

TMI Associates Newsletter

AUTUMN 2010
Vol.5

TMI 総合法律事務所

CONTENTS

- P.1** 日系企業に求められる英国Bribery Act 2010対応
- P.2** 生命保険に関する二重課税判決
- P.4** 上場会社とその支配株主等との重要な取引等に関する開示制度について
- P.6** 特許法改正に向けて ～現行特許法制定50年の節目を迎えて～
- P.8** TMI月例セミナー紹介、書籍紹介、編集部から

日系企業に求められる 英国Bribery Act 2010対応

— 弁護士 絹川健一

第1 グローバル・コンプライアンスとコラプション対策

グローバルレベルで活動する企業にとっては、世界で通用するコンプライアンス・プログラムを備えることが一般化しつつある。グローバル・コンプライアンスと呼ばれるものには、まず形式面として、行動規範のようなものから、各国国内法の内容に踏み込んだ個別マニュアルの類まで色々ある。また、内容の面からも、競争法、コラプション(腐敗・汚職)、マネーロンダリング、個人情報保護、環境問題、労働安全衛生、雇用、インサイダー等様々なものがカバーされる。中でも、欧州で活動する外国籍の企業にとって、特に関心が高いテーマとして、欧州独禁法対応とコラプション(腐敗・汚職)対応があげられる。その理由は、端的に言って、万が一当局に摘発された場合のリスクがあまりに大きく、問題となってから対応する、という後手の対応にはほとんど合理性がないことを、企業サイドでも十分認識しているからであろう。

本稿では、このうち、最近、英国でホットな問題となっているBribery Act 2010(2010年贈収賄法)について、日系企業にとって、当面知っておくべきことは何かという観点から、簡単に紹介することとした。

第2 英国贈収賄法のポイント

1 英国贈収賄法制上、私人に対する利益供与も贈収賄の対象となること

英国法制では、従来から、贈収賄の処罰対象を公務に関するものに限定していない。2010年贈収賄法においても、従前と同様の立場に立っており、贈収賄の処罰対象は、公務に関するものに限られず、ビジネス、雇用に関する活動、雇に基づく活動、会社等組織のための活動など、幅広い概念を含む。

2 外国公務員に対する贈賄禁止規定を盛り込んでいること

外国公務員への贈賄禁止についての規定を設けている。ただし、英国贈収賄法では、米国FCPA法(Foreign Corrupt Practice Act)のような免責・例外規定は置かれておらず、手続円滑化のための少額の支払(いわゆるFacilitation Payments)やマーケティング目的の経費であることを理由として犯罪の成立を免れることはできない。唯一の例外として認められているのは、当該外国において制定法上認められている支払であった場合のみである。

3 内外を問わず、贈賄を防止できなかった企業は、刑事責任が問われること

これは、今回の新法の目玉ともいえるべき非常に重要な点である。企業のために活動している者が、一般の贈賄行為(非公務員に対するものを含む)又は外国公務員への贈賄に定める贈賄行為を行った場合には、企業に対し、当該贈賄行為を防

止できなかったことを理由に、刑事責任を問うというものである。また、贈賄を防止できなかった企業が、刑事責任から免れる方法は、「贈賄防止のための適切な手続を実施していたこと」に限られることを明文で規定している。

その結果、英国において事業活動を行っている全ての企業は、今後、対応を迫られることになると言われている。

4 国外犯の適用範囲が広範であること

英国贈収賄法は、英国内で一部でも実行行為が行われた場合に適用することを基本としつつ、英国と密接関連性を有する者(英国籍、英国領の国籍者、英国に居所を有する者、英国法で設立された団体)の国外犯についても適用される。また、会社の刑事責任については、英国法により設立された企業だけでなく、外国法人であって英国内で事業活動を行う者に対しても適用されることになる。

第3 日本企業への影響

英国において事業活動を行っている企業は、このまま何の対策を採らずにいと、仮に、英国内での贈賄行為が摘発された場合はもとより、英国外での贈賄行為が問題となった場合であっても、贈賄防止のための方策を採らなかったことを理由に、将来、企業が刑事責任を問われる可能性がある。例えば、当該贈賄行為が、アジアかアフリカのどこかの国で行われたものであり、当該企業が英国で行っているビジネスとは全く関連がなかったとしても、当該企業が英国内で事業活動を行っている事実を根拠に、会社の刑事責任が問われる可能性がある。なお、会社の刑事責任に関する法定刑は、金額の上限のない罰金である。

今後のスケジュールは、本年9月ごろに「贈賄防止のための適切な手続」に関する意見照会手続を経て、翌2011年初めには英当局からガイダンスが発表され、同年4月に施行予定である。他方、本法の対象には様々な業種の企業が含まれることから、ガイダンスの内容が、万能で具体性のあるものになることは期待できないと言われている。日系、非日系を問わず、既に

多くのグローバル企業は、この新法を視野に入れて、自社のコンプライアンス・プログラムの見直しを始めている。

当面、英国で事業活動を行っている企業は、以下の点に留意すべきであろう。

- 英国で事業活動を行っている企業は、英国贈収賄法の概要を周知し、同法の適用対象となり得ることを理解するとともに、同法上、将来、会社の刑事責任が問われた場合の防禦方法が「贈賄防止のための適切な手続を実施していたこと」に限定されていることについて、英国の拠点及び日本の本社双方で共通認識を持つこと。
- 自社に内在する固有のリスクを的確に把握すること。
- 自社のコンプライアンス・ポリシーやマニュアルが、英国の贈収賄法で求められる「贈賄防止のための適切な手続」と言えるレベルを満たしているか、自社の固有リスクに応じた実効性のあるものであるかという観点からも再確認し、必要に応じて見直すこと。
- マニュアルを整備するだけでなく、自社内で、実践的な研修や監査を行うなど、新しいマニュアルの周知を図り、贈賄防止のための適切な手続を確実に「実施」すること。
- 将来、万が一、会社の刑事責任を問われた際に防禦方法として当局に提出・説明できるよう、「贈賄防止のための適切な手続の実施」に関する資料を保存すること。
- M&Aやジョイントベンチャー設立時にも、対象会社やカウンターパーティーに内在する潜在リスクを把握する観点から法務デューデリジェンスを実施し、必要な措置を講じること。

弁護士
絹川健一
(1968年生)

Kenichi Kinukawa
代表 / 03-6438-5511
MAIL / kkinukawa@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

クロスボーダー案件
EU法・独禁法
コーポレート

コンプライアンス
企業の危機管理・調査・
広報

【登録、所属】

第一東京弁護士会(2008)
英日法律協会(BJLA)事務局委員

生命保険に関する 二重課税判決

— 弁護士 野間敬和

第1 はじめに

最高裁は、本年7月6日、年金払い特約付生命保険契約の年

金としての支給の一部は所得税の課税対象とはならないとする判決を下した。本稿はかかる判決を取上げる⁽¹⁾。

第2 事案の概要

本判決の事案の概要は以下のとおりである。

- (1) 平成8年、原告Xの夫であるAは、Aを保険料支払人、Xを受取人とする年金払い特約付生命保険契約を締結した

(以下「本件契約」という。)

- (2) 平成14年10月28日、Aが死亡した。
- (3) Xは、本件契約に基づいて、平成14年から平成23年まで毎年10月28日に230万円(合計2,300万円)を受け取る権利を取得した(以下「本件年金受給権」という。)
- (4) 本件契約においては、年金払いに代えて、一時払いの受取りができる特約が付されていた。
- (5) Xは、A死亡日付で、第1回目の年金の支給として230万円を受け取った。
- (6) Xは、上記230万円に関して雑所得としての申告をしなかったため、税務署長から課税処分を受けた。

第3 問題の所在

所得税法は、個人が収入等の形で新たに得た経済的利得をすべて所得と構成して課税する、「包括的所得概念」を採用している。同原則の下では、相続等によって取得した財産であってもその価額に相当する経済的価値は所得税の課税対象とすべきことになる。しかし、これら財産に対しては相続税も課税されるため、所得税法9条1項15号(当時)は、「相続・・・により取得するもの(相続税法の規定により相続・・・により取得したものとみなされるものを含む。)」の「所得については、所得税を課さない。」として、二重課税を排除している。

国税の課税実務では、保険金が年金の方法によって支払われる場合、当該年金(年金受給権)に対して相続税を課税するとともに、各年の年金支給額のうち、雑所得に該当する部分について所得税を課税していた。これに対して、当該年金の受給資格者が年金の受給開始日以前に年金給付の総額に代えて一時金の支払を受けたときは、当該一時金については所得税を課税しないとしており、課税の取扱いに差異が設けられていた。

本判決では、年金払いの方法による保険金の受取りが所得税の課税対象となるかが争われた。

第4 最高裁判決

最高裁は、「所得税法9条1項・・・柱書きの規定によれば、(第1)号にいう「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは・・・当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指すものと解される。そして、当該財産の取得によりその者に帰属する所得とは、当該財産の取得の時ににおける価額に相当する経済的価値にほかならず、これは相続税又は贈与税の課税対象となるものであるから、同号の趣旨は、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては

所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると解される。」とし、相続税の課税対象となる経済的価値について、「年金の方法により支払を受ける保険金(年金受給権)のうち有期定期金債権に当たるものについては、(相続税法24条1)項1号の規定により、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき年金の総額に同号所定の割合を乗じて計算した金額が当該年金受給権の価額として相続税の課税対象となるが、この価額は、当該年金受給権の取得の時ににおける時価(同法22条)、すなわち、将来にわたって受け取るべき年金の金額を被相続人死亡時の現在価値に引き直した金額の合計額に相当し、その価額と上記残存期間に受けるべき年金の総額との差額は、当該各年金の上記現在価値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合計額に相当するものとして規定されているものと解される。したがって、これらの年金の各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものであることができ、所得税法9条1項15号により所得税の課税対象とならないものというべきである。」とした。

そして、「本件年金受給権は、年金の方法により支払を受ける上記保険金のうちの有期定期金債権に当たり、また、本件年金は、被相続人の死亡日を支給日とする第1回目の年金であるから、その支給額と被相続人死亡時の現在価値とが一致するものと解される。そうすると、本件年金の額は、すべて所得税の課税対象とならないから、これに対して所得税を課することは許されないものというべきである。」とし、本件の所得税の課税処分を違法とした。

第5 解説

まず最高裁は、所得税法9条1項15号を、相続税又は贈与税の課税対象となるべき経済的価値に対して所得税を課さない趣旨であるとした。では、相続税の課税対象となるべき経済的価値はどの部分であろうか。この点、保険金を年金の方法により受け取る場合、保険金(年金受給権)の価額として相続税の課税対象となる金額は、相続税法24条1項1号に基づいて残存期間に受けるべき給付金額の総額に残存期間に応じた所定の割合を乗じた金額である。この価額は、年金受給権の取得の時ににおける時価(相続税法22条)、すなわち、将来にわたって受け取るべき年金の金額を被相続人の死亡時の現在価値に引き直した金額の合計額である。従って、年金の各支給額において、この現在価値に相当する部分は、相続税の課税対象となる経済的価値と同一のものであることになる。

最高裁は、年金の各支払いを現在価値に引き直した金額の合計と残存期間において受け取るべき年金の総額との差額は、各年金の現在価値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合計額であるとした。

上記を本件に即しているとして、本件における相続税の課税対象となる金額は、相続税法24条1項1号⁽³⁾に従い、2,300万円に100分60を乗じた1,380万円である。よって、年金の各支給額のうち1,380万円に相当する部分は現在価値に相当する部分として、所得税が課税されない。これに対して、年金の各支払いのうち920万円に相当する部分(1,380万円と2,300万円の差額)は運用益の部分となり、判決では明示されていないが、所得税の課税対象になるものと思われる。

最後に、本件は第1回目の230万円の保険金の支払いを対象としているところ、この支払いはA死亡時の日付でなされている。このため、当該支払いについて「運用益」が生まれる余地はなく、230万円の全額が年金受給権の現在価値に相当する部分として支払われたものである。従って、第1回目の支給は所得税の課税対象とはならない。

以上のとおり、本判決によれば、二重課税が排除されるのは

現在価値に相当する部分に限られ、運用益に相当する部分は所得税が課税されるものと思われる。なお、国税庁の発表によれば、還付の受付や第2回目以降の課税関係等について、法令解釈の変更を踏まえた検討が行われているということであり、今後の動向が注目される。

- (1) 同判決は、生命保険契約等に基づく年金の支払いをする者による源泉徴収義務についても判断しており、この点も重要な先例としての意義を有するが、紙幅の関係で本稿では割愛する。
- (2) 被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分の金額は、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産(みなし相続財産)に該当し、相続税の課税対象となる(相続税法3条1項1号)。
- (3) 相続税法24条1項1号(当時)は、有期定期金給付契約における権利の価額について規定しており、残存期間が5年を超え10年以下のものについては、当該残存期間における給付金の総額に100分の60を乗じた金額としている。
- (4) <http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm>

弁護士
野間敬和
(1970年生)

Yoshikazu Noma
直通 / 03-6438-5618
MAIL / ynoma@tmi.gr.jp



- 【主な取扱分野】**
 - 一般企業法務
 - 証券化 / プロジェクトファイナンス
 - 金融コンプライアンス
 - 国際企業取引
- デリバティブ取引
- 不動産取引
- 倒産処理 / 企業再建
- 【登録、所属】**
 - 東京弁護士会(2004)
 - ニューヨーク州(2004)

上場会社とその支配株主等との重要な取引等に関する開示制度について

— 弁護士 尾城雅尚

第1 はじめに

東京証券取引所(以下「東証」という。)が昨年9月に公表した「上場制度整備の実行計画2009」⁽¹⁾において、上場会社の企業価値及び国際競争力を向上させる観点から、上場会社のコーポレート・ガバナンスの向上に向けた環境整備が総論として定められているところ、今年6月、東証では、上記環境整備の具体化策の一環として、有価証券上場規程及び同施行規則を改正し、支配株主等を有する上場会社が当該支配株主等との間で重要な取引等を行う場合には、①当該取引が他の少数派株主にとって不利益なものでないことに関する意見を入手すること、及び、②当該意見の概要等に関する必要かつ十分な適時開示を行うことを義務付けることとした(以下、①と②を総称して「本制度」という。)⁽²⁾。

上場会社が支配株主との間で重要な取引を行うことは、実務上頻繁に起こり得ることであるため、本制度が、実務に与える影響は小さくないといえる。そこで、本稿では、実務上留意す

べき点に焦点を当てて、本制度の内容を概観していきたい。⁽³⁾⁽⁴⁾

第2 本制度の適用対象となる取引の相手方(「支配株主等」とは)

本制度は、支配株主による上場会社の経営支配可能性、及び当該経営支配に基づく実質的な利益相反の回避にその趣旨があるため、当該上場会社の「親会社」や「支配株主」⁽⁵⁾(この場合、議決権の過半数を有する親会社以外の個人株主を指す)のみならず、「当該親会社の役員及びその近親者」、「支配株主の近親者」、「兄弟会社」等、当該上場会社の経営支配可能性のある関係者も、本制度の適用対象とされているので、留意されたい(以下、本制度の適用対象となる当事者を総称して「支配株主等」という。)⁽⁶⁾。

第3 本制度の適用対象となる取引内容(「重要な取引等」とは)

上記のように、本制度の趣旨が、支配株主等による権限濫用により、少数派株主を保護する点にあることから、少数派株主が重大な影響を受ける局面(支配株主等に対する第三者割当増資、合併等の組織再編、業務提携、固定資産や子会社等の重要資産の取引、及び公開買付けを行う場合等)において、本制度が適用されることとなる(以下、本制度の適用対象となる取引を総称して「重要な取引等」という。)⁽⁷⁾。

なお、この「重要な取引等」については、いわゆる包括条項も含まれているため、その判断は慎重に行われる必要があろう。もっとも、上場会社に対して過度の負担を課さないよう、支配株主等との間における反復・継続的な営業取引については、本制度の適用対象とはされていないため留意されたい。

第4 本制度適用による効果 (1) (意見の入手)

1 内容

上場会社が支配株主等との間で重要な取引等を行う場合には、上場会社は、原則として⁽⁸⁾、取締役会等により重要な取引等を行う旨の決定をする日までに、「当該取引が少数派株主にとって不利益なものでないことに関する意見」を入手する必要がある。

この意見の内容については、判断の客観性を担保して、判断過程の検証を可能にするため、重要な取引等を行う旨の決定が少数派株主にとって不利益なものでないことの根拠を、①取引の目的、②交渉過程の手続、③対価の公正性及び④上場会社の企業価値向上等の観点から総合的に検討を行ったうえで、言及する必要がある⁽⁹⁾。

また、当該意見は、公正かつ適正な内容であることを担保する観点から、支配株主等との間に利害関係を有しない者(例えば、第三者委員会や社外役員等)により、表明されることが必要である。

2 意見入手の際の留意点

実務上、会社が、第三者との間で、合併、会社分割、株式交換及び株式移転等の組織再編を行うに際し、当事者と利害関係のない算定機関から、取引対価の公正性に関する評価を取得している例がある(いわゆるフェアネス・オピニオン)。

このように、会社がフェアネス・オピニオンを入手している場合で、当該オピニオンの中で、当該組織再編が少数派株主にとって不利益でないことが言及されている場合には、当該オピニオンを本制度に基づく意見と同視できるため、本制度の意見を入手したのものとして取り扱うことも許されている。但し、合併比率や分割比率等の算定書には、取引対価の公正性に関する評価がなされておらず、当該算定書のみでは、本制度の意見と同視できないため、別途、同意見の入手が必要となる点に留意する必要がある⁽¹⁰⁾。

第5 本制度適用による効果 (2) (適時開示)

本制度では、上場会社が支配株主との間で取引を行った場合、①当該取引が支配株主との取引である旨、②当該取引の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の

方針に関する指針」との適合状況、③支配株主等との間の取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項(例えば、取引価格が、利害関係のない第三者による複数の算定手法に基づいて算出されたものであって、慎重な検討がなされたうえで決定されたこと等)、並びに④当該取引等が少数派株主にとって不利益なものでないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入手した意見の概要(意見の入手日、入手先及びその理由を含んだ内容)を開示しなければならないこととされた。

第6 最後に

「本制度による意見を表明する第三者の選定が円滑に行えるのか」や「意見の内容は十分といえるのか」等、本制度が実務に定着するまで、本制度の運用には難しい問題が多々存在すると思われる。そのため、上場会社においては、支配株主等との間で重要な取引等を行う可能性がある場合には、他社事例⁽¹¹⁾や実務の動向に注意しつつ、本制度に基づく意見の内容や適時開示の程度等について分析・検討する必要がある。

(1) <http://www.tse.or.jp/about/press/090929s.pdf>

(2) 有価証券上場規程441条の2、同施行規則436条の3。

(3) 詳細は、東証による平成22年東証157号別添4「支配株主との重要な取引等に係る企業行動規範に関する実務上の留意事項等について」を参考にされたい。もっとも、当該資料は、Web上に公開されていないため、参照としては、同一の内容が記載されている大阪証券取引所作成にかかる資料がある(http://www.ose.or.jp/news2/news16183/20100630_16183_6.pdf)。

(4) なお、本文中で説明した有価証券上場規程及び同施行規則の施行日は、今年の6月30日であり、それ以降に、上場会社又は上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が、支配株主との重要な取引等に係る決定を行う場合に、本制度が適用されるので留意されたい。

(5) 有価証券上場規程2条42号の2、同施行規則3条の2。

(6) 「支配株主等」の詳細は同施行規則436条の3に規定。

(7) 具体的な「重要な取引等」の内容は、有価証券上場規程441条の2第1項で準用される同規程402条1号及び403条1号に列挙されている。

(8) 例外として、重要な取引等の決定の際に、取引条件の全部又は一部が決まっておらず、適切な意見の入手が困難な場合には、後日、取引条件を決定した際に、改めて意見を入手する必要がある。但し、この場合には、当初の適時開示において、意見の入手が未了である旨及び今後の見直しについて言及する必要がある。

(9) 取得することが必要な意見内容の詳細については、脚注3の資料を参照のこと。

(10) その他留意点の詳細については、脚注3の資料を参照のこと。

(11) 本制度による適時開示を行った他社事例としては、サイタホールディングス株式会社による平成22年7月15日付けプレスリリース、都築電産株式会社による平成22年7月16日付けプレスリリース、パナソニック電工株式会社による平成22年7月29日付けプレスリリース、及びパナソニック株式会社による平成22年7月29日付けプレスリリースを参照のこと。

弁護士
尾城雅尚
(1973年生)

Masanao Ojiro
直通 / 03-6438-5454
MAIL / mojiro@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

企業合併・買収(M&A)
倒産処理(私的整理)・企業再生

人事・労働関連
年金

【所属】

東京弁護士会(2000)

特許法改正に向けて

～現行特許法制定50年の節目を迎えて～

— 弁護士 松山智恵 弁理士 澤井光一 —

第1 はじめに

現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定・公布50年の節目を迎える2009年に、今後の特許制度の在り方について原点に立ち返って包括的な検討を行うため、特許庁長官の私的研究会として、特許制度研究会が設置され、同年1月から行われた検討の結果が、同年12月に、「特許制度に関する論点整理について—特許制度研究会 報告書—⁽¹⁾」として取りまとめられ、公表された。

そして、当該論点整理の結果を受けて、2010年4月より、経済産業大臣の諮問機関である産業構造審議会の下部組織である知的財産政策部会特許制度小委員会(以下「特許小委」という。)⁽²⁾において、法改正に向けて更なる検討が行われている。

第2 特許小委での検討の視点と検討項目について

特許小委においては、四つの視点(I乃至IV)から、以下のような項目(①乃至⑮)について検討されている。

| |
|---|
| I. 活用の促進 |
| ①登録対抗制度の見直し ②独占的ライセンス制度の在り方 ③特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁 |
| II. 紛争の効率的・適切な解決 |
| ④侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い ⑤特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方 ⑥審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方 ⑦無効審判ルートにおける訂正の在り方 ⑧無効審判の確定審決の第三者効の在り方 |
| III. 権利者の適切な保護 |
| ⑨差止請求権の在り方 ⑩冒認出願に関する救済措置の整備 ⑪職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備 |
| IV. ユーザーの利便性向上 |
| ⑫特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和 ⑬大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方 ⑭グレースピリオドの在り方 ⑮特許料金の見直し |

第3 具体的検討内容

上記第2記載の検討項目のうち、近時の法改正に繋がる可能性があり、また、関心が高いと思われる項目につき、その内容、検討の方向性等を簡単に纏めると以下のとおりである。

① 登録対抗制度の見直し

現行法の下では、許諾による通常実施権については、登録

された場合のみ特許権の譲受人等の第三者に対抗することができる(特許法99条1項、登録対抗制度)。しかしながら、実務上登録が困難との指摘があり、また登録率も極めて低いというのが現状である。

かかる現状を踏まえ、登録を備えなくとも、通常実施権の存在を立証することによりその通常実施権を第三者に対抗できるとする「当然対抗制度の導入」が検討されている。

② 独占的ライセンス制度の在り方

専用実施権は、登録が効力発生要件となっているが、登録事項には企業の営業秘密に関するものも多く、登録された内容が公開されることに鑑みると、登録は現実的ではないため専用実施権は使いにくい等の指摘がある。

かかる指摘を踏まえ、①当事者間の契約により効力が発生する、②登録事項、開示事項を最低限必要なものに限定する、③登録を備えなくても無権原の実施者に対して差止請求を可能とする、という方向で検討されている。

③ 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い

現行法の下では、以下①乃至③のケースは民事訴訟法338条1項8号の再審事由に該当し得るとされているところ、侵害訴訟において特許の有効性及びその範囲につき十分に争うことができるにもかかわらず(特許法104条の3)、再審という形で確定判決が覆されるのは紛争の蒸し返しであり、侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定性の観点から問題があるとの指摘がある。

現行法の下で再審事由となり得るケース

- ① 認容判決確定後に無効審決が確定した場合
- ② 認容判決確定後に訂正認容審決が確定した場合
- ③ 棄却判決確定後に訂正認容審決が確定した場合

かかる指摘を踏まえ、侵害訴訟の判決確定後の無効審決等が確定したことによる再審を制限すること、具体的には、侵害訴訟の当事者に対しては、確定審決の遡及効を制限することが検討されている。

④ 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方

現行法の下では、無効審判や訂正審判における審決・訂正の確定や訂正の許否判断については、これらを請求項ごとに扱うべきか、特許権全体として一体として扱うべきか、特許法上の明文の規定がない。

この点、近時裁判例等では、無効審判の審決の確定や、無効審判請求に対する防御手段としての実質を有する訂正請求の許否判断については、請求項ごとに扱うべきである旨判示されている。

他方、請求項ごとに扱うとすると、審決等の確定時期や訂正

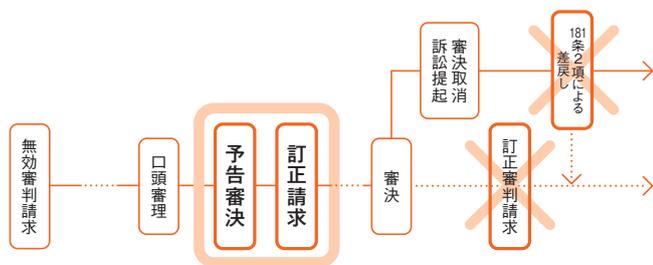
の許否判断が複数の請求項間で異なることに起因して、特許の内容を把握するにあたり、特許原簿に記載された審決の確定経緯を追いつつ、訂正前後の複数の明細書等を参照しなければならないという、明細書等の一覧性の欠如の問題が指摘されている。

そこで、近時裁判例等の判断を踏まえ、審決等の確定や訂正の許否判断について原則請求項ごとに扱うことを前提としながら、上記の明細書等の一覧性の欠如の問題を解消するための手当てについて検討されている。

5 無効審判ルートにおける訂正の在り方

現行法の下では、無効審判において無効審決がなされた場合、特許権者は当該審決に対して審決取消訴訟を提起し、当該提起後90日の期間内に特許庁に訂正審判を請求することができる(特許法126条2項ただし書)。訂正審判請求がなされると、裁判所は事件を特許庁に差戻すことができ(同法181条2項)、特許庁と裁判所との間での事件が往復する(「キャッチボール現象」)ことになるが、この点については、手続の非効率や審理の無駄といった指摘がなされている。

そこで、かかる指摘を踏まえ、キャッチボール現象の発生を回避すべく、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止するとともに、それに代わる訂正の機会を担保するため、審判合議体の判断を当事者に開示する「予告審決」とその内容を踏まえて訂正請求ができる手続を導入することが検討されている。



6 無効審判の確定審決の第三者効の在り方

特許法167条は、無効審判の有効審決の確定審決の登録があったときは、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することができない旨規定するところ、このような一事不再理効が第三者にまで及ぶことについては妥当ではない等の指摘がある。

かかる指摘を踏まえ、同法167条の第三者効を撤廃することが検討されている。

7 冒認出願に関する救済措置の整備

現行法の下では、他人の発明について正当な権原を有しない者が特許出願人となっている冒認出願や特許法38条(共同出願)に違反した出願は、拒絶理由を有するとされ(同法49条

7号、2号)、また、無効理由を有するとされている(同法123条1項6号、2号)。このような冒認や共同違反の出願に係る特許については、特許付与の前後を問わず、真の権利者が特許権を取り戻すことができるようにすべきとの指摘がある⁽³⁾。

かかる指摘を踏まえ、真の権利者が特許権の移転登録手続を請求できる制度の導入について検討がされている。

8 職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備

特許法には、証拠収集手続の機能強化及び営業秘密の保護強化を図るため、民事訴訟法の特則として、①書類提出命令(特許法105条1項)、②当事者等への開示を認めるインカメラ手続(同条2項)、③秘密保持命令(同法105条の4)、④尋問の公開停止(同法105条の7)の制度が設けられているが、これらの規定の適用対象は侵害訴訟のみであり、職務発明訴訟には適用がない。他方で、職務発明訴訟において必要とされる証拠は、(主に使用者側に)偏在していることが多く、また営業秘密が含まれる場合が多い。

そこで、職務発明訴訟においても、証拠収集手続の機能強化及び営業秘密の保護強化を図るため、上記制度を、職務発明訴訟にも導入することが検討されている。

第4 おわりに

現在、特許小委における検討が継続しているが、近時の法改正に繋がる可能性がある項目が複数あることから、今後も引き続き法改正の動向を分析し、情報発信をしていきたい。

- <http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenyukai/pdf/tokkyoseidokenkyu/houkokusyo.pdf> を参照。
- 特許小委第25回以降。特許小委各回の議事要旨、配付資料及び議事録については、http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm を参照。
- 現行の特許法上、この点に関する規定はない。裁判例では、特許付与前に出願人名義を取り戻す(特許を受ける権利又はその持分を有することの確認訴訟の確定判決を得て、出願人名義変更をする)ことは認められている(東京地判昭和38年6月5日下民14巻6号1074頁)が、特許付与後に特許権を取り戻すことは、真の権利者が当該発明の特許出願をしていた場合(最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁)を除いて、認められていない(東京地判平成14年7月17日判時1799号155頁)。

弁護士
松山智恵

Norie Matsuyama
直通 / 03-6438-5607
MAIL / nmatsuyama@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】

一般企業法務
知的財産
紛争解決
株式公開(IPO)

【登録、所属】

第二東京弁護士会(2004)

弁理士
澤井光一
(1976年生)

Koichi Sawai
直通 / 03-6438-5688
MAIL / ksawai@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】

半導体工学
電子工学

【登録、所属】

日本弁理士会(2004)

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、毎月無料にてセミナーを開催しております。本年7月から9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・峰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25回セミナー(平成22年7月9日及び7月23日)

テーマ:「請負・業務委託に関するコンプライアンス」

講師: 弁護士 柏木裕介、同 人見高德、同 工藤竜之進

業務委託契約や請負契約について、行政当局から指導や勧告を受ける例が近年増加しております。本セミナーにおいては、独禁法的観点(下請法違反)と、労働法的観点(偽装請負)の2つの側面から、業務委託契約・請負契約のコンプライアンスに関する実務上の留意点について解説しました。また、関連して、優越的地位の濫用に関するガイドライン原案と、派遣法改正案についても要点を解説しました。

② 第26回セミナー(平成22年8月6日)

テーマ:「金融ADR制度の概要と同制度への対応について」

講師: 弁護士 野間敬和、同 梶原圭

本年10月1日より、金融庁所管の全ての業態を対象とした金融ADR制度が完全施行されます。本セミナーにおいては、指定紛争解決機関が実施する苦情処理手続や紛争解決手続の流れといった金融ADR制度の概要について説明をし、同制度の導入に際して各業者に求められる苦情等処理態勢の構築について解説しました。

③ 第27回セミナー(平成22年9月10日及び15日)

テーマ:「情報セキュリティマネジメント

～個人情報保護法対応からクラウドコンピューティング対応へ～」

講師: 弁護士 大井哲也

国際マネジメントシステム認証機構株式会社 代表取締役社長 瀬田陽介氏

個人情報を取り巻く法制度および法的リスク管理の視点から、企業が採用すべき情報セキュリティマネジメントのあり方を概観しつつ、ISMSの認証機関である国際マネジメントシステム認証機構の瀬田陽介氏を迎えて、情報セキュリティマネジメントの認証審査の実際と個人情報保護の最新動向を解説しました。

書籍紹介

『知的財産法入門』



【著者】 弁護士 小泉直樹
【発行日】 2010年9月18日
【出版社】 岩波書店
【価格】 756円(税込)
【頁】 224頁

岩波新書の一冊として、当事務所の小泉直樹客員弁護士の執筆による知財法の入門書が刊行されます。技術の進歩にともない知財法のルールは日々複雑化する一方で、本書は、知財法の基本的なコンセプトについて、できるだけやさしく解説したものであり、制度の全体像を把握したい方にお勧めいたします。

『土壌汚染の法務』



【著者】 弁護士 深津功二
【発行日】 2010年8月20日
【出版社】 民事法研究会
【価格】 4,935円(税込)
【判/頁】 A5判/541頁

本書は、①平成22年4月1日から施行された改正土壌汚染対策法など、汚染土地をめぐる種々の規制、②これら規制について不服がある場合の行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法上の手続、及び③汚染土地の売買などの取引における問題点をそれぞれ検討したものです。特に、近時、主として汚染土地の売買をめぐる紛争について注目すべき判決や裁定が多く出ていますので、これらにスポットを当てて、分かりやすく解説しています。

『グローバル企業の人事リストラ戦略』



【編著】 TMI総合法律事務所
【発行日】 2010年6月21日
【出版社】 日経BP社
【価格】 2,940円(税込)
【判/頁】 A5判/304頁

グローバルビジネスの再編を進める上で、人事リストラにおける法律問題は避けて通れません。本書は、当事務所のグローバルネットワークを使って、世界各国(日・中・米・英・仏・独・豪)の最新事情を解説しました。海外進出時にも撤退時にも使える、コンパクトにまとまった実務的な一冊です。

『企業買収の裏側～M&A入門～』



【著者】 弁護士 淵邊善彦
【発行日】 2010年9月17日
【出版社】 新潮社
【価格】 756円(税込)
【判/頁】 新書判/221頁

企業買収の報道の裏側で実務がどのように動いているかについて、M&Aの入門書として解説した新書です。M&Aは企業の成長戦略として広く活用されるようになっていますが、まだ誤解や偏見も残っています。企業がM&Aによって幸せになるプロセスを、実例も交えてわかりやすく紹介してあります。

～編集部から～

お陰さまをもちまして、TMI総合法律事務所はこの10月をもって創立から20周年を迎えることができました。事務所創立20年目を機に創刊したこのニューズレターも、創刊後丸1年を経過し、3ヶ月毎の発行を経て本号で第5号となります。思えば、創刊時は未曾有の経済危機の真っ只中にあった我が国ですが、その後、消費者レベルでは依然景気の回復を実感しにくい状況が続いているものの、日銀短観によれば少なくとも大企業・製造業における景況感の順調な改善が見られ、また、日本経済新聞社調査(2010年8月時点)によれば、上場企業の2011年3月期通期の連結経常利益予想が前期比約40%増となるなど、様々なデータにおいて徐々に景気回復の兆しが見え始めています。

弊事務所も今年で満20歳、人であればようやく「成人」です。まだまだ至らぬ点も多いかと思いますが、景気の上昇気流にあやかり、今年は事務所として新たな飛躍を遂げる第一歩にしたいと願っております。今後とも何卒よろしくご厚意申し上げます。

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。

編集部: TMI-newsletter@tmi.gr.jp

編集長: ktakahashi@tmi.gr.jp
03-6438-5533(直通)

TMIニューズレター編集部 編集長
弁護士 高橋聖