したことにより、ギリシャ、ポルトガル、アイルランド、スペイン、イタリアといったユーロ通貨圏の周縁国にバブルが発生し、財政赤字、対外金融債務が膨張したことに原因がある。これらの債務は維持できないものであることから危機が勃発したが、共通通貨の下では、国境内における経済調整メカニズムがうまく働かず、「国の防波堤」が決壊し、ユーロ通貨圏全体での危機対応が必要となったものである。

第2 危機対応策とユーロ離脱の可能性

これまで、ユーロという共通通貨を守るため、ギリシャ、アイルランド、ポルトガルに対する支援、EFSF(欧州金融安定ファシリティ)の拡充やESM(欧州安定メカニズム)の創設といった安全網の拡充強化、周縁国自身の財政規律強化と構造改革措置、ギリシャ債務の再編(PSI)、財政条約(経済通貨同盟における安定、調整及び統治に関する条約)の締結、欧州中央銀行による国債購入・資金供給、スペインに対する金融支援の合意といった危機対応策が講じられてきたが未だ抜本的なものとは評価されず危機が克服されるには至っていない。

現下の状況下では、今後更なる支援が必要となるが、ドイツ、オランダ、フィンランドといった支援側の国では、これ以上の支援に対する国民の反発が極めて強い。また、いつまでも支援を続けるよりも一定の国のユーロ離脱の方が最終的にはコストが小さいのではないかとの意見も強く主張されるに至っている。今後ギリシャのユーロ離脱や複数の加盟国の離脱によるユーロ通貨圏の縮小化といったことも選択肢としてありうる状況になっているとも言える。更には、ユーロ通貨圏の崩壊の可能性も言及されるに至っている。従って、こうした事態に対する法的な面からのリスクを検討しておくことの必要性も存するところである。

第3 ユーロ離脱に係る法的問題

EUの基本条約であるリスボン条約には加盟国のEU脱退に関する条項はあるが、ユーロ離脱に関する規定はない。従って、加盟国が、ユーロから離脱しようとする際には条約上EUからも脱退する必要があることになる。条約に関する慣習上は、協議によるユーロ離脱は可能との見解が一般的である。ユーロからの一

方的離脱・除外は法制上は困難であるが現実起きてしまえば加盟国は結果を追認せざるを得ないのではないかと考えられる。ユーロ離脱の意思決定は、予測が横行しないように極めて短期間に行われないと社会に取り返しにつかない大変な混乱をもたらすことになる。

中央銀行システムにおいても統一化した決済システムからの離脱は想定されていない。したがって、離脱の際には、各国中央銀行とユーロシステムとの間の債権・債務(TARGETバランス)や離脱国の中央銀行のオペに生じる貸倒損失の取扱い、負担の分担方法等の問題を処理する必要がある。

また、ユーロ導入に当たっては、契約上の法的継続性や金融取引の諸問題に対応するため、数年がかりで法的対応が実施された。ユーロ発足以降ユーロ建ての金融・商取引が飛躍的に拡大している中で、これを巻き戻す際には、支払通貨や為替変動の負担者、契約自体の継続性など法的に検討すべき点が多数発生すると考えられる。例えば、支払通貨の新通貨への強制転換の可否といった点は契約上の準拠法や離脱方法にも大きく依存すると考えられるが、ユーロ離脱が現実化した場合にはこうした個別の法律問題が噴出する恐れがある。

第4 立法及び契約への影響⁽¹⁾

欧州経済通貨同盟から一ヶ国又はそれ以上の加盟国が離脱するとの見通し(以下「第1シナリオ」)は、依然として大きな可能性として残っている。また、ユーロに代えて、ユーロ通貨圏に参加している国々の自国通貨あるいは一つ又はそれ以上の新たな通貨を導入するとの見通し(以下「第2シナリオ」)にも同じことが言える。これらはユーロ通貨圏の崩壊につながる考えであるが、とりわけギリシャやスペインの近況からより強く論じられている。

第1シナリオでのユーロ通貨圏から撤退する国が出た場合や、第2シナリオでのユーロ通貨圏の再構築を想定し、取られ得る立法的アプローチと、それらが契約条項に与える影響について検討する場合、適用する法制度によって結果が異なる。

また、次の二つの場合に、支払方法をユーロとする契約又はその他のユーロに関連する義務のある契約(以下「対象契約」)に関し、契約の有効性に与える潜在的影響とデノミのリスクについて、分析することは有益である。

(i) 対象契約の取引の相手方が、ユーロ通貨圏から撤退する国(以下「撤退国」)に所在する場合⁽²⁾

(ii) ユーロ通貨圏が解体されるなど、通貨ユーロが存在しなくなる場合

これらの問題は契約一般に検討する必要がある。なお、ユーロ債や一定のデリバティブに関連するドキュメントなどに特有の問題もある。

実は、契約書の中で使われているユーロという言葉が何を意味するかについては、法的観点からは、回答は常に明白ではない。多くの契約書(LMA契約書式のような定型書式を含む)には、ユーロの定義が含まれていない。この点は、定義がないと契約の中で言及されている「ユーロ」通貨が、単一の欧州通貨を意味しているのか、それとも契約当事者の法域の中での合法的な通貨を意味しているのか、不明確になる可能性があるといった点のみならず多くの理由から重要である。定義の不明確性は、第1シナリオ又は第2シナリオの分析結果に重大な影響を及ぼす可能性がある。

第5 重要な考慮要素

第1シナリオの下では、撤退国は新たな自国通貨を創設する必要がある。第2シナリオの下では、EUは、ユーロを消滅させる法律及び新通貨を承認する法律をユーロ通貨圏全体で制定・施行することが必要になる。新通貨を認識するため、かかる法律はEU域外の国でも施行される必要があると思われる。

いずれのシナリオについても、対象契約におけるユーロでの支払義務について、どの通貨で支払うべきか(そして、他のユーロに関係する条項についても、どの通貨建てとみなすのか)、という問題が生じる。

この問題に対する解答は、多くの要因に左右される。例えば、対象契約の準拠法、対象となるユーロ関連役務の提供地のほか、撤退国のケースで最もありうることであるが、ユーロからの撤退や再構築がEC条約に違反して行われたか否か、といったことが含まれる。

これらのシナリオにおける結論を導くに当たって最もよく用いられる英国法の原則(多少の地域による変化はあるものの、ほとんどの先進国でも認識されている)は、通貨法原則(*Lex Monetae Principle*)である。この原則は、契約に適用すべき通貨の選択に関するものである。通貨法原則を対象契約に適用するためには、主として、(i) 契約の準拠法(ii) 契約の裁判管轄条項、(iii) 契約で明示されている支払のための通貨、(iv) 支払地又は役務提供地のような他の要因も考慮する必要がある。また、撤退国のケースでは、撤退国からの資本の流出と新国内通貨の価値を規制するために、何らかの形式により資本又は為替管理が実行される可能性が高い。資本・為替管理は、契約上の義務の観点から、撤退国に所在する当事者に様々な影響を及ぼすことになる。

第6 まとめ

ユーロ危機が個別の加盟国にもたらす影響と、その成り行きがユーロ通貨圏の国に所在する当事者との現在及び将来の契

約関係にもたらす影響は不確かである。とりわけ、ユーロからの撤退可能性が最も高いといわれている国に所在する相手方に関するリスクを特定するために、例えば以下のような措置を講じることが有益である。

このような措置を通じて判明した状況に対するビジネス上の戦略(影響を受ける投資や契約上の関係の処分又は、可能であれば修正)の検討を進めることが可能になる。

ユーロ通貨圏撤退に備えるための方法	
1.	契約において、ユーロを「その時々ユーロ通貨圏における単一通貨とする」と定義し、予備的条項として「その時々ドイツの法定通貨とする」といった項目を挿入する。
2.	危機的状況にある国を支払地として指定することを避ける。
3.	危機的状況にある法域において担保を保有しないようにする。
4.	フォース・マジュール条項を修正し、ユーロ通貨圏危機を明示的に言及する。
5.	契約終了、債務不履行等の条項を修正し、ユーロ通貨圏撤退による支払不能への言及を追加する。

以上

- (1) 以下、詳細については、Jason Valoti (Simmons&Simmonsパートナー弁護士) ほか「ユーロ通貨国の危機—立法及び契約への影響」(elexica, the free online legal resource from Simmons & Simmons)を参照。
- (2) 撤退に関する他のユーロ通貨圏参加国の同意の有無を問わない。

弁護士
杉本和行
(1950年生)

Kazuyuki Sugimoto
直通 / 03-6438-5718
MAIL / ksugimoto@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】
ファイナンス全般
税務全般
行政訴訟事件



【登録、所属】
東京弁護士会(2011年)

弁護士
山口芳泰
(1964年生)

Yoshiyasu Yamaguchi
直通 / 03-6438-5517
MAIL / yyamaguchi@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】
企業合併・買収(M&A)
証券化／プロジェクトファイナンス
ベンチャー関連



【登録、所属】
東京弁護士会(1991)
ニューヨーク州(1998)
法務省大臣官房司法法制部日本法令
外国語訳推進会議委員(2009)

新株予約権行使条件の変更による 新株発行無効請求事件上告審判決 (最三判平24・4・24)

—— 弁護士 折田忠仁

第1 事案の概要

- ❶ 被告であるY株式会社(Y)は、定款に株式の譲渡制限の定めがある非公開会社であるところ、平成15年6月24日に開催されたYの株主総会において、旧商法に基づき、Yの取締役に対して新株予約権を発行する旨の決議(本件総会決議)がなされた。本件総会決議は、新株予約権の発行価額を無償とするものであり、有利発行に該当するものとして特別決議で採択され、また、①新株予約権の行使時にYの取締役であること、②その他の行使条件は、取締役会決議に基づき、Yと割当てを受ける取締役との間で締結する新株予約権の割当契約において定めること、との行使条件が設定された。
- ❷ 平成15年8月11日に開催されたYの取締役会において、取締役Aら3名(補助参加人)に対し新株予約権(本件新株予約権)を割当てする旨の決議がされた。同決議に基づき、間もなく、Yと補助参加人らは、本件新株予約権の行使条件として、Yの株式が店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録された後又は日本国内の証券取引所に上場された後6箇月が経過するまで本件新株予約権を行使することができないとの条件(上場条件)を定めるなどしてその割当契約を締結

し(本件割当契約)、Yは、同月25日に本件新株予約権を発行した。

- ❸ 平成17年10月頃からYにおいて株式を公開することが困難な状況が発生したため、会社法施行日後の平成18年6月19日、Yの取締役会において、上場条件を撤廃するなどの決議(本件変更決議)がなされ、同日、Yと補助参加人らは、本件割当契約を本件変更決議に沿う内容に改めた。
- ❹ 補助参加人らは、その後平成18年8月までの間に、本件新株予約権を行使し、Yは、これに応じて、補助参加人らに対し、合計2万6000株の普通株式を発行した。

以上の事実関係を前提に、Yの監査役であるXは、補助参加人らによる本件新株予約権の行使は、行使条件を変更する本件変更決議が無効であるにもかかわらず、それに従ってなされたものであって、当初定められた行使条件に反するものであるから、かかる行使に基づく新株発行は無効であるとして、主位的に会社法828条1項2号に基づき、予備的に当該株式発行は当然に無効であると主張して、その確認を求め提訴しました。

第2 判旨

- ❶ 旧商法の規定に基づく株主総会決議の委任を受けて取締役会が新株予約権の行使条件を定めた場合に、当該新株予約権の発行後に上記行使条件を変更する取締役会決議は、明示の委任がない限り、細目的な変更をするときを除き、無効

である。

② 非公開会社において株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合、当該特別決議を欠く瑕疵は上記株式発行の無効原因になる。

③ 非公開会社が株主割当て以外の方法により発行した新株予約権に株主総会によって付された行使条件が当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは、この行使条件に反した新株予約権の行使による株式の発行には無効原因がある。

第3 解説

① 本件変更決議の有効性

株主総会決議に基づく新株予約権発行後に取締役会決議によって行使条件を新設し、或いは株主総会で決議された行使条件を変更できるかという論点については、法令上明文の規定がなく、本件において問題となりました。この点につき、本判決は、上記判旨①のとおり判断しておりますが、その理由部分を以下に引用します。

「旧商法280条ノ21第1項は、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する場合には、同項所定の事項につき株主総会の特別決議を要する旨を定めるが、同項に基づく特別決議によって新株予約権の行使条件の定めを取締役に委任することは許容されると解されるところ、株主総会は、当該会社の経営状態や社会経済状況等の株主総会当時の諸事情を踏まえて新株予約権の発行を決議するのであるから、行使条件の定めについての委任も、別途明示の委任がない限り、株主総会当時の諸事情の下における適切な行使条件を定めることを委任する趣旨のものであり、一旦定められた行使条件を新株予約権の発行後に適宜実質的に変更することまで委任する趣旨のものであるとは解されない。また、上記委任に基づき定められた行使条件を付して新株予約権が発行された後に、取締役会の決議によって行使条件を変更し、これに沿って新株予約権を割り当てる契約の内容を変更することは、その変更が新株予約権の内容の実質的な変更に至らない行使条件の細目的な変更にとどまるものでない限り、新たに新株予約権を発行したものと等しく、それは新株予約権を発行するにはその都度株主総会の決議を要するものとした旧商法280条ノ21第1項の趣旨にも反するものというべきである。」

即ち、端的にまとめますと、「株主総会決議により、新株予約権の行使条件の変更を取締役会決議に委任すること自体は許容されるが、それは株主総会当時の諸事情の下における適切な行使条件を定めることを委任する趣旨であって、それを逸脱する変更は、法に反して株主総会決議に基づかない新株予約権の発行を認めるに等しく許されない」ということになります。

ところで、上記事案の概要①及び②に記載のとおり、上場条件は本件総会決議において明示的に設けられたものではなく、本件総会決議後の取締役会決議において設けられたものです。この点をどう考えるかについては、本件の第一審判決⁽³⁾の判示がより直截的でわかり易いと思われます。同判決は、Yが上場されれば、取締役は本件新株予約権を行使して利益を受けられることから、「取締役が会社の業績を向上させることに強い動機付けができ、このような動機付けを手段として利用することにより、会社の業績向上という会社や株主の利益を図る目的を達成することに資する」のであって、上場条件を撤廃することは、「本件新株予約権の目的それ自体を否定するに等しく、本件変更決議は、本件総会決議による授權の範囲を逸脱する」と述べています。つまり、本件総会決議時点において、本件新株予約権の行使はYの上場が所与の前提であったということですが、非公開会社における新株予約権発行の目的を端的に指摘するもので、違和感のない説示と考えられます。

次に、株主総会での明示の委任があれば、取締役会においていかなる行使条件の変更も可能なかという疑問が挙げられますが、本判決はそれを許容するかのように読めます。この点、寺田裁判官は補足意見(大谷裁判官同調)において、旧商法当時と異なり、「会社法の下では、新株予約権の行使条件のうち少なくともその実質的内容に当たるものは取締役会に委任することができないものとされた」と解され」と述べており、これによれば、上場条件のような実質的内容に当たる部分の変更を委任することはできないということになるでしょう。何をもって実質的な内容に該当するかの判断はしばしば困難であり、かような補足意見に鑑みれば、実務上、新株予約権の行使条件の新設や変更を取締役会に委任することは一定のリスクを伴い、避けるのが望ましいということになると思われます。

② 行使条件に反する新株発行の効力

新株発行が行使条件に反してなされた場合の効力につき、本判決は、①非公開会社においては、原則株主総会の特別決議によって募集事項を決定することを要すること、②株式発行無効の訴えの提訴期間も、公開会社の場合は6箇月、非公開会社の場合には1年と差があることに鑑みれば、非公開会社については、会社の支配権に関わる持株比率の維持に係る既存株主の利益の保護を重視し、その意思に反する株式の発行は株式発行無効の訴えにより救済するというのが会社法の趣旨と解されるとして上記判旨②の結論を導いており、最高裁による初めての判断として実務上重要な意義を有します。

その上で、非公開会社において、「新株予約権に株主総会によって行使条件が付された場合に、この行使条件が当該新株予約権を発行した趣旨に照らして当該新株予約権の重要な内容を構成しているときは、上記行使条件に反した新株予約権の行

使による株式の発行は、これにより既存株主の持株比率がその意思に反して影響を受けることになる点において、株主総会の特別決議を経ないまま株主割当て以外の方法による募集株式の発行がされた場合と異なるところはないから、上記の新株予約権の行使による株式の発行には、無効原因があると解するのが相当である」旨判示し(判旨³)、本件における上場条件が本件総会決議によって付された行使条件であるとみることができるとや本件新株予約権の重要な内容を構成していることに鑑み、上場条件に反する本件新株予約権の行使による本件新株発行には無効原因があると結論しました。

本判決は、従前不明瞭であった、株主総会で決議された新株予約権の行使条件を取締役会決議で変更できるか等の論点についての最高裁の初判断であるとともに、非公開会社において監査役が機能した好例として紹介する意義があると思われます。

以上

- (1)旧商法280条ノ21第1項
 (2)会社法施行日は平成18年5月1日であるが、同日前に新株予約権の発行の決議があった場合、その発行手続には、旧商法の規定が適用される(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律98条1項)。
 (3)東京地判平21.3.19 判時2052号108頁
 (4)会社法199条
 (5)会社法828条1項2号

弁護士
折田 忠仁
 (1963年生)

Tadahito Orita
 直通 / 03-6438-5473
 MAIL / torita@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

一般企業法務
 国際企業取引
 企業合併・買収
 知的財産
 IT関連
 倒産処理
 紛争解決
 不動産

【登録、所属】

第二東京弁護士会(1989)
 ニューヨーク州(1995)

色彩の商標の保護範囲に関する 米第2巡回区連邦控訴裁判所判決 (クリスチャン・ルブタンvs. イヴ・サンローラン)

—— 弁理士 佐藤俊司
 —— 弁理士 太田雅苗子

第1 はじめに

現在、産業構造審議会商標制度小委員会において、色彩の商標を含む新しいタイプの商標の導入に向け、具体的な登録要件や商標の特定方法等について継続的に議論が行われているが、先月、色彩の商標の保護を認めている米国において、注目の控訴審判決が出された⁽¹⁾。この控訴審判決は、今後、日本でも新しいタイプの商標の保護が導入された場合に、その特定方法や保護範囲を検討するうえで一つの指針となる重要な判決と思われるため、本稿において紹介する。

第2 背景

米国商標法上、色彩の商標としての保護を制限する文言はなく⁽²⁾、*Qualitex*事件最高裁判決においても、単一色は商標として保護可能と判示されている⁽³⁾。かかる*Qualitex*事件最高裁判決を受け、登録実務においても、色彩は、機能的でないこと⁽⁴⁾、及び、セカンダリーミーニングを獲得していることを条件に、連邦商標登録が可能となっている⁽⁵⁾。単一の色彩の商標の登録例としては、ド

ライククリーニング用のプレスパッドについてのグリーンゴールド⁽⁷⁾色、宝石等についてのいわゆるティファニーブルー⁽⁸⁾、輸送サービスについての茶色などがある⁽⁹⁾。

ソール部分が赤くなっているハイヒールで知られるフランスの有名な靴ブランド「クリスチャン・ルブタン」(以下、「ルブタン」という。)は、1992年からハイヒールのソールに赤い色の使用を開始し、セカンダリーミーニングの獲得が認められて2008年に以下の連邦商標登録⁽¹⁰⁾(以下、「本件商標」という。)を取得した。



第3 ニューヨーク南部地区連邦地裁判決⁽¹¹⁾

ルブタンは、本件商標に基づき、ソール以外の部分も含め全体が赤い色のハイヒールを販売していた「イヴ・サンローラン」(以下、「YSL」という。)に対し、商標権侵害を理由に差止めを求めてニューヨーク南部地区連邦地裁に訴えを提起した。これに対して、YSLは、本件商標は、装飾的、機能的であり識別力がない等として本件商標の取消を求めた。

ニューヨーク南部地区連邦地裁は、ルブタンの赤い靴のソー

ルが需要者に認知され、セカンダリーミーニングを獲得していることを認めながらも、ファッション業界において、色彩は、装飾的、審美的な目的のためにも使用される「機能的」なものであり、健全な競争に不可欠なものであるため商標としての保護に値しない等として、2011年8月、ルプタンの請求を棄却した。さらに、同判決では、本件商標は、その権利範囲が広すぎるため、無効である可能性が高いとの見解が示された。

かかる地裁判決は、*Qualitex*事件最高裁判決並びに単一色からなる商標に関する従来の実務上の取扱いに反して、ファッション業界での色彩の商標としての保護を否定したため、事件の当事者だけでなく、ファッション業界関係者や法律家等の注目を集め、ファッション業界における色彩の商標の保護可能性について、多くの議論を巻き起こした。

第4 Amicus Brief(第三者による意見陳述書)

本件商標の有効性に関する法律上の推定を否定した上記地裁判決に対してルプタンは控訴したが、控訴審では、色彩の商標の保護に向けて長年積極的な活動を行ってきた国際商標協会(INTA)と上記の地裁判決を受けて自らの色彩の商標権の有効性に危機感を抱いたティファニーが地裁判決に反対する意見を、商標の分野の複数の学者で構成されるグループが地裁判決を支持する意見をそれぞれ提出した。

第5 第2巡回区連邦控訴裁判所判決

控訴審判決では、以下の二点が主な論点となった。

- ①他の業界と同様、ファッション業界においても、単一色に商標権が認められるか、即ち、ファッション業界において、色彩は「審美的機能性」を理由に保護が否定されるか否か、⁽¹³⁾
- ②本件商標登録は有効か

控訴審判決は、①について、*Qualitex*事件最高裁判決に言及し、審美的機能性の法理自体は認めたものの、単一色の商標としての保護に関するファッション業界独自のルールはなく、他の業界と同様、商標としての保護に必要な一定の要件を満たせば、単一色も商標としての保護が認められるとし、「機能性」を理由にファッション業界における単一色の保護を否定した地裁判決を否定した。

その一方で、②については、本件商標は、靴のソール以外の部分が赤色ではなく、赤いソールとコントラストを形成して使用される場合にのみセカンダリーミーニングを獲得しているため、かかる場合にのみ商標権が有効であるとして、本件商標の有効性

を否定した上記地裁判決を一部支持し、全体が赤一色で構成されているYSLのハイヒールには本件商標の効力は及ばず、侵害に該当しないと判断したうえで事件を地裁に差戻した。

また、控訴審判決は、本件商標は、現状のままでは靴全体が赤一色の場合も含めてあらゆる場面において、競業者によるソールが赤い靴の使用を排除するものであるため、特許商標庁に対し、本件商標の登録を下記のとおり、ソールの赤色がその他の部分の色とコントラストを形成するものに限定するよう求めた。

限定前	The mark consists of a lacquered red sole on footwear. The dotted lines are not part of the mark but are intended only to show placement of the mark.
限定後	A red lacquered outsole that contrasts with the color of the adjoining "upper." ⁽¹⁴⁾

第2巡回区連邦控訴裁判所は、上記のとおり自ら本件商標の権利範囲を限定したうえで、本件商標が有効であることを確認しつつ、一方で、全体が赤一色のYSLの靴については、本件商標の権利範囲に入らないと判断しており、かかる判決の結論自体は、ルプタンとYSLの双方の立場を考慮したバランスの良い妥当なものとして評価できる。

但し、上記の理由により結論を導いたが故に、ルプタンとYSLのハイヒールとの間の出所混同のおそれの有無や、本件における審美的機能性の抗弁の適用可否については言及されておらず、審美的機能性による抗弁が認められる範囲については、今回の控訴審判決では明らかにされなかった。審美的機能性の法理自体を認めた本控訴審判決の判断に他の連邦控訴裁判所が追随するかどうかは、今後の進展を見守ることとなるが、ファッションの中心であるニューヨークにおける控訴審判決である点において、その意味は大きいと思われる。

本控訴審判決は、単一色の商標の保護範囲及びその限界を第2巡回区連邦控訴裁判所が自ら示したものととして、極めて重要な判決と言える。

第6 日本での色彩の商標導入に向けての動き

我が国でも、新しいタイプの商標の一つとして、輪郭のない色彩の商標の保護が認められる予定であり、導入後は、理論上、単一色の商標としての保護が可能となる。色彩の商標の登録要件、具体的内容、付与される商標権の効力の範囲等は未だ確定していないが、上記米国での控訴審判決は、これらの点についての今後の議論の指針の一つとなるとと思われる。

登録要件に関しては、日本でも、従来より色彩は本来的に識別力を有さないと考えられており、商標法3条2項の使用による識別力を獲得した場合にのみ、登録を認める方向で検討が進められている。また、商標法4条1項18号では、米国商標法2条(e)と同様に、機能的な商標の登録が排除されており、新しいタイプの

商標についても、使用による識別力が認められた場合であっても、機能的な商標は登録を認めないこととする仕組みを検討すべきと指摘されている。⁽¹⁸⁾ 上記の控訴審判決の判断と同様に、日本においても、色彩が機能的と認められる場合には、登録及び権利行使が否定される可能性が高いと思われる。

上記控訴審判決によれば、色彩の商標の保護においては、出願書類における商標の特定方法及びセカンダリーミーニングの立証がポイントとなることが伺える。すなわち、色彩の商標については、使用により識別力を獲得したと考える色彩を、具体的且つ正確に特定し、具体的な使用態様における識別力の獲得を立証することが重要となる。仮により広い権利の取得を目指して、広範且つ曖昧な表現により商標を特定した場合、商標登録の有効性自体に影響を及ぼすこととなり、ひいては、有効な権利行使ができなくなるものと思われる。実際に使用により識別力を取得した色彩、色彩を使用する商品、色彩の配置等を、可能な限り具体的且つ正確に特定し、堅実な権利取得を目指すことが、結果的に有効且つ実行可能な強い権利の獲得につながるものと思われる。

また、使用による識別力の立証の点では、ルプタンも本件商標の使用開始から登録までに16年を要したことを考慮すれば、日本において色彩の商標の保護を考えているブランドオーナーは、使用による識別力を立証する間接的な証拠(宣伝広告費、広告の種類及び規模、使用期間の長さ、使用方法、使用の独占、販売実績等)を提出できるよう、現在からこれらの証拠を集積しておくことが賢明である。

この点、特に近年、使用による識別力の獲得が争点となった立体商標に関する知財高裁判決が連続して出されており、これらの事件における使用による識別力の立証方法は色彩の商標を含む、新しいタイプの商標における使用による識別力の立証方法としても大いに参考になる。従って、これらの知財高裁判決を参考に、例えば、色彩を強調する宣伝広告や商品の陳列を意識的に行ったり、不競法2条1項1号に基づき第三者による同種商品についての同一又は類似する色彩の使用の排除に努めたり、当該色彩商標が付された商品が一定の出所から流出したものであると需要者が認識していることを示す市場調査(アンケート)を実施する等、制度導入前の早い時期から、色彩の商標の保護に向けて、戦略的に使用による識別力の獲得の立証ができるよう準備しておくことが勧められる。

以上

(1) Christian Louboutin S.A., et al v. Yves Saint Laurent America Holdings, Inc., (2012 U.S. App. LEXIS 18663, Case No. 11-3303-cv, 2nd Cir., September 5, 2012)
 (2) 米国商標法45条では、商標とは、「語、名前、シンボル若しくは図形、又はその組み合わせであって」、「自らの商品を、他人により製造又は販売された商品から識別・区別し、また、例えその出所が知らなくとも、その商品の出所を表示するために使用されるものであり…(略)」と定義されている。

(3) *Qualitex Co. v. Jacobson Products co.*, 514 U.S. 159,162(1995)
 (4) 米国商標法2条(e)(5)では、商標が識別力を有する場合であっても、全体として機能的である事項を含む場合、即ち、商標が「機能的」であると判断される場合には、登録が認められない旨規定されている。機能的な色彩の登録実務上の取り扱いについてはTMEP1202.05(b)を参照。
 (5) TMEP1202.05(a)
 (6) TMEP1202.05
 (7) Registration No. 1633711
 (8) Registration No. 2,359,351, et al.
 (9) Registration No. 2,901,090, et al.
 (10) Registration No. 3,361,597
 (11) *Christian Louboutin S.A., et al v. Yves Saint Laurent America Holdings, Inc. et al.* (U.S. Dist. Ct., S.D.N.Y.; August 10, 2011)
 (12) 米国商標法7条(b)は、登録証は、登録商標及びその商標の有効性、商標が登録者の所有にかかるものであること、及び登録者が商標の独占権を有することの推定証明となる旨規定し、反証がない限り、商標登録の有効性は法律上推定される。
 (13) 商標の機能性は、従来、製品の特徴が、製品の使用又は目的に物理的に不可欠である場合に認められていたが(「utilitarian functionality (実用的機能性)」)、これとは別に、必ずしも物理的に不可欠とはいえない場合であっても、製品が視覚的アピールによって競争上の優位性を取得し、その特徴の排他的な使用が、競争者を、信用に関係しない不利な立場に置く場合には、「Aesthetic Functionality (審美的機能性)」を理由に商標として保護すべきでないとの議論があり、*Qualitex*事件最高裁判決では、かかる「審美的機能性」の法理自体は認められた(但し、クリーニングパットのグリーンゴールド色には、かかる審美的機能性は認められないと判断した)。
 (14) 米国商標法37条では、商標登録に関する訴訟において、裁判所が商標の登録可否を決定し、登録の一部又は全部の取消しを命令し、取消された登録を回復させることができ、特許商標庁長官は、裁判所の判決及び命令に基づき、特許商標庁の記録に適切な変更を行うべき旨、規定されているが、これが適用されるケースは珍しい。
 (15) 審美的機能性の法理の適用の可否については議論が多い。第7巡回区控訴裁判所では積極的に適用を認めている一方、第6巡回区控訴裁判所では、この法理について最近議論されたものの、採用自体については現時点では判断しないとの態度を表明しており、また第5巡回区控訴裁判所では適用を完全に否定している。
 (16) 家電製品に付された濃紺色の商品表示該当性が争われた「it'sシリーズ事件」では、「色彩は、古来存在し、何人も自由に選択して使用できるものであり(中略)通常、単一の色彩の使用により出所表示機能(自己識別機能)が生じうる場合というのはそれ程多くはないと考えられる」との見解が述べられている(大阪高判平成9年3月27日知財裁集29巻1号368頁)
 (17) 第28回産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会 配布資料2-3参照
 (18) 第27回産業構造審議会知的財産製作部会商標制度小委員会 配布資料2参照
 (19) 「マグライト立体商標事件」(知財高判平成19年6月27日判時1984号3頁)、「コカ・コーラ・ボトル立体商標事件」(知財高判平成20年5月29日判時2006号36頁)、「ヤクルト立体商標事件」(知財高判平成22年11月16日判時2113号135頁)、「JEAN PAUL GAULTIER "CLASSIQUE" 立体商標事件」(知財高判平成23年4月21日判時2114号9頁)、「Yチェア立体商標事件」(知財高判平成23年6月29日判時2122号33頁)

弁理士
佐藤 俊司

(1974年生)

Shunji Sato
 直通 / 03-6438-5579
 MAIL / ssato@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

商標登録手続・訴訟
 意匠登録手続・訴訟
 不正競争

【登録、所属】

日本弁理士会(2002)
 特定侵害訴訟代理業務付登録(2005)
 日本弁理士会商標委員会委員(2009)、同副委員長(2010～)
 日本弁理士会研修所新人養成研修講師(商標)(2012～)
 日本商標協会(JTA)国際活動委員会 委員(2009～)、同副委員長(2010～2011)、同委員長(2012～)
 国際商標協会(INTA)非伝統的商標委員会東アジア・パシフィック地域担当委員会委員(2012～)
 アジア弁理士協会(APAA)商標委員会委員(2010～)

弁理士
太田 雅苗子

(1975年生)

Kanako Ohta
 直通 / 03-6438-5484
 MAIL / kohta@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

商標法
 不正競争防止法

【登録、所属】

日本弁理士会(2004)
 日本弁理士会産業競争力推進委員会委員(2006)
 特定侵害訴訟代理業務付登録(2008)
 日本弁理士会商標委員会委員(2007、2010～2011)

顧問紹介

弁護士 才口千晴

Chiharu Saiguchi

直通 / 03-6438-5719

一筆啓上

俗にいう「倒産弁護士」として各種の事件を経験し、新倒産法の立案に参画した後、約5年間務めた最高裁判所判事を退官して早くも満4年が過ぎました。政治の混迷、不況、復興の遅滞等による日本の閉塞状態は「土」業界にも暗い影を落とし、弁護士稼業は気質のみならず業務形態も変貌しました。クライアントのニーズに応えられる業務形態は、知識に裏打ちされた実務的即戦力と人間力にあります。若手法曹からエネルギーをもらって老残の身をさらしていますが、日本の将来を担う諸君に機会と試練を与えてあげて下さい。

頓首再拝



1966年4月東京弁護士会登録、1970年4月才口法律事務所開設、1984年4月東京家庭裁判所調停委員(参事員)、1989年4月東京弁護士会副会長、1994年4月中央大学法学部客員講師・教授、1995年1月法務省司法試験審査委員(破産法)、1997年6月日本弁護士連合会倒産法制等検討委員会委員長、1998年10月法務省法制審議会倒産法部会委員、1999年7月最高裁判所民事規則制定諮問委員会委員、2001年12月東京地方裁判所民事調停委員(民事8部特定調停)、2004年1月最高裁判所判事、2008年9月定年退官、2008年9月東京弁護士会再登録、豊嶋法律事務所客員弁護士として勤務、2011年3月TMI総合法律事務所顧問弁護士就任

顧問紹介

弁護士 小幡葉子

Yoko Obata

直通 / 03-6438-5717

MAIL / yobata@tmi.gr.jp

今秋オープンするTMIハノイオフィスが入居するビルは、緑の街路樹に縁取られ、オペラハウス、歴史博物館、国家大学など黄色い壁のフレンチコロンIAL様式の建物が点在する旧市街にあります。私は2009年から2011年までJICAベトナム法整備支援長期専門家としてハノイに赴任し、帰国後TMIに入所しました。在任中、オペラハウスでのコンサートがはねたあと、涼しい風に吹かれてアパートまで歩いて帰った道の途中に、そのビルは建っています。一方、郊外では水田地帯が高層ビルの林立する新市街へと変貌し、新旧が交錯する首都ハノイ。ベトナム関連法務に携わる日本の弁護士として、日々変化しながらも独自の文化を持つベトナム法への橋渡しができればと考えております。



1979年3月金沢大学教育学部附属高校卒業、1985年3月東京大学法学部第一類卒業、1990年4月最高裁判所司法研修所入所、1992年4月東京弁護士会登録、1992年4月雨宮眞也法律事務所勤務(2007年3月まで)、2006年7月東京地方裁判所民事調停委員(2007年3月まで)、2007年4月法務省東京法務局訟務部 部付(2009年3月まで)、2009年5月JICA(国際協力機構)ベトナム法・司法制度改革支援プロジェクト長期専門家としてベトナム社会主義共和国ハノイ市へ派遣(2011年3月まで)、2011年4月白鶴大学法科大学院教授、TMI総合法律事務所顧問弁護士就任

TMI月例セミナー紹介

TMIでは、皆様への情報提供の場として、毎月無料でセミナーを開催しております。2012年7月から10月までに開催しましたセミナーの概要は以下のとおりです。今後のセミナーのご案内等につきましては、セミナー開催日の1ヶ月前を目処にTMIのHPの「Topics」(<http://www.tmi.gr.jp/information/topic/>)に掲載いたしますので、こちらをご参照いただき奮ってご参加いただければ幸いです。

過去に開催されたセミナーについてご興味のある方は、広報担当:蜂谷までお問い合わせ下さい。【電話】(03) 6438-5511 (代表)【email】monthlyseminar@tmi.gr.jp

1 第49回セミナー(平成24年7月27日・8月2日)

テーマ:「新任役員・管理職向けコンプライアンスセミナー」

講師: 弁護士 葉玉匡美

取締役等の役員が善管注意義務に違反した場合には、民事上及び刑事上の責任が生ずる場合があります。特にコンプライアンスに違反する行為に役員が関与した場合には、経営判断原則が適用されないため、代表訴訟が起こりやすく、取締役に対して多額の損害賠償責任を認めた裁判例も多数存在します。コンプライアンス経営には、「ルールで縛られる」という窮屈な印象がありますが、コンプライアンスは、重い責任を負わされている役員にとって自分の人生を守るために必要不可欠のものです。とはいえ、細かい法律知識を覚える必要はありません。身近に起こりうるコンプライアンス違反の事例に沢山触れることで、自分が似たような状況に陥ったときに、「おかしい」と気づく感覚があれば十分です。本セミナーでは、労務、粉飾決算、独占禁止法、インサイダー取引、反社会的勢力への対応等最近特に注意すべきテーマについて具体的な事例を紹介して、コンプライアンス遵守のポイントを解説しました。

2 第50回セミナー(平成24年8月31日・9月12日)

テーマ:「新人・若手法務部員のための基礎研修
～弁護士から見た企業法務の真髄～」

講師: 弁護士 淵邊善彦、同 田中健太郎

コンプライアンス意識の高まりやグローバル化の流れの中で、企業における法務部の重要性がようやく強く意識されるようになってきました。前半では、これからの法務部を担っていく若手法務部員を対象に、今後の法務部のあり方や法務部員として身につけるべきスキルについて、大手商社法務部での勤務経験がある淵邊善彦弁護士が、「企業法務の真髄」と題して解説しました。後半では、新人・若手法務部員と同時代である田中健太郎弁護士が加わって、ディスカッション形式により、契約審査及びM&Aの基礎的な事例を実際に検討しました。具体的な契約条項や法務デューデリジェンスの場面を想定しながら、講師同士がその場で議論を交わす中で、法務部員として必要となる思考方法やスキルについて肌で感じることができるよう工夫しました。

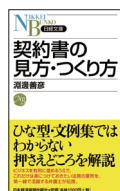
3 第51回セミナー(平成24年9月24日・9月25日・10月2日)

テーマ:「会社法改正要綱案解説セミナー」

講師: 弁護士 葉玉匡美

法制審議会が9月に答申した「会社法制の見直しに関する要綱」は、会社法施行後初めての大きな改正を提言するものです。社外取締役等の「社外」要件の変更、監査監督委員会設置会社、多重代表訴訟等コーポレートガバナンスに大きな影響を与えるものや第三者割当増資やスクイズアウトの手続きの改正等会社法の各分野に様々な改正が行われる予定です。本セミナーでは、このような改正が会社法務に与える影響を実務的な視点で解説しました。

書籍紹介



『契約書の見方・つくり方』

【著者】 淵邊善彦
【発行日】 2012年8月9日
【出版社】 日本経済新聞出版社
【価格】 1,050円(税込)
【判/頁】 新書判/224頁

本書は、単なる契約書式や条項例の解説ではなく、契約交渉過程や条項のドラフティングについて実務的に解説したものです。コンパクトな入門書としてご好評をいただき、発売1ヶ月で増刷となっております。契約書の基礎知識を確認できるとともに、ストーリーに沿って契約交渉のエッセンスも分かる便利な本で、法務部員のみならず、役員や営業部の方向けの研修目的でも使える内容となっております。



『ロイヤルティの実務解説 ライセンス契約をめぐる法務・会計・税務と監査手法』

【著者】 淵邊善彦、吉野仁之、寺内章太郎、長谷部智一郎
【発行日】 2012年10月10日
【出版社】 中央経済社
【価格】 3,750円(税込)
【判/頁】 A5判/330頁

本書は、デロイト・トーマツFASの先生等との共著による他に類書のない専門書です。ロイヤルティの確実な回収はライセンスビジネスを行ううえで最も重要な点の一つです。特に海外取引においては、ロイヤルティ額をごまかされたり、回収不能になるケースが増えています。自社の貴重な知的財産をライセンスする際に、必ず押さえておくべきロイヤルティに関する知識を網羅的に解説しました。



『新・注解 特許法(別冊) 平成23年改正特許法解説』

【著者】 中山信弘、小泉直樹
【発行日】 2012年8月8日
【出版社】 青林書院
【価格】 3,045円(税込)
【判/頁】 A5判/340頁

本書は、TMI総合法律事務所から特許庁審判部審判課に出向し、平成23年特許法改正作業に携わった松山智恵弁護士と澤井光一弁護士の執筆による解説書であり、改正の経緯・内容、実務上のポイントが丁寧に記載されています。

本ニューズレターで採り上げて欲しいテーマなど、是非、皆様の忌憚ないご意見・ご要望を下記までお寄せください。また、今後Eメールでの配信をご希望の方や送付先が変更となる方も、下記までご連絡ください。

(連絡先)編集部: TMI-newsletter@tmi.gr.jp 編集長: tnakada@tmi.gr.jp 03-6438-5534(直通) / TMIニューズレター編集部 編集長 弁護士 中田 俊明