

TMI Associates Newsletter

WINTER 2011
Vol.6

TMI 総合法律事務所

CONTENTS

- P.1 インド進出にあたり重要となる現地の労働法について
- P.2 クラウド・コンピューティングと個人情報保護法
- P.4 知的財産権の一元管理のためのグループ法人税制の活用
- P.6 不使用商標の商標権者が破産している場合の後願排除効の問題について
- P.8 顧問紹介 弁護士 泉 徳治、弁護士 三谷 紘
- P.8 TMI月例セミナー紹介、書籍紹介

インド進出にあたり重要となる 現地の労働法について

— 弁護士 松尾栄藏
インド・東南アジア・プラクティス・チーム*

第1 はじめに

インドは、2010年現在の人口は約13億5千万人、2050年の人口は約16億1千万人とそれぞれ推計されており、人口超大国として、今後は、国際経済面で中国と並び多大な影響を与えることは確実な状況である。そのような中で、今回、インドに進出する日本企業が直面する労働問題の解決の一助として、インドの労働法の概略を紹介する次第である。

第2 インド労働法の体系

インドにおいては、中央政府及び各州政府が立法権限を有するところ、中央政府により制定された法令(以下「連邦法」という。)は、各州法に優先するが、連邦法が許容する限り、各州政府は独自に州法を制定し、また州に適用する限りにおいて連邦法を修正することができる。インドにおいて、労働関係を規整する法律(以下、総称して「インド労働法」という。)は連邦法だけで約50にも及ぶ。その適用関係は、企業の属性(企業の立地場所、被雇用者の人数等)や被雇用者の属性(後述する「労働者(workman)」⁽¹⁾該当性、被雇用者の従事する業務の性質等)などにより決定される。

以下では、インド労働法の中でも、インドに進出する日本企業にとって重要性の高い法令について概説する。ほかにも、1970年請負労働法(The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970)、1926年労働組合法(The Trade Union Act, 1926)、1936年賃金支払法(The Payment of Wages Act, 1936)などが重要であるが、紙面の関係上、今回は割愛する。

第3 各論

■ 1947年インド労使紛争法(The Industrial Disputes Act, 1947) (連邦法)

1947年インド労使紛争法(以下「労使紛争法」という。)は、労使関係の紛争を規律する最も重要な法律の1つである。

労使紛争法は、労使がより対立する場面である解雇、レイオフ(同法5章のA)等に関する手続・規制が規定されているが、とりわけインドに進出した日本企業が注意すべき点は、解雇の場面である。

労使紛争法上、解雇を実施することは容易ではなく(例えば、広く「unfair labour practice」による解雇が禁止されている(労使紛争法25T条、2条(ra)、別表5(FIFTH SCHEDULE)。)、また、一般的に整理解雇に相当する解雇や能力がないことを理由とする解雇には多くの制約があり、懲戒解雇についても、その複雑な手続や要する時間を考慮すると、実務上困難であるといえる。

解雇に関する紛争を未然に防ぐことが重要であり、その方策としては、労働契約において定年を規定すること、雇用契約に契約期間を明記すること等が考えられる。

なお、同法は、「産業」(同法2条(j))に従事する「労働者(workman)」(同法2条(s))に対する処分についてのみ適用されるものである(例えば、解雇(retrenchment)の定義は、懲戒の場合を除き、理由を問わず、使用者が労働者(workman)の雇用を終了させることをいうとされており(同法2条(oo))、労働者(workman)以外の被雇用者の雇用を終了させることについては定めていない。)。労働者(workman)を100人以上雇用している場合、後述2の1946年産業雇用(就業規則)法が適用されることもあり、労働者(workman)該当性の判断は重要な問題である。ま

た、労働者(workman)に該当しない従業員は、日本の管理監督者(労働基準法41条2号)に類似するように見えるが、管理監督者とは異なり、労働者(workman)に該当しない従業員は、労使紛争法その他のインド労働法の適用を受けないことになるため、労働者(workman)に該当しないと判断は慎重になされるべきである。

2 1946年産業雇用(就業規則)法(The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946) (連邦法)

1946年産業雇用(就業規則)法(以下「産業雇用法」という。)は、「労働者(workman)」の労働時間、休憩、休日、年次有給休暇、時間外労働及び休日労働、賃金、解雇、安全・衛生、福利厚生等の労働条件を定める法律の一つである(同法別表(THE SCHEDULE)参照)。同法は、100名以上の労働者(workman)が雇用されている、又は100名以上の労働者(workman)が過去12か月のいずれかの日に雇用されていた「産業施設(industrial establishment)」に適用される(同法1条(3)項)。もともと、各州法により、適用される施設の雇用人数などについて修正されていることから、各州法にも留意する必要がある。

産業雇用法が適用される企業では、労働者(workman)該当性についての分類、労働時間、休暇及び休日の手続、勤怠等の雇用条件(「就業規則(Standing Orders)」)を定め、認証官(Certifying Officer)と呼ばれる者に提出し(同法3条)、認証を受けることになる(同法5条)。

3 1948年工場法(The Factories Act, 1948) (連邦法)

1948年工場法(以下「工場法」という。)は、工場施設内で労働に従事する労働者の健康、安全及び福利を目的として制定された法律である。工場(factory)に該当するすべての製造工程及び施設に適用され、工場における労働者(worker)(同法2条(i))の労働時間(同法51条、54条)、休暇(同法78条~84条)、時間外労働(同法59条)、年少者・女性の雇用に関する労働条件等(同法67条~77条)を規定している。

インドに工場を設置して現地に生産ラインを構築する日本企業は、同法の規制について配慮する必要がある。主な規制内容は、表1の左欄のとおりである。

4 各地域における店舗及び施設法(The Shops and Establishments Act) (州法)

各地域における店舗及び施設法(以下「小規模店舗法」という。)は、州法であり、州によってその規定の内容は異なる。小規模店舗法は、前述した工場法の適用対象となっていない商店等の店舗及び施設の労働者(workman)の労働時間、休憩、休日、時間外労働等の労働条件等について規定している法律である。

一例として、デリーにおける小規模店舗法の主な規制の内容は、表1の中欄のとおりである。

【表1】

	工場法(労働者が18歳以上の場合)	小規模店舗法(デリー)(労働者が18歳以上の場合)	労働基準法(日本)
労働時間	週48時間以下(工場法51条)、1日9時間以下(同法54条)	週48時間以下(小規模店舗法8条)、1日9時間以下(同上)	原則として週40時間以下、1日8時間以下(労働基準法32条)
休憩時間	連続して労働できるのは最長5時間(同法55条1項)各労働時間の間に最低30分間の休憩時間が必要(同上)	連続して労働できるのは最長5時間(同法10条)各労働時間の間に最低30分間の休憩時間が必要(同上)	1日の労働時間が6時間を超える場合45分以上、8時間を超える場合1時間以上の休憩時間が必要(同法34条)
拘束時間	1日10時間30分以下(休憩時間を含む)(同法56条)	商業施設:1日10時間30分以下(休憩時間を含む)(同法11条)商店:1日12時間以下(休憩時間を含む)(同上)(5)	規定なし
時間外労働割増賃金	所定労働時間を超えた場合には、通常賃金の2倍の支払義務(同法59条)	所定労働時間を超えた場合には、通常賃金の2倍の支払義務(同法8条)	所定労働時間を超えた場合には、1時間当たりの賃金の2割5分以上の賃金の支払義務(同法37条)
週休	週の初日(日曜日)は就労させてはならない(同法52条1項)	1週につき連続して少なくとも24時間の連続した休日(同法17条)	原則毎週1日の休日(同法35条)

(1)労働者(workman)の定義は、基本的には、肉体的、非熟練的、熟練的、技術的、運営管理的若しくは事務的作業を行うため、いずれかの産業において雇用されている者(見習工を含む。)、または監督的作業を行うために雇用されているが、1か月当たり10,000ルピーを超えない賃金しか得ていない者だけを含むとしている(なお、適用される1か月当たりの賃金の上限は、2010年9月15日に施行された2010年修正法に基づき、1,600ルピーから引き上げられたものである。)。なお、1ルピーは平成22年11月16日現在、約1.84円である。

(2)日本において、管理監督者に該当する従業員は、労働基準法自体の適用を否定されるのではなく、労働基準法の規定のうち、労働時間、休憩、休日に関する規定等の一部の適用が否定されるにすぎない。

(3)もともと、「労働者(workman)」を適用対象とするのではなく、「労働者(workman)」とは別の概念である「被雇用者(employee)」を適用対象とするインド労働法もある(例えば、従業員国家保険法(The Employee State Insurance Act, 1948)は「被雇用者(employee)」を適用対象としている。)

(4)工場(factory)に該当するためには、10名以上の労働者(worker)が労働していること等が必要となる(工場法2条(m)(i)及び(ii))。

(5)商店とは、物品を販売する施設、小売店、卸売店等を含み、商業施設とは、商店以外の営利施設(例えば、工場法の対象になっていない工場、映画館、レストラン、飲食店、ホテルなど)をいう(デリー小規模店舗法2条(5)、(27)参照)。

弁護士
松尾栄蔵
(1950年生)

Eizo Matsuo
直通 / 03-6438-5500
MAIL / ematsuo@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(M&A)

ベンチャー関連
労働関係
知的財産

金融取引
紛争解決

【登録、所属】

東京弁護士会(1975)
ニューヨーク州(1983)

*TMIは、各国の現地法律事務所とのネットワークを活かして、インド・東南アジアの各法律分野に精通する弁護士や弁理士、さらにわが国で研修中のインド共和国弁護士が加わったチームによって、インド・東南アジアに進出する日本の企業の皆様に総合的かつ専門的な法的アドバイスを機動的に提供することが出来る体制を整えています。

クラウド・コンピューティングと個人情報保護法

— 弁護士 大井哲也

第1 クラウド・コンピューティングと個人情報保護法

個人情報保護法が平成17年4月に全面施行されてから5年が

経過した。その間、個人情報保護法の過剰反応問題を経験し、個人情報保護ガイドラインの策定によって補正がなされ、個人情報保護法は企業における情報セキュリティの指針としての役割を果たしてきた。

しかし、その後、ネットワーク上を流通するデータ量は増大し続け、殊にクラウド・コンピューティングの登場は、企業における情報マネジメントのあり方を抜本的に見直す契機となっている。

個人情報保護法が、クラウド・コンピューティングの登場以前

に成立したものであり、クラウド・コンピューティングの利用を想定していなかったため、クラウド・コンピューティングの導入に際しての具体的な指針とはなっておらず、それどころか、むしろクラウド・コンピューティングの積極的な導入の阻害要因になってしまう側面を有している。それゆえ、個人情報保護法に適用しつつ、いかに次世代のフェーズの情報セキュリティマネジメント体制を構築するかが喫緊の課題として求められている。

第2 クラウド・コンピューティングとは

1 クラウド・コンピューティングの定義

(1) クラウドサービスの類型(サービス範囲)

クラウド・コンピューティングとは、これまでユーザーが自前で管理していたサーバーやストレージに代えて、インターネット経由でデータセンターにアクセスしてソフトウェアやプラットフォーム、インフラ(サーバー、ネットワークなど)を利用することをいう。

クラウド(Cloud)という用語は、インターネットやネットワーク回線を雲で図示することが多いことに由来し、ユーザーがインターネットにアクセスしてサービスの利用を受けることがクラウド・コンピューティングと呼ばれるようになったものである。

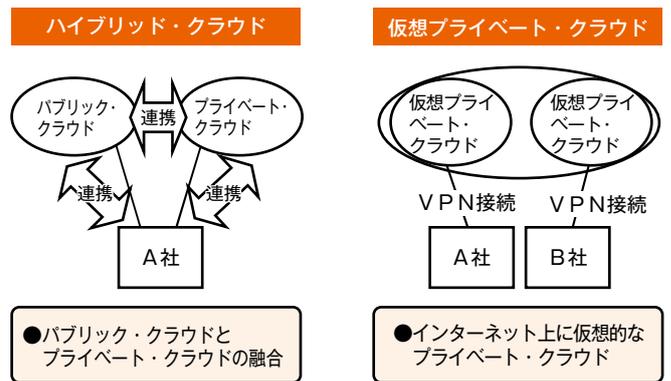
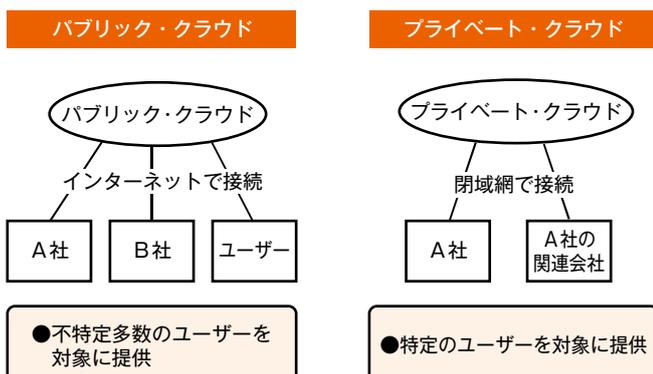
クラウド・コンピューティングは、以下の3つのサービス範囲によって分類される。

まずは、①SaaS(Software as a Service)という類型で、ネットワークを経由してアプリケーションを利用する形態である。Googleが提供しているGmailもその一例である。次に、②PaaS(Platform as a Service)という類型は、ネットワークを経由してプラットフォーム(開発環境、開発基盤)を利用する形態である。最後に、③IaaS(Infrastructure as a Service)という類型は、サーバーやネットワーク回線などのインフラを仮想的に利用する形態である。

	SaaS	PaaS	IaaS
アプリケーション	クラウド事業者が提供	ユーザーが用意	ユーザーが用意
アプリケーション基礎 (データベース、開発基盤)	クラウド事業者が提供	クラウド事業者が提供	
インフラ機器 (OS、サーバー、ストレージ、ネットワーク)		クラウド事業者が提供	クラウド事業者が提供

(2) クラウドサービスの類型(利用者)

次に、クラウドサービスを利用者からの視点から分類すると以下ようになる。



特に、パブリック・クラウドの場合、ユーザーが保有するデータは、インターネット上に置かれることになるため、技術情報などの情報資産や個人情報の漏洩防止策(情報セキュリティ)が課題となる。また、仮想プライベート・クラウドもインターネット上に置かれていることには変わりなく情報漏洩のリスクがないわけではないことに注意が必要である。

第3 クラウドサービス導入と個人情報保護法

クラウドサービスを導入する場合、ユーザーが保有する個人情報は、クラウドサービス事業者によるその管理を委託していることと見ることができ、個人情報保護法では、個人情報の保管場所に関する制約はなく、国外も含め第三者の提供するサーバー上に個人情報を保存すること自体は可能である。従って、クラウドサービス事業者がサービス提供に関連して管理するサーバーが海外にあったとしても、個人情報保護法との関係では、それ自体は禁止されるものではない。

もともと、ユーザーとしては、委託先の監督など個人情報保護法で規定される事項を遵守する必要がある(個人情報保護法第22条)。

個人情報保護法第22条
 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

しかしながら、クラウド・コンピューティングにおいては、セキュリティを理由に、データの保存先がどこにあるのか、データにつきいかなる管理がなされているのか不明な場合も多い。クラウドサービス事業者の立場からは、データの保存先すなわちサーバーがどこに存在し、いかなる管理をしているかを公開してしまうことは、むしろデータのセキュアな管理への脅威となってしまう側面がある。

2 個人情報保護法における「必要かつ適切な監督」とは

個人データの管理を委託する場合の「必要かつ適切な監督」を実行するにあたっては、①委託先の選定、②委託契約の締結及び③委託先における個人データ取扱状況の把握が重要である。⁽¹⁾⁽²⁾

(1) 委託先の選定

ユーザーとしては、委託先であるクラウドサービス事業者において実施される個人データの安全管理措置(情報セキュリティシステム)を評価することが必要であり、クラウドサービス事業者

対して情報開示を要請し、可能な限りにおいてクラウドサービス事業者の情報セキュリティシステムを監査することが要請されよう。他方で、クラウドサービス事業者としては、情報セキュリティシステムの開示に躊躇することにも合理的な理由がある。従って、両者の要請を充たすためには、第三者による情報セキュリティシステムの監査報告を利用するなどの工夫が必要となる。

(2) 委託契約の締結

委託契約には、クラウドサービスの内容を規定した契約書の本体部分と共に、SLA (Service Level Agreement) を締結すべきである。SLAとは、提供されるサービスの範囲、内容及び前提事項を踏まえたうえで、サービス品質に対するユーザーの要求水準とクラウドサービス事業者側の運営ルールについて明文化したものである。SLAの内容もユーザーとクラウドサービス事業者を拘束する契約内容の一部となることに注意が必要である。

【主なサービスレベル項目の設定例】

経産省 SaaS向けSLAガイドライン参照

	サービスレベル項目(例)	設定内容	設定例
アプリ運用	サービス稼働率	サービスを利用できる確率	99.9%以上(基幹業務)、99%以上
	平均復旧時間	障害発生から修理完了までの平均時間	1時間以内(基幹業務)、12時間以内
サポート	提供時間帯	障害対応の問合わせ受付業務実施時間帯	24時間365日(電話)
データ管理	バックアップデータの保存期間	データをバックアップした媒体を保管する期限	5年以上(基幹業務)、3ヶ月以上
	データ消去の要件	サービス解約後のデータ消去の実施	サービス解約後1ヶ月以内にデータ及び保管媒体を破壊
セキュリティ	通信の暗号化レベル	システムとやりとりされる通信の暗号化強度	SSLまたはVPN

(3) 委託先における個人データ取扱状況の把握

委託先における委託された個人データの取扱状況を把握するためには、委託契約で盛り込まれた内容の実施を確認することが要請されるが、前述のようにセキュリティ上の理由から、クラウドサービス事業者がユーザーによる監査実施を受け入れないことが想定される。その場合にも第三者による監査と監査報告書の提出を求めることや、クラウド事業者自身の監査報告書の提出を求めるなどの工夫が必要になる。

第4 US Patriot Act、EUデータ保護指令

個人情報保護法のほか、クラウドサービス導入の際には、捜査機関が裁判所による命令ではなく捜査令状によりメールやデータを検索・差押えできるUS Patriot Act(米国愛国者法)や、EU内の住民の個人情報に関して十分なデータ保護レベルを確保していない第三国へのデータの移動を禁止しているEUデータ保護指令など海外の法令にも配慮することが必要となる。

- 平成21年10月9日厚生労働省・経済産業省告示第2号「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」38頁以下参照。
- なお、平成22年11月17日に経済産業省 商務情報政策局 情報セキュリティ政策室よりクラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン(案)が公表されている。

弁護士
大井哲也
(1972年生)

Tetsuya Oi
直通 / 03-6438-5554
MAIL / toi@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】

企業・買収(M&A) IT関連
ベンチャー関連 紛争解決
株式公開(IPO) 国際企業取引
労働関係

【登録、所属】

東京弁護士会(2001)
経営法曹会議(2008)
ISMS認証機関公平性委員会委員(2008)
早稲田大学ビジネススクール講師(2010)
東京弁護士会
民事介入暴力対策特別委員会(2010)

知的財産権の一元管理のための グループ法人税制の活用

— 弁護士 岩品信明

第1 はじめに

本年10月1日からグループ法人税制が導入され、完全支配関係のある法人については課税上一体的運営をしているものとして取り扱うこととなった。グループ法人税制については、従来行われてきた損出しによる節税が封じられ、一方寄附修正等煩雑な手続が必要となったため、納税者にとってメリットは乏しいと言われている。本稿では、グループ法人税制の活用について、知的財産権の一元管理という視点から検討してみたい。

第2 知的財産権の一元管理のスキーム

1 知的財産権の一元管理

知的財産権の一元管理は、企業グループ内に散在する知的財産権を知財管理会社に集約して一元的に管理することによ

り、企業グループ内の知的財産権を正確に把握し、またグループ外の企業へのライセンスや譲渡における交渉力の強化を目的として行われる。また、グループ法人は、個々の知的財産権の管理から解放されて得意分野の事業に専念することができる。三菱化学が計画したほか、コクヨ、日本発条(ニッパツ)が知的財産信託を活用した実例がある。

2 譲渡スキーム

グループ法人が、知財管理会社に対し、知的財産権を時価評価して譲渡するものである。知財管理会社は、企業グループの知的財産権を一括して所有し、グループ外の第三者にライセンスの許諾又は譲渡をすることができる。しかし、グループ法人から知財管理会社への譲渡の際、帳簿価額と時価に差額があれば譲渡損益が発生することになり、課税の問題が生じてしまう。

3 知的財産信託スキーム⁽¹⁾

2004年に信託業法が改正され、知的財産権の信託が認められた。グループ法人における知的財産権の管理(管理型信託)と資金調達のための知的財産信託の活用(資金調達型信託)が期待できる。前述のコクヨ及び日本発条(ニッパツ)⁽²⁾以外には、管理型信託のうちグループ外で管理するものとして三菱UFJ信託銀行の事例が、また、資金調達型信託としては、SMBCフレンド証

券やJDC信託の映画制作に関する信託の事例がある。

知的財産権を所有するグループ法人は、知財信託会社へ知的財産権を信託譲渡し、受益権を取得する。知財信託会社は、知的財産権を一元管理し、グループ外の企業にライセンスしてロイヤリティ収入を受益者であるグループ法人に分配する。また、知的財産権を使用するグループ法人に対しては、知財信託会社からライセンスをすることになる。知的財産信託スキームの問題点としては、特許法102条の適用の可否が挙げられているが、実務上未だ解決されていない⁽³⁾。

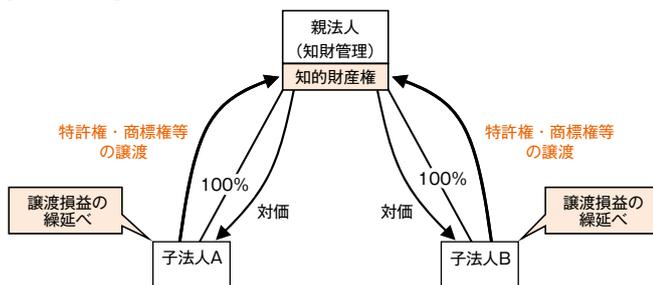
第3 グループ法人税制の活用

グループ法人税制の内容である、譲渡損益の課税繰延べ、適格現物分配、適格無対価会社分割、寄附を活用することにより、グループ法人間での課税問題は解消されると思われる。なお、以下の検討においては、子会社が保有していた知的財産権を親会社が知財管理会社となって一元管理することを想定している。

1 譲渡損益の課税繰延べ

グループ法人税制においては、グループ法人間での帳簿価額1,000万円以上の一定の資産(譲渡損益調整資産)の譲渡については譲渡損益を繰り延べることとされ、当該資産をグループ外へ移転等(譲渡、償却、評価換え、除却、グループ離脱等)するときに、譲渡側の法人において譲渡損益を認識することとされた。そのため、損出しが封じられることになったが、他方では、グループ法人間での設備等の資産の集約・移転を課税問題が生じることなく行えるというメリットがある。グループ法人税制の下では、帳簿価額が1,000万円以上の知的財産権をグループ法人に譲渡する場合には譲渡の時点では譲渡損益は認識されないことになる。一方、帳簿価額が1,000万円未満の知的財産権については、後述の適格現物分配、適格無対価会社分割、寄附を活用することになる。

【スキーム図】



2 適格現物分配

従来より、会社法では、剰余金の配当において金銭以外の資産の交付が認められていたが、今般の税制改正により、税法上も金銭以外の資産の交付が認められた。完全支配関係のある法人間で行われる現物分配は適格現物分配とされ、現物分配法人においては当該適格現物分配の直前の帳簿価額により譲渡をしたものとされ、被現物分配法人においては資産の移転を受けて生じた収益の額は益金の額に算入しないこととされた。そのため、適格現物分配による課税問題は生じないことになる。なお、会社法上、現物分配には分配可能額の制限があることに留意する必要がある。

3 無対価会社分割

従来、会社法では、対価を交付せずに会社分割をすることが認められてきた。税法上は特段の規定がなかったが、今般の税制改正において無対価会社分割が明記され、適格要件をみたす場合には、適格会社分割として譲渡損益の繰延べが認められることになった。そのため、関連する知的財産権を一括して知財管理会社に適格会社分割して譲渡損益を繰り延べることが可能である。なお、原則として株主総会決議が必要となるように煩雑な手続が必要となる⁽⁴⁾。

4 寄附

グループ法人税制では、寄附側の法人においては全額損金不算入、寄附を受ける側の法人においては全額益金不算入とされ、結果的にグループ法人全体では課税の問題は生じないこととされた。そのため、あるグループ法人から知財管理会社へ知的財産権を寄附した場合、グループ法人税制の下では、グループ全体では課税の問題が生じないことになる⁽⁵⁾⁽⁶⁾。

第4 最後に

グループ法人が知財管理会社へ知的財産権を移転させた後に当該知的財産権を使用したい場合には、知財管理会社にロイヤリティを支払わなければならない。しかし、そもそもグループ法人が保有し続けていればロイヤリティを支払う必要はないため、知的財産権の移転にはグループ法人の抵抗があると思われる。このように、実務上の問題点はあるものの、グループ法人税制の活用によりグループ法人間での課税問題は解消できるため、このメリットを大いに活用していきたい。

以上

- (1) 知的財産信託については、経済産業省のホームページにおいて詳しく紹介されているので参照されたい(http://www.meti.go.jp/policy/ip_trust/index.html)。
- (2) 同社における知的財産信託については、以下の資料を参照されたい(<http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g60607i06j.pdf>)。
- (3) 経済産業省の産業構造審議会 知的財産政策部会 流通流動化小委員会は、知財信託会社及び受益者であるグループ法人にも特許法102条を適用する余地があるとする。http://www.meti.go.jp/policy/ip_trust/pdf/tokyohou102set0616.pdf
- (4) 知的財産権の集合体が「事業に関して有する権利義務」(会社法757条)と言い得るかどうかについては会社法上の問題がある。
- (5) 子会社から親会社へ知的財産権を寄附した場合には、親会社の保有する子会社株式の価値も減少することになるから、子会社株式の評価を修正する寄附修正が必要となる。
- (6) 寄附をする側の法人の取締役の善管注意義務・忠実義務、株主と会社債権者の保護も問題となる。

弁護士
岩品信明
(1972年生)

Nobuaki Iwashina
直通 / 03-6438-5696
MAIL / niwashina@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

税務
企業合併・買収(M&A)
紛争解決

【登録、所属】

第二東京弁護士会(2000)
IFA (International Fiscal Association)
租税訴訟学会

不使用商標の商標権者が破産している 場合の後願排除効の問題について

— 弁理士 佐藤俊司

第1 はじめに

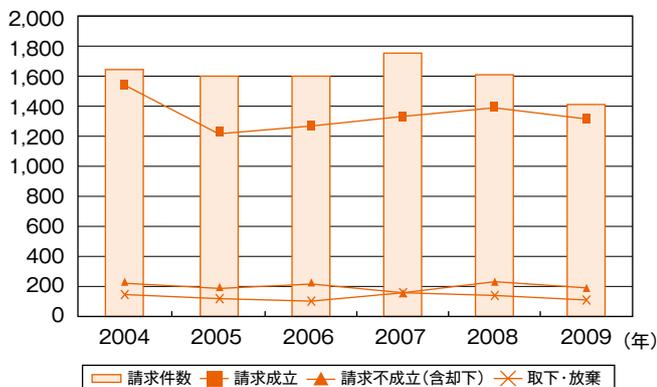
我が国が採用する登録主義の最大の弊害の一つは、不使用商標問題であることに異論はないであろう。不使用商標の割合は登録商標全体の7割から8割と言われており、大量の不使用商標の存在は、後から出願する者の商標の選択の余地を大きく狭めている。さらに、現状の特許庁の取扱いでは、株式会社である不使用商標の商標権者が破産し、かつ破産手続が既に終了している場合⁽¹⁾には、審判請求人が清算人選任の申立てをしなければならず(会社法478条)、審判請求人の負担は極めて大きい。

以下では、商標権者が破産して不使用となっている商標によって、後願の商標が拒絶されてしまう問題⁽²⁾について、T M I が原告代理人となった知財高裁 R O K I 判決(審決取消訴訟)から、その実務上の解決法を検討してみたい。

第2 不使用商標の問題

平成22年9月15日に公表された「特許行政年次報告書2010年版」⁽³⁾によれば、過去6年の取消審判の成功率は平均83.6%となっている⁽⁴⁾。

(5)取消審判(商標)
(件)



(参考)総括統計のグラフ⁽⁵⁾ 323頁より抜粋

(5)取消審判

	商標			
	請求件数	審判部最終処分件数		
請求成立		請求不成立(含却下)	却下・放棄	
2004年	1,644	1,535	223	152
2005年	1,597	1,221	199	118
2006年	1,601	1,259	224	107
2007年	1,757	1,331	158	161
2008年	1,612	1,389	232	142
2009年	1,413	1,313	190	109

〈統計・資料編〉⁽⁶⁾第1章 総括統計 8頁より抜粋

上記の統計上の数値からは、仮に不使用取消審判を請求した場合、8割以上の確率で取り消されることになるが、このことは、8

割以上の商標が不使用であることを表している⁽⁷⁾。

不使用商標対策の一つとして、平成19年4月からの商標法3条1項柱書の運用強化⁽⁸⁾により、出願時における指定商品・役務の絞込みが図られるようになった。しかし、既に大量に存在する、登録されている不使用商標への現実的な対策としては、不使用取消審判によらざるを得ないのが現状である。

この不使用商標問題は、私が現在副委員長の一人を務めている弁理士会の商標委員会でも、諮問事項として毎年挙げられる重要な問題となっており、そこでも「不使用取消審判の活性化」が対策として効果的であるとの提言が毎年繰り返されている。

第3 引用商標の権利者が破産した会社であった場合の実務上の取扱いについて

不使用取消審判請求数は、上記のとおり毎年1,600件程度であり、決して積極的に利用されているとは言えない。これは、審判請求の印紙代が55,000円と高額な点が大きな一因であるが、他にも、取消そうとする商標の権利者が破産している場合の現状の特許庁の審判の取り扱いも不使用取消審判を躊躇させる要因の一つとなっている。

現在の特許庁の審判の運用では、破産した株式会社(以下「破産会社」という。)である被請求人の清算人の選任を請求人がしなければ、審判請求が決定却下されてしまう取り扱いとなっている。通常、不使用取消審判を請求しようとする者は、引用商標の存在によって商標法4条1項11号によって拒絶された後願商標出願人であるが、引用商標の商標権者が破産していた場合、かかる後願商標出願人は審判請求費用の負担を強いられるだけでなく、さらには自らの費用負担で弁護士に依頼して清算人選任の手続きまで行わなければならない、その負担は極めて大きい。かかる現状の特許庁の審判の運用は、不使用商標対策としての不使用取消審判の趣旨に反していると言わざるを得ない⁽¹⁰⁾。

第4 知財高裁 R O K I 判決⁽¹¹⁾

本判決は、特許庁が2つの引用商標と類似するとして拒絶した後願商標の出願人(原告)が、その拒絶審決の取消しを求めて知財高裁に出訴した事件である。原告商標出願時には、すでに引用商標の1つの権利者の破産手続終結決定が確定してから2年が経過し、引用商標も不使用となっていた。T M I では原告の代理人として特許庁の拒絶審決の可否を争った⁽¹²⁾。

知財高裁は、引用商標権者の破産手続終結決定が確定していることから、引用商標がその正当な権利者等によって使用される可能性は極めて低いものと認め、商品の出所についての混同を生ずるおそれはないとし、非類似と判断した。

従来の裁判例(東京高裁による鳳凰事件⁽¹³⁾)では、①原告の使用実績に加え、②引用商標が不使用取消審判で取消された点、③引用商標の商標権者が破産宣告、解散登記されている点を具体的取引実情として考慮したうえで、非類似と判断したものはあったが、知財高裁 R O K I 判決では、不使用取消審判により引用商標が遡及消滅していたという事情がないにもかかわらず、引用商標権者が破産し、現実使用される可能性が極めて低い点を重視して、非類似と判断した。

鳳凰事件		
先願商標 (引用商標)	宝橋 (破産)	昭和35年3月2日出願 昭和36年6月1日登録
		平成7年1月13日破産宣告 平成8年6月3日解散登記
後願商標	鳳凰	平成11年9月16日遡及消滅 平成12年8月9日抹消登録
不使用取消 審判の有無		請求有り → 遡及消滅
ROKI 事件		
先願商標 (引用商標)	ROKI (破産)	平成13年8月30日出願 平成14年8月23日登録
		平成17年10月26日 破産手続開始決定 平成18年5月11日 破産手続終結決定確定
後願商標	THE FILTRATION COMPANY ROKI Co.,Ltd.	平成20年5月27日出願
不使用取消 審判の有無		請求なし

第5 知財高裁ROKI判決を踏まえた実務上の対応

鳳凰事件に従えば、知財高裁ROKI判決においても、少なくとも引用商標に対して不使用取消審判を請求しておく必要があったが、前述した新しい特許庁の審判の運用の下で、後願商標の出願人に課せられる大きな経済的負担及び時間的ロスを考慮すると、審判請求は、躊躇せざるを得ない。

しかし、仮に破産した引用商標権者への不使用取消審判請求をすることなく、商標法4条1項11号が解消できれば、出願人は余計な手間や時間をかけることなく、自らの商標出願を登録へ導くことができる。この点、知財高裁ROKI判決が、破産した引用商標権者の商標との類否について、不使用取消審判を経ることなく非類似と判断した点は、現在の特許庁の審判の運用の下においては、大きな意義がある。

現在の特許庁の審判の運用が変更されない限りは、今後は、破産した商標権者の引用商標によって拒絶された商標の出願人は、この知財高裁ROKI判決に基づいて、不使用取消審判請求とそれに伴う清算人の選任申立てをせずに、「引用商標権者が破産しており、現実に出所混同のおそれがない」ことを、意見書で積極的に主張・立証してみることが考えられる。当面、特許庁の審査・審判段階では認められない可能性はあるものの、実質的判断を重視する裁判所において今後も知財高裁ROKI判決に沿った判決が続けば、引用商標権者が破産している場合の後願排除効について、特許庁の審査の運用が変更される場合も出てくるであろう。

浮動的な取引事情を斟酌して商標法4条1項11号の類否判断を行うことについては問題がないとは言えないが、後願商標の出願人に過大な負担が課せられる現在の特許庁の運用に問題がある以上、現実的な解決方法としては妥当と考える。また、かかる主張が認められ、互いに類似する商標が併存して登録されている状況になったとしても、出願包装を請求し、その主張の中身を検討すれば、後願商標の出願人がかかる主張をしたことによって登録

された、特殊事情の下での判断だということが分かる以上、予測可能性を害することもないと考えられる。また、仮にかかる運用で問題が生じた場合には、その引用商標権者が無効審判等で争うことができる以上、特に不都合もないと考える。

もちろん、引用商標権者が破産会社ではない単なる不使用の場合には、不使用取消審判を経るのが原則ではあるが、引用商標権者が破産会社の場合には、現在の特許庁の運用が変更されない限りは、上記主張をすることによって破産した商標権者の引用商標の後願排除効を制限することにより後願の登録は認められるべきである。商標法で保護すべき業務上の信用が何ら化体していない破産会社の不使用登録商標によって、後願商標が拒絶されてしまうような商標制度は、登録主義を前提としても望ましくはないであろう。

知財高裁ROKI判決を契機として、破産した会社を被請求人とする特許庁の審判の運用の変更、ひいてはユーザーに利用しやすい不使用取消審判のさらなる活性化が望まれる。以上

- (1) 以下、特に記載のない限り「不使用商標の商標権者が破産した場合」とは、株式会社である不使用商標の商標権者が破産し、かつ、破産手続が終結している場合を前提とする。
- (2) 「知的財産推進計画2009」では、「不使用商標対策を強化」が挙げられ、「使用されていない商標権が新たな商標選択の幅を狭め、新商品・新サービスの事業展開の制約要因となっていることにかんがみ、不使用商標の削減や商標の円滑な取得のための方策について2009年度中に調査・研究を行う。あわせて、倒産して企業等が名目上の権利者となっている不使用商標により後願の商標出願が拒絶される問題について、その対応策の検討に向け、調査・研究を行う。(経済産業省)」とされていた(59頁)。
- (3) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutoushin/nenji/nenpou2010_index.htm
- (4) なお、取消審判には、不使用を理由とするもの以外も含まれるが、その請求数は極めて少ない。
- (5) <http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2010/honpen/sankou.pdf>
- (6) <http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2010/toukei/1-7.pdf>
- (7) もっとも、不使用取消審判を請求する際には、事前に可能な範囲での使用調査を行うことが通常であり、その段階で使用が判明した場合には、そもそも不使用取消審判を請求しないことも多い。また、通常、1つの登録商標に複数の指定商品・役務が含まれているところ、不使用取消審判は指定商品・役務ごとに請求することが可能であり、使用していない指定商品・役務のみについて一部取消審判を請求することもできる。
- (8) 商標審査便覧 41.100.03「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shinsa/pdf/kouri_yakumu/41_100_03.pdf
- (9) 破産した会社を被請求人として請求された審判請求についての取扱いについて
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/sinpan/sinpan2/hasan_sinpan_seikyuu.htm
審判便覧50—00 破産した会社を被請求人として請求された審判請求の取扱い
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken_kaitai_13/50_00.pdf
(なお、審判便覧50—00は、平成22年12月6日現在、「改訂中」となっており、今後、運用変更の可能性がある。)
- (10) TMIにおいても、破産を専門とする弁護士と共同でかかる清算人選任手続に対応した事案が何件もあったが、数十万円の弁護士費用が発生し、後願出願人である請求人の負担は極めて大きい。「死んだ者をたたき起こして、またつぶす」この現在の特許庁の運用に対して、商標実務家からは批判も多い。
- (11) 平成21年(行ケ)第10396号審決取消請求事件(商標)
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100726143954.pdf>
- (12) ここでは、もう1つの引用商標との類否についての論点は省略する。
- (13) 平成13年(行ケ)第363号 商標登録取消決定取消請求事件
<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0622F0C024025A1B49256BE200353BD8.pdf>
- (14) 現在の特許庁の運用となる前の運用下では、商標権者が破産していても取消されていた。

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
意匠
不正競争
訴訟

【登録、所属】
日本弁理士会(2002)
特定侵害訴訟代理業務付記登録(2005)
日本弁理士会商標委員会委員(2009~) 副委員長(2010)
国際商標協会(INTA)
日本商標協会(JTA)
アジア弁理士協会(APAA)商標委員会委員

顧問紹介

弁護士 泉 徳治

Tokuji Izumi

直通 / 03-6438-5382
MAIL / tizumi@tmi.gr.jp

私が仕事としてきた裁判の生命は事実認定の正しさにあるが、事実認定はしばしば誤謬の危険にさらされ、ときとして重大な結果を招く。私は、法的紛争に対面するときは、まず、証拠に現れている事実を時系列的に並べることから始める。事実の流れに間隙があれば、その空白を埋めるべき証拠を探す。このように事実を整理していると、当事者が何を訴えたいのかが分かってくる。次に、当事者の憤懣を最も自然に表現する法律構成を考えた上、裁判官を納得させ安心させるための判例・文献を集める。そして、しばらく時間を置き、また同じ作業を行うと、修正点が見つかることが多い。はじめは耳に入らなかった証拠の叫びが聴こえてくることもある。そのようなことを実感しながら、今日も資料と向き合っている。



1963年東京地裁判事補、1973年金沢地・家裁判事、1975年最高裁判事局任用課長。その後、東京地裁部総括判事、最高裁調査官、最高裁秘書課長兼広報課長、最高裁民事局長兼行政局長、最高裁人事局長、最高裁事務次長、浦和地裁所長、最高裁事務総長、東京高裁長官等を経て、2002年最高裁判事、2009年定年退官。同年東京弁護士会登録、当事務所顧問就任、2010年秋旭日大綬章受章。

顧問紹介

弁護士 三谷 紘

Hiroshi Mitani

直通 / 03-6438-5656
MAIL / himitani@tmi.gr.jp

私は、38年余の間、検事等として、強大な権限を託されて人や企業の非違を糺す仕事に従事してきたわけですが、この間、常に心してきたことは、与えられた責務を全うするために権限の行使をためらわないという責任感を持つことと同時に、常に、自分の決断に本当に誤りはないのか、なかったのかという不安の心を持って検証する精神を失わないということでした。近年の刑事司法等を巡る色々な出来事に接するにつけ、「満則覆」、満つれば則ち覆る、と言いますように、関係者の間に少しおごりの心があったのではないかと反省しなければならぬように思われる今日この頃であることを残念に思っています。



1969年東京地方検察庁検事、以降、東京地方検察庁特別捜査部副部長(財政経済事件担当)、法務省矯正局総務課長、千葉地方検察庁次席検事、最高検察庁等を経て、1997年東京法務局長、1999年長野地方検察庁検事正、公安調査庁次長、2001年横浜地方検察庁検事正を歴任し、2002年退官後に公正取引委員会委員就任、2007年任期満了。同年第一東京弁護士会登録、当事務所顧問就任。

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。2010年10月から12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28回セミナー(平成22年10月15日)

テーマ:「消費者庁設置後の実務
～消費者取引において事業者が留意すべき点の再確認～」

講師: 弁護士 伊勢智子、同 中山 茂

2009年9月の消費者庁設置から1年が経過したことを踏まえ、改めて、消費者庁設置の経緯、消費者庁の所管・共管法令等を確認した上で、事業者が留意すべき消費者取引の規制強化のポイントを解説しました。また、消費者行政の今後についても言及いたしました。

2 第29回セミナー(平成22年11月12日及び24日)

テーマ:「IFRSにおける収益認識と契約書の見直し」

講師: 弁護士 野間敬和、公認会計士 樋口哲朗
税理士 東 博士、税理士 遠藤元基

最近、IASBは収益認識について公開草案を発表しました。同公開草案によれば、商取引に関連する契約書における解釈によって、収益認識の時期、金額の計上が影響を受けることになります。そこで、同公開草案に従った契約書の見直しを行うに際して、既存の契約書の問題点、及び公開草案に即した契約に変更するためのポイントを、IFRS及び各種商取引に精通した公認会計士、及び商取引に詳しい弁護士が解説を行いました。

3 第30回セミナー(平成22年12月10日)

テーマ:「証券等監視委員会の現況 ～証券検査の実務を中心に～」

講師: 弁護士 秋本 壮

本セミナーでは、証券取引等監視委員会出向中に担当していた証券検査について、実務の状況及び近時の勧告事例を解説しました。また、同委員会が近時着目している事項として、TOB関係者に係るインサイダー取引の傾向、実務上の留意点等をご紹介します。

書籍紹介

『信託の実務Q&A』



【編著者】永石一郎・赤沼康弘・高野角司 編・著
【発行日】2010年10月
【出版社】青林書院
【価格】7,350円(税込)
【判/頁】A5判/736頁

信託法制を実際の実務でどのように活用することができるか、その場合の問題点は何かという観点から、財産法、身分法、保険法、知的財産法、税法などの11の実務分野における84設問についてQ&A形式で解説をしています。弁護士、会計士、税理士、司法書士、保険実務家など、各分野の実務家がそれぞれの専門分野の執筆を担当しており、TMI総合法律事務所からは林康司弁護士が財産法分野の編集を、林と高山崇彦弁護士が執筆を担当しています。

『最高裁労働判例』



【編著者】経営法曹会議編
弁護士大井哲也ほか
【発行日】2010年12月
【出版社】日本経団連出版
【価格】5,775円(税込)
【判/頁】A5版/380頁

労働事件の使用者側代理人として、実務に携わる経営法曹会議の弁護士が、最高裁の労働判例を精選し、評釈しております。本書では、判例の紹介のみならず、事案の争点を簡明にとらえて、問題点を指摘し、最高裁の立場を解釈、解説しながら、その意義づけと射程範囲を明らかにしています。近時の最高裁判例の全体像を概観しつつ、判例の傾向をより理論的に研究する目的で、ご活用できるように解説しています。

『[新訂]貸出管理回収手続双書 回収』



【編集代表】伊藤眞、中務剛治郎、深山卓也、中原利明、三上徹、能城弘昭
【発行日】2010年12月6日
【出版社】株式会社きんざい
【価格】10,000円(税込)
【判/頁】A5判/1144頁

本書は、弁済、相殺、担保権実行による債権回収、各種の債務整理手続内での債権回収及び法的手段による保全手続など、金融機関の債権回収実務を、裁判官、書記官、執行官、弁護士等の法律実務家、学者及び金融実務家が様々な角度から詳説したもので、高山崇彦、佐藤真太郎、清水真紀子ほか、TMI総合法律事務所の多数の弁護士も執筆に関与しております。また、債権回収実務に関する書式等記載例も多数掲載されており、金融機関の担当者、その他債権回収に携わる者の必携書となっています。

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: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