

# TMI Associates Newsletter

SUMMER 2014  
**Vol.20**

TMI 総合法律事務所

## CONTENTS

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>P.1</b> FCPA及びFCPAデューデリジェンスについて</p> <p><b>P.6</b> 欧州連合司法裁判所における「IP TRANSLATOR」判決後の指定商品・役務記載の実務上の変更について</p> <p><b>P.9</b> 平成26年金融商品取引法改正の概要～投資型クラウドファンディングの利用促進～</p> <p><b>P.11</b> (判例速報) インド会計監査局の民間事業者に対する監査権限について</p> <p><b>P.13</b> 平成25年独禁法改正の概要について</p> | <p><b>P.16</b> 組織再編に対する課税事件 –186億円の課税処分の実務への影響–</p> <p><b>P.18</b> 商標法38条3項における損害不発生の抗弁に関する裁判例の分析</p> <p><b>P.21</b> 特許権の存続期間の延長登録に関する知財高裁大合議判決について「ジェネンテック vs. 特許庁長官」</p> <p><b>P.24</b> TMI月例セミナー紹介、書籍紹介</p> |
|---|--|

## The FCPA and FCPA Due Dilligence

### FCPA及びFCPAデューデリジェンスについて

— エリック・クレートラー/Morgan Lewis & Bockius LLP

— 弁護士 風間有里子/TMI総合法律事務所

#### Part I Introduction to the FCPA

##### 1. Introduction

The Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) is a U.S. federal law that prohibits bribery of foreign officials. The significance of this law can be inferred from the high penalty amounts that have been imposed in the past few years, with the top ten penalties ranging between \$70 million and \$800 million.<sup>(1)</sup> Although the FCPA is a U.S. law, its broad application to companies and individuals inside and outside of the U.S., and the recent increase of FCPA enforcement by

#### 1 Foreign Corrupt Practices Actについて

##### 第1 はじめに

Foreign Corrupt Practices Act (「FCPA」) とは、外国公務員に対する贈賄行為を禁止する米国連邦法である。同法の重要性については、近年、同法に関し支払われた罰金額のうち上位 10 件が、7000 万ドルから 8 億ドルと高額であることから推察できよう。<sup>(2)</sup> FCPA は米国連邦法ではあるものの、米国内外の会社及び個人に幅広く適用される可能性があり、また、FCPA に基づく検挙件数が近年大幅な増加傾向にあることから、日本企業においても FCPA 違反のリスクの有無及びリスク

the U.S. government raise the importance of understanding the risks of FCPA violation and how to avoid such risks.

## 2. Countries and Industries with High FCPA Risks

The Corruption Perception Index (“CPI”<sup>(3)</sup>) published by Transparency International gives a perspective on where companies will find the greatest corruption risk in the world. This index shows the perceived level of public sector corruption in 177 countries and territories. Each country or territory is scored on a scale between 0 (highly corrupt) and 100 (very clean). Companies that have or are exploring possibilities of business and acquisitions in countries with a CPI score of 50 or below, such as China and Brazil, should be particularly vigilant in investigating whether their businesses and local partners comply with applicable anti-corruption laws.

The U.S. Department of Justice (“DOJ”) has been particularly active in investigating companies in the Energy and Life Science sectors. Oil producing nations tend to rank low in the CPI scores and the DOJ has announced that Pharmaceuticals<sup>(4)</sup> will be a major FCPA investigation target. Other industries such as Information Technology, Aerospace and Defense, and Infrastructure<sup>(5)</sup> also require careful attention to anti-corruption compliance.

## 3. Anti-corruption Provisions of the FCPA

The FCPA consists of two parts; the anti-corruption provisions, and the books and records provisions. The anti-corruption provisions prohibit bribery of foreign government officials for the purpose of obtaining or retaining business or securing any improper business advantage. The books and records provisions apply to issuers registered with or reporting to the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), and require them to make and maintain accurate books and records and to implement adequate internal accounting controls.

Here, we will focus on the anti-corruption provisions of the FCPA.

### a Applicable Entity/Individual

The FCPA applies to “issuers”<sup>(6)</sup> (15 U.S.C. 78dd-1) and “domestic concerns”<sup>(7)</sup> (15 U.S.C. 78dd-2) based on their actions anywhere in the world, and also to any non-U.S. nationals and entities, even if they are not “issuers” or

回避の方法を検討しておくことが重要である。

## 第2 FCPA違反リスクの高い地域及び業界

世界各国の中で、汚職リスクが高い地域を見極めるうえで参考になるのが、Transparency Internationalという団体が公表する各国の腐敗認識指数（「CPI」）である。CPIとは、177の国及び地域における公的機関の汚職レベルを0から100までの点数で数値化したもので、点数が低くなるほど汚職リスクが高いことを示している。中国やブラジルといったCPIスコアが50未満の国又は地域において、事業展開や買収を行い又はこれらを検討している企業は、その事業及び現地における提携先が、適用ある汚職防止法令に違反していないか、特に慎重に調査すべきである。

業界という観点からは、DOJは、特にエネルギー業界及び生命科学業界において積極的にFCPAに関する調査を行っている。エネルギー業界に関しては、原油国のCPIスコアが低い傾向にあることがその理由と考えられ、生命科学業界に関しては、DOJ担当者が自ら医薬品関連分野を今後FCPAの主要な調査対象とすると明言していることからDOJが注目している業界であることがわかる。その他の業界としては、情報技術、航空宇宙・防衛業界、インフラ業界などが、汚職防止法遵守に特に注意を要する。

## 第3 FCPAの贈賄防止条項（適用対象及び禁止行為）

FCPAは、贈賄防止条項と帳簿書類条項の二つの内容で構成されている。贈賄防止条項は、事業のためにする外国公務員に対する贈賄行為を禁じている。他方、帳簿書類条項は米国証券取引委員会（「SEC」）に登録され又は報告義務のある発行者に対し適用があり、当該発行者に対し帳簿及び書類の正確性を維持すること及び十分な内部会計管理体制を整えることを要求している。

本稿では、前者（贈賄防止条項）のみを取り上げる。

### a 適用対象

まず、FCPAは、「発行者」<sup>(8)</sup>及び「国内関係者」<sup>(9)</sup>に対し、その行為地を問わずに適用される。また、「発行者」及び「国内関係者」に該当しない外国人又は外国法人であっても、贈賄行為に関する何らかの行為を米国内で行った場合、又は米

“domestic concerns,” if they engage in any act in furtherance of a corrupt payment while in the territory of the U.S. (15 U.S.C. 78dd-3), or make use of any instrumentality of U.S. commerce, such as U.S. mail, wire communications or bank transactions. For example, involvement in payment of bribes in U.S. dollars could subject Japanese companies under the FCPA.

Any officers, directors, employees, agents or stockholders acting on behalf of the above are also subject to the FCPA.

It should also be noted that co-conspirators (18 U.S.C. 371) and those who abet and aid (18 U.S.C. 2) also become subject to the FCPA.

## 5 Prohibited Act

The FCPA prohibits any offer, payment, promise, or authorization to pay money or anything of value to any foreign official, for the purpose of influencing any act or decision of such foreign official, in order to gain assistance in obtaining or retaining business, or to gain an improper business advantage.

The same applies to any offer, payment, promise, or authorization to pay money or anything of value to “any person” while “knowing” that such money or value will be used for the purpose above. One is understood to have knowledge, even when he/she does not have actual knowledge of the bribe if he/she should have known from the facts and circumstances of the transaction that the agent or distributor paid a bribe, but failed to exercise diligence in investigating the transaction.

## Part II Successor Liability and FCPA Due Diligence

### 1. Successor Liability

Successor liability may be found when a company succeeds another company’s rights and obligations by acquiring all or a part of such company.

While whether or not successor liability applies to a particular transaction depends on the facts involved and applicable law, in many cases U.S. courts have applied successor liability not only in civil cases but also in criminal cases. For example, courts have found surviving companies of a merger to be liable for the acquired company’s FCPA violations which occurred prior to the merger, and they have

国通商（例えば、米国の郵便サービス、有線通信システム及び銀行取引など）を利用した場合には同法の適用がある。日本企業であっても、米ドルで支払われた贈賄行為に関与した場合には、当該行為につき FCPA の適用対象となることに留意すべきである。

なお、上記のいずれかに該当する会社の役員、取締役、従業員、代理人又は株主が、会社を代理して行動した場合、当該行為も FCPA の適用対象となる。

また、共謀及び幫助を行った者も、共謀又は幫助に関する法令により FCPA 違反を問われる可能性がある。

## 6 禁止行為

FCPA は、取引を獲得し若しくは維持するための支援を受け又はビジネス上の不正な利益を享受するために、当該外国公務員の行動又は判断に影響を及ぼす意図をもって、外国公務員に対し、金銭又は利益の提供の申込み、供与、約束又は承認することを禁止している。

また、上記目的のために金銭又は利益が利用されることを「知りながら」、外国公務員に限らず「何人か」に対し、金銭又は利益の提供の申込み、供与、約束又は承認することについても同様に FCPA により禁止されている。この点、関連する事実関係及びその他の状況から代理人又はディストリビューターが賄賂を支払ったと知り得べきであったにもかかわらず、当該取引について適切な調査を行わなかった場合には、実際に賄賂の授受について認識していなかったとしても、「知りながら」という要件は充たされるものと解されている点に留意すべきである。

## 2 承継者の責任及びFCPAデューデリジェンス

### 第1 承継者の責任

ある企業が別の企業の全部又は一部を買収するなどしてその権利義務を承継した場合、権利義務を承継した会社に承継者としての責任が生じうる。特定の取引につき、承継者としての責任が肯定されるか否かについては、事実関係及び適用法令によって異なるが、これまで米国裁判所は、承継者責任を民事事件のみならず刑事事件にも多く適用している点留意が必要である。例えば、合併の場合、合併以前に生じた消滅会社の FCPA 違反について、裁判所は、合併後の存続会社に対する責任追及を肯定しており、また、事業譲渡のケースにおいても、一定の理論を採用して承継者責任を肯定してい

also used certain theories to apply successor liability in asset transfers.

The DOJ and SEC's "A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act" ("Resource Guide") also mentions that "[s]uccessor liability applies to all kinds of civil and criminal liabilities, and FCPA violations are no exception." This clearly shows that the DOJ and SEC take the position that acquirers can be held liable for their target company's FCPA violations even if such violations occurred prior to the acquisition.

## 2. FCPA due diligence

### a Importance of FCPA due diligence

An FCPA violation can cause unexpected costs (such as fines, costs to take remedial measures such as training and implementing compliance programs, and legal fees), reputation risks, and ultimately a loss of transaction purpose. FCPA due diligence is important because of the possibility of successor liability and because the enforcement authorities' enthusiastic attitude toward enforcing the FCPA on successors.

Companies can avoid the risks associated with successor liability by conducting appropriate due diligence and by detecting violations prior to the transaction. Through due diligence, companies can prevent future occurrences of bribery, mitigate corruption risks in the future, allocate costs related to the violation, conduct fair evaluation of the company, and allow the acquirer to determine whether the transaction is truly beneficial to the company or not.

The DOJ and the SEC have also emphasized the increasing importance of FCPA due diligence in their Resource Guide and Opinion Releases. For example, DOJ Opinion Release 08-02 mentions DOJ's interest "in enforcing the FCPA and promoting FCPA due diligence in connection with corporate transactions". This suggests that due diligence in the course of merger and acquisition negotiations are expected to play a certain role in identifying FCPA issues.

### b What to consider upon conducting due diligence

Upon conducting an FCPA due diligence investigation, parties should consider looking into the following:

- Country, industry and client/end-users of the company's business activity;
- Dealings with government officials;
- Necessity of governmental permits in foreign countries;
- Anti-corruption compliance policies, procedures and

る。

また、DOJ 及び SEC が作成した「A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act」(「ガイドライン」)においても、「承継者責任はさまざまな民事及び刑事責任に適用があり、FCPA 違反も例外ではない」旨記載されており、DOJ 及び SEC が、買収者に対して、買収以前になされた被買収者の FCPA 違反行為を追及する可能性があることを明示している。

## 第2 FCPAデューデリジェンス

### a FCPAデューデリジェンスの重要性

FCPA 違反があった場合、予想外の費用(罰金、従業員の教育及びコンプライアンス体制の構築などの改善策のための費用、弁護士費用など)やレピュテーションリスクが生じるおそれがあるのみならず、究極的には買収等の取引の意義さえ失われてしまう可能性すらある。FCPA に関する承継者責任の可能性や、FCPA の執行に対する DOJ 及び SEC の積極的な姿勢に照らし、FCPA に関するデューデリジェンスを行うことは重要であるといえよう。

企業は、適切なデューデリジェンスを実施し、FCPA 違反を事前に検知することで、承継者責任に伴うリスクを避けることができる。このような、デューデリジェンスを実施することで、企業は、将来の贈賄行為の発生を防ぎ、将来における汚職リスクを軽減し、違反に伴い発生する費用の適切な分担、買収対象企業の適正な価値を算定するとともに、買収取引が買収者にとって真に有益なものであるかを見極めることもできるのである。

また、DOJ 及び SEC も、そのガイドライン及び意見書の中で、FCPA デューデリジェンスの重要性が増していることについて強調している。例えば、DOJ 意見書 08-02 では、DOJ が「企業取引に関し、FCPA の執行をし、FCPA デューデリジェンスを促す」旨記載されている。このことは、合併や買収交渉におけるデューデリジェンスが FCPA に関する問題の発見に大きな役割を担うことが期待されていることを示すものである。

### b デューデリジェンスにおける検討事項

FCPA デューデリジェンスを行ううえで、当事者が検討すべき事項としては以下のものがある。

- 会社の事業が所在する国、業界及び顧客・エンドユーザー
- 外国公務員とのやりとり
- 外国政府による許認可の要否
- 社内における、汚職防止のためのコンプライアンスポリ



- training within the company;
- Past and current anti-corruption law violations and investigation or enforcement actions against the company; and
- Use and control over third party intermediaries, such as agents, consultants, distributors, resellers and subcontractors, and their selection process.

Due diligence of the company's use and control over third party intermediaries is especially important as it is often the case that corrupt payments are made not directly from the companies themselves but through such intermediaries. It should be noted that more than 50 % of FCPA prosecutions involve liability based on the use of agents and representatives.

### 3. Measures that may be taken before and after the merger or acquisition

#### a) Pre-acquisition Measures

If an FCPA violation is identified during the due diligence investigation and the parties decide to go on with the transaction, the parties may need to reflect the results of the investigation into the transaction by adjusting the valuation of the target. More importantly, the parties need to make sure that the corrupt practice discontinues by including pre-acquisition and post-acquisition compliance measure provisions, such as representations and warranties by the seller, implementation of compliance programs and FCPA training for employees, as well as provisions related to establishing compliance committees, discipline for involved employees and officers, and securing any necessary cooperation by the parties, including their employees, in the transaction agreement.

If the violation was related to third party intermediaries, the parties should also reevaluate any relationships with such third parties. Further, the DOJ and SEC's Resource Guide recommends the parties to consider voluntary disclosure at this stage. In a case where voluntary disclosure is an option for the parties, the parties may also consider requesting an opinion from the DOJ mentioning that the DOJ will not enforce actions against the acquirer with regard to the anticipated transaction. However, the parties should keep in mind the possibility of a slow turnaround, the loss of confidentiality and the possibility of provoking government investigation.

- シー、手続、トレーニング制度の有無
- 過去及び現在の汚職防止法令違反及び会社に対する調査又は執行状況
- 代理人、コンサルタント、ディストリビューター、再販業者及び業務委託先のような第三者の利用の有無、これらの管理状況並びにこれらの第三者の選定過程

賄賂の授受は、企業から直接支払われるのではなく、企業が利用する第三者を通じてなされることが多いため、現地代理人等の第三者の利用及び管理に関するデューデリジェンスは特に重要である。特に、FCPAに関する訴追の50%以上がこういった代理人等の第三者による贈賄行為に基づく責任である点は留意すべきである。

### 第3 合併・買収の前後における対応

#### a) 買収前の対応

デューデリジェンスにおいて FCPA 違反が発見された場合で、当事者がなお買収を実行する意向を有している場合、被買収者のバリュエーションの調整により、当該デューデリジェンスの結果を取引に反映する必要が生じる可能性がある。また、それ以上に、当事者は、汚職行為を継続させないために、取引契約書に買収前後におけるコンプライアンスに関する条項（例えば、売主による表明保証条項、コンプライアンスプログラムの導入及び従業員に対する FCPA トレーニング等）を規定するとともに、コンプライアンス委員会の設置、汚職行為に関与した従業員及び役員に対する懲戒及び当事者の従業員等からの調査に関する必要な協力を確保すること等に関する条項を規定することが重要となる。

違反が第三者による行為に関するものである場合には、当事者は第三者との関係についても見直す必要がある。さらに、DOJ 及び SEC のガイドラインは、この段階において当事者が自主的に FCPA 違反を申告することが望ましいとしている。当事者において、違反に関する自主的な申告が選択肢として考えられる場合には、当事者は DOJ に対して、予定されている買収取引を行うこと自体が FCPA 違反とならず、当該行為について DOJ は買収者に対して FCPA 上の責任を追及しない旨の意見書を求めることも考えられる。もっとも、その場合、当事者は、DOJ による回答に時間がかかる可能性があること、秘密性が失われる可能性があること及び当局による調査対象となる可能性があることを念頭においておく必要がある。

## b Post-acquisition Measures

Post-acquisition measures are as important as pre-acquisition measures. This is because if the acquirer continues the same business in the same manner as the target had conducted without completely eliminating the corrupt practice, it will be subject to not only successor liability but its own FCPA liability. The acquirer should ensure that the compliance programs are implemented and working, and that they have appropriate control over the newly acquired business. All measures taken in relation to the FCPA violation should be recorded and maintained.

- (1) The maximum fine for companies provided under the anti-corruption provisions of the FCPA is \$2 million, and \$25 million under the accounting provisions. However, under the Alternative Fines Act, the courts can impose up to twice the benefit that the defendant sought to obtain by the corrupt payment (18 U.S.C. 3571(d)).
- (2) FCPA上、贈賄防止条項及び帳簿書類条項に関する罰金額の上限は、それぞれ2百万ドル及び25百万ドルとされているが、Alternative Fines Actに基づき、裁判所は罰金額を被告が賄賂の支払いにより得ようとした利益の2倍の額まで設定することができる。とされている。
- (3) <http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/>
- (4) Lanny A. Breuer, November 17, 2009 at the 22nd National Forum on the Foreign Corrupt Practices Act. <http://www.justice.gov/criminal/pr/speeches-testimony/documents/11-17-09aagbreuer-remarks-fcpa.pdf> and November 12, 2009 at The Tenth Annual Pharmaceutical Regulatory and Compliance Congress and Best Practices Forum <http://www.justice.gov/criminal/pr/speeches-testimony/documents/11-12-09breuer-pharmaspeech.pdf>.
- (5) Robert Tarum "The Foreign Corrupt Practices Act Handbook" 2nd ed. p. 98
- (6) An issuer is a company with a class of securities listed on a U.S. national securities exchange or any company with a class of securities quoted in the over the counter market in the U.S. and required to file periodic reports with the Securities and Exchange Commission (SEC).
- (7) A domestic concern is any citizen, national or resident of the U.S. or any entity that is organized under the laws of the U.S. or has its principal place of business in the U.S.
- (8) 発行者とは、米国の証券取引市場に上場し又は店頭取引登録しており、米国証券取引委員会 (SEC) に対して継続開示をしているものをいう。
- (9) 国内関係者とは、米国民、米国民、米国居住者及び米国内に主たる営業所を有するものをいう。
- (10) 15 U.S.C. 78dd-1 及び 15 U.S.C. 78dd-2

## b 買収後の対応

買収者が、汚職行為を完全に排除しないまま、買収後に被買収者の事業を買収前と同じ態様で継続した場合、買収者もこれにつき承継責任のみならず、自身の FCPA 違反行為として処罰される可能性がある。そのため、買収後の対応は、買収前の対応同様に重要である。買収者は、コンプライアンスプログラムを確実に実施し、機能させ、また、新たに買収した事業についても適切にコントロールを及ぼせるようにしなければならない。また、買収後の FCPA 違反への対応についてはすべて記録に残し、保持するべきである。

以上

### Eric Kraeutler

Morgan Lewis & Bockius LLP

MAIL / ekraeutler@morganlewis.com

#### 【主な取扱分野】

争訟・商事関連訴訟・知財訴訟・知的財産・ホワイトカラー犯罪・国際仲裁

#### 【登録、所属】

ペンシルバニア州

#### 弁護士

### 風間有里子

Yuriko Kazama

直通 / 03-6438-5365

MAIL / ykazama@tmi.gr.jp

#### 【主な取扱分野】

国際訴訟・仲裁・調停・ADR / 商事関連訴訟 / M&A / 一般企業法務

#### 【登録、所属】

第二東京弁護士会(2008)  
ニューヨーク州(2014)

## 欧州連合司法裁判所における「IP TRANSLATOR」判決後の指定商品・役務記載の実務上の変更について

—— 弁理士 佐藤俊司  
—— 弁理士 太田雅苗子

### 第1 はじめに

欧州連合司法裁判所 (CJEU) が、2012年6月19日に下した「IP TRANSLATOR」事件の判決<sup>(1)</sup> (以下、「本判決」という。) は、商標登録出願人を始めとする関係者間で高まっていた、ニース国際分類類見出しの一般的記載についての OHIM 及び EU 加盟各国商標庁間での解釈・取扱いの不統一によるフラストレーションをいよいよ決定的に解消してくれるものと期待されていたが、実際には、本判決を踏まえた OHIM 及び各国商標庁の更なる解釈及び運用指針の決定を必要とする曖昧さを残すものであった。本判決から2年が経過したが、この間、

関係当局が議論を重ね、本判決を踏まえた OHIM 及び各国商標庁による類見出しの一般的記載の解釈・取扱指針が逐次公表されてきた。本稿では、改めて事件の概要・経緯を振り返ると共に、本判決がその後の EU での指定商品・役務記載の実務に与えた具体的な変更・影響を紹介する。

### 第2 背景

OHIM では、従来、共同体商標 (CTM) 出願及び登録の商品・役務リストにおける類見出しの使用に関し、2003年の OHIM 長官による通知 No 4/03<sup>(2)</sup> に基づき、その使用を許容し、類見出しを使用した場合には、「該当区分に属する全商品・役務」を指定することを意図したものと扱われてきた。OHIM によるこの取り扱いにはかねて賛否両論あり、一部の加盟国では上記通知に従うことなく、類見出しの一般的記載で用いられている用語の実質的な意味を考慮して指定商品・役務の範囲を判断するという手法が採用され、EU 内でその取扱いが統一されていなかった。そのため、同じ記載を用い

た場合でも、出願する場所により保護対象が異なるという事態が想定され、権利範囲の不確実性が問題とされてきた。そこで、かかる長年に亘る議論に終止符を打ち、EU内での取扱いが統一されることを期待し、英国特許弁理士会(CIPA)は、英国で試験的に第41類の類見出しの一般的記載「教育、訓練の提供、娯楽、スポーツ活動、文化活動」を使用して「IP TRANSLATOR」の商標登録出願を行った。英国知財庁は、通知No 4/03に従い、同出願は、具体的に記載された役務のみならず、第41類に属する全役務を指定することを意図していると解釈し、商標「IP TRANSLATOR」は、第41類の「翻訳サービス」との関係で識別力を欠くとして出願を拒絶した。この判断に対し、CIPAが、「翻訳サービス」は出願の指定役務に明示されていないと主張して高等法院に控訴したところ、高等法院は、審理を一時中断し、CJEUに対して以下の質問を付託することとした。

1. 商標出願の対象とされる様々な商品・役務は、あらゆる明確性及び正確性を持って特定される必要があるか。また、その明確性及び正確性はどの程度必要か。
2. 商標出願の対象とされる様々な商品・役務を特定するために、ニース国際分類の類見出しの一般用語を使用することは許容されるか。
3. ニース国際分類の類見出しの一般用語の使用は、通知No 4/03に従って解釈される必要があるか。また、そのような解釈は許容されるのか。

### 第3 本判決とその問題点

CJEUは、上記1及び2の点について、商品・役務は、その表示のみに基づいて保護の範囲を判断することが可能である程度に明確及び正確に特定されなければならないと、かかる条件を満たす限り、類見出しの一般的記載の使用は排除しないと判示した。これにより、一定の条件を満たせば、類見出しの一般的記載の使用が許容されることが明らかとなったが、一方で、かかる条件を満たすために必要な明確性及び正確性の程度については明らかにされなかった。そして、最も回答が待ち望まれていた上記3の点について、CJEUは、類見出しの一般的記載を使用した出願人は、それがニース分類のアルファベット順一覧表に含まれる全商品・役務を対象とすることを意図しているのか、又は、一部のみを対象とすることを意図しているのかを明らかにしなければならないとのみ判示するに止まり、期待外れな回答となった。そればかりか、CJEUによるこの判断は、上記1及び2についてのCJEU自身の判断と矛盾し、また、付託された質問では一切言及されていない「アルファベット順一覧表」について言及したことにより、却って事態の混乱を招いたと考えられている。

すなわち、CJEUは、商品・役務は、その表示のみに基づいて商品・役務の具体的内容が分かる程度に明確及び正確に特定されなければならないと述べているが、そもそもアル

ファベット順一覧表は、版ごとにその内容が変更されるため、出願時期によって保護の範囲が異なるという事態が起り得る。また、従来の通知No 4/03による運用では、類見出しの一般的記載を使用した場合には、「特定の区分の全商品・役務」を保護の対象とすることを意図したもとして取扱われてきたが、上記のCJEUの判断に基づけば、あくまでも「アルファベット順一覧表に含まれる全商品・役務」を対象としていると取扱われることとなる。当然のことながら、アルファベット順一覧表は、各区分に含まれる全商品・役務を網羅するものではなく、通知No 4/03に従って特定の区分に含まれる全商品・役務を保護の対象とするとの取扱いをしてきたOHIMや加盟国においては、上記CJEUの判断により、保護の対象が狭められることとなり、逆に、一般的記載で用いられている用語の実質的な意味を考慮して指定商品・役務の範囲を判断するという手法を採用してきた加盟国においては、類見出しの一般的記載の種類によって、保護範囲が広がる場合と狭まる場合があることとなる。

### 第4 本判決による実務の変更

本判決を受けて、OHIMは、直ちに通知No 4/03を撤回し、本判決の判断が、既登録、係属中の出願、今後の出願に与える影響を、OHIM長官による通知No 2/12<sup>(3)</sup>において公表し、類見出しの一般的記載を使用した出願・登録は、以下のとおり取り扱われることとされた。

出願／登録の時期	OHIMの取扱い
本判決より前に登録されたCTM	出願時に効力を有していた版のアルファベット順一覧表に含まれていた特定の区分の全商品・役務を対象とすることを意図していたと判断する
本判決前に出願され係属中のCTM	出願人が一部の商品又は役務についてのみ保護を求める旨を明らかにしない限り、アルファベット順一覧表に含まれる特定の区分の全商品・役務を対象とすることを意図していると判断する
本判決以降に出願されるCTM	アルファベット順一覧表に含まれる特定の区分の全商品・役務或いは一部のみの何れを対象とすることを意図するものかの明示を求める

これに加えて、加盟国商標庁とOHIMは、加盟国の国内商標及びCTMの保護範囲の解釈をまとめた共同通知<sup>(4)</sup>を公表した。当該共同通知によれば、本判決後に出願された類見出し全体を含む各国商標の保護範囲については、4ヶ国<sup>(5)</sup>を除いて全加盟国・地域及び機関が、類見出しの用語を文字通りに解釈するとしているが、本判決前<sup>(7)</sup>に出願された商標については、類全体をカバーすると解釈する国、文字通りに解釈する国、文字通りの意味に加えて出願時のニース分類の版のアルファベット順一覧表をカバーすると解釈する国とに取扱いが分かれている。また、類見出しの一般的記載を含む「CTM」の保護範囲については、本判決後に出願されたものについては、



イタリアを除く全加盟国・地域及び機関が、類見出しの用語を文字通りに解釈するとしているのに対し、本判決前に出願されたものについては、各国商標の場合と同様にその取扱いが3つに分かれている<sup>(10)</sup>。

さらに、OHIM は、各国商標庁と共に類見出しの一般的記載全ての明確性・正確性を検討した結果、明確性及び正確性に欠けると判断する以下の11の表記を共同通知<sup>(11)</sup>の形で公表した。これらの類見出しについては、より詳細な説明を加える等して明確な表記としない限り、指定商品・役務の適切な表示として認められないこととなった。

明確・正確でない用語	提案／有力な解決策:(調和されたデータベースからの例)
Goods of common metal not included in other classes (cl 6) 一般の金属から成る商品であって他の類に属しないもの	Construction elements of metal (cl 6) 建設用金属要素
	Building materials of metal (cl 6) 建築用金属材料
Machines (cl 7) 機械	Agricultural machines (cl 7) 農業用機械
	Machines for processing plastics (cl 7) プラスチック加工用機械
	Milking machines (cl 7) 搾乳機
Goods in precious metals or coated therewith (cl 14) 貴金属製品又は貴金属を被覆した商品	Works of art of precious metal (cl 14) 貴金属性造形品
Goods made from paper and cardboard (cl 16) 紙又は厚紙製の商品	Filtering materials of paper (cl 16) 紙の濾過用材料
Goods made from rubber, gutta-percha, gum, asbestos and mica (cl 17) ゴム、グタバヘルカ、ガム、石綿及び雲母を材料とする商品	Rings of rubber (cl 17) ゴム製リング
Goods made of these materials [leather and imitation of leather] (cl 18) これら[革及び人工皮革]を材料とする商品	Briefcases [leather goods] (cl 18) ブリーフケース[革及び人工皮革]
Goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics (cl 20) 木材、コルク、葦、藤、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石若しくはこれらの材料の代用品から成り又はプラスチックから成る商品(他の類に属するものを除く)	Door fittings, made of plastics (cl 20) プラスチックを材料とする扉の付属品
	Figures of wood (cl 20) 木製の小像
Repair (cl 37) 修理	Shoe repair (cl 37) 靴の修理(第37類)
	Repair of computer hardware (cl 37) コンピュータ・ハードウェアの修理
Installation services (cl 37) 取付けサービス	Installation of burglar alarms (cl 37) 盗難警報機の取付け
	Installation of doors and windows (cl 37) ドア及び窓の取付け工事
Treatment of materials (cl 40) 材料処理	Treatment of toxic waste (cl 40) 有害廃棄物の処理
	Air purification (cl 40) 空気の浄化処理
Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals (cl 45) 個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス	Personal background investigations (cl 45) 身元調査(第45類)
	Personal shopping for others (cl 45) 他人のための個人的買い物(第45類)
	Adoption agency services (cl 45) 養子の斡旋

## 第5 本判決及びその後の実務変更による影響

本判決により、商品及び役務の表示が十分に明確かつ正確である限り、指定商品・役務の特定のために類見出しの一般的記載を使用することは許容されることが確認されたほか、判決後に発行された長官による通知及び共同通知により、類見出しの一般的記載を使用した出願・登録の保護範囲についてのOHIM及び各加盟国における取扱いが明らかとなった。したがって、本判決により、類見出しの一般的記載については、その取扱い及び用語の許容性がある程度明確になったため、今後のEUでの出願の際には、これに沿って商品・役務の表示を構築することにより、表示の不明確性に起因して生じ得る問題をある程度事前に回避することが可能となる。しかしながら、国際分類の類見出しは定期的に見直されており、商品・役務の区分変更が行われることもあるため、アルファベット順一覧表に含まれる特定の区分の全商品・役務を保護の対象とすることを希望する場合に、個別に商品・役務を表示することなく、単に出願人のかかる意図を明示する(具体的には、願書のチェックボックスにチェックを入れる)ことで足りるとするOHIMの取扱いでは、CJEUが求めた商品・役務の表示のみに基づく保護範囲の現実性を満たすことはできないと思われる。実際、大半の加盟国では、通知No 2/12による運用は採用せず、アルファベット順一覧表のすべてに対して保護を得るためには、保護を希望する各商品・役務を個別にリストアップすることを求めており、今後は、共同通知で公表されたOHIM及び各加盟国の取扱いを十分考慮の上、それぞれの国・機関に応じた適切な表記での出願を行う必要がある。

また、上述のとおり、表示の明確性及び正確性の程度については、共同通知により具体的に使用を避けるべき明確性及び正確性を欠く11の類見出しの一般的記載が明らかになり、今後はこれらの記載の使用は避けることになるが、共同通知は、かかる11の類見出しが既に使用されている既登録商標の取扱いについては言及しておらず、これらの取扱いは各国商標庁の判断に委ねられることとなる。例えば、ベネルクス商標庁は、かかる11の類見出しは無効とし、これらの記載を使用した既登録商標の権利確保のためには、商品・役務を限定して明確にする必要があり、不明確な表示によるリスクはかかる表示の使用者が負うとする立場を明らかにしている<sup>(13)</sup>。実際、本判決を受けたこの原則を初めて適用した異議決定が今年3月に既に出され、使用が禁止された11の類見出しの一つが使用されている出願と先行商標の指定商品との類否について、出願の指定商品は、その表示が不明確であるため、明確かつ正確に表示されている異議申立人の商品と類似すると自動的に判断されるとして、出願人に不利な判断がなされている<sup>(14)</sup>。

このように、「IP TRANSLATOR」出願の主目的であった、類見出しの一般的記載に関するEU内での取扱いの統一は実現に至っておらず、各加盟国における本判決後の実務上の取



扱いは様々である。したがって、EUにおいて商標ポートフォリオを保有する企業は、共同通知の内容を十分に把握した上で、自社が既に保有する出願・登録において、類見出しの一般的記載を使用したものについては、適切な範囲の保護が確保できているのか、特に本判決後に生じた商品・役務の解釈変更により、自社の出願・登録の保護範囲に不備が生じていないか等を見直し、必要であれば追加出願を行う等の措置をとることが望まれる。また、本判決後の解釈変更が今後の商標調査、自社商標の使用証拠、異議申立及び無効審判の場面での先行権利の権利行使に与える影響を慎重に検討し、適切な権利保護・行使に備えることが勧められる。なお、今後の出願については、十分且つ適切な権利確保のためには、類見出しの一般的記載の使用に頼ることなく、(特に、重要な商品・役務に関しては) 個別具体的に記載することが望ましいと思われる。

以上

- (1) *Chartered Institute of Patent Attorneys v. Registrar of Trade Marks.*, Case C-307/10, 19 June 2012
- (2) Communication No 4/03 of the President of the Office of June 16, 2003 concerning the use of class headings in lists of goods and services for Community trade mark application and registration.
- (3) Communication No 2/12 of the President of the Office of 20/06/2012 concerning the use of class headings in lists of goods and services for Community trade mark applications and registrations
- (4) Common Communication on the Implementation of "IP Translator" 2 May 2013
- (5) HU, IT, LT, ROは、類見出しの文字通りの意味に加えて出願時のニース分類の版のアルファベット順一覧表をカバーするものとして取扱うとしている。
- (6) AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK
- (7) BG, FI, GR, IT, MT
- (8) AT, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IE, LV, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UK
- (9) HU, LT, OHIM, RO
- (10) 文字通りに解釈する国(AT, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IE, LV, PL, PT, SE, SI, SK, UK)、特定の類のすべての商品・役務をカバーすると解釈する国(BG, GR,

- IT, MT)、類見出しの文字通りの意味に加えて、出願時のニース分類の版のアルファベット順一覧表をカバーすると解釈する国(FI, HU, LT, OHIM, RO)
- (11) Common Communication on the Common Practice on the General Indications of the Nice Class Headings V1.1, 20 February 2014
  - (12) AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, IE, LV, LT, MT, NO, PL, PT, SE, SI, SK, UK
  - (13) Communication regarding classification: insufficiently clear and precise terms in class headings (Rules issued by the Director-General of BOIP on 20-11-2013)
  - (14) HITMAN!, Opposition No. 2005277 (BOIP Mar. 6, 2014)

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 / 知財訴訟・審判

【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(2009~2014)、同副委員長(2010~2012年)、同委員長(2013年) / 日本商標協会国際活動委員会 委員(2009年~)、同副委員長(2010~2011年)、同委員長(2012年~) / 国際商標協会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年~)、ラウンドテーブル委員会委員(2013年~) / アジア弁理士協会商標委員会委員(2010年~)

弁理士  
太田 雅苗子  
(1975年生)

Kanako Ohta  
直通 / 03-6438-3979  
MAIL / kohta@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

商標 / 知財訴訟・審判 / 不正競争

【登録、所属】

日本弁理士会(2005) / 日本弁理士会産業競争力推進委員会(2006) / 日本弁理士会商標委員会(2007, 2009-2010) / 特定侵害訴訟代理業務付登録(2008)

## 平成26年金融商品取引法改正の概要 ～投資型クラウドファンディングの 利用促進～

— 弁護士 野間敬和  
— 弁護士 白澤光音

### 第1 はじめに

本稿は、第186回国会で成立し、本年5月30日に公布された「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(以下「平成26年改正法」という)のうち、新規・成長企業へのリスクマネー供給促進等を図ることを目的とした、「投資型クラウドファンディング」の導入に関する改正<sup>(1)</sup>について概説するものである。

### 第2 クラウドファンディングの出資形態による分類とこれまでの規制内容

#### ■クラウドファンディングの分類及び現行法上の規制

クラウドファンディングは、必ずしも定まった定義があるものではないが、財政金融委員会による参議院における議事要旨において、「インターネットを通じて多数の者から少額ずつ資金を集める仕組み」と定義<sup>(2)</sup>されている。クラウドファンディングは、資金提供者に対するリターン<sup>(2)</sup>の形態によって、「寄付型」、「購入型」または「投資型」に分類され、このうち金融商品取引法の規制対象となるものは投資型クラウドファンディングのみとなる。投資型クラウドファンディングは、出資に対してリターンが予定されているからである。

この投資型クラウドファンディングはさらに二つに分類することができ、「株式形態」のものと「ファンド形態」のものがある。株式形態のクラウドファンディングとは、インターネットを通じて会社の株式の募集(取得勧誘)をする形態のものをいう。これに対して、ファンド形態のクラウドファンディングとは、インターネットを通じて事業に対する匿名組合出資持分等のファンド持分に対する出資を募る形態をいう。

投資型クラウドファンディングは、株式形態であれファンド形態であれ、インターネットを用いて有価証券の取得を勧誘するものであるから、金融商品取引法上、金融商品取引業に該当する。具体的には、株式形態のクラウドファンディングは、株式の募集又は私募の取扱いに該当することとなるため、第一種金融商品取引業に該当する。これに対して、ファンド形態のクラウドファンディングは、ファンドの持分の募集又は私募の取扱いに該当することとなるため、第二種金融商品取引業に該当する。

## ② 投資型クラウドファンディングの現状

現在、第二種金融商品取引業者の中には、ファンド形態のクラウドファンディングの方法による募集又は私募の取扱いを行い、実際にこの形態でビジネスを行う業者もすでに存在するとされている。

他方、株式形態のクラウドファンディングについては、日本証券業協会が非上場の株式等について投資勧誘を行うことを原則禁止している<sup>(3)</sup>ことや、第一種金融商品取引業に対する規制（参入要件、兼業規制等）が第二種金融商品取引業のそれと比較して厳格であることから、現状では株式形態のクラウドファンディングを行う業者は現れていないとされる<sup>(4)</sup>。

## 第3 平成26年改正法の概要

### ① 改正の方向性

平成26年改正法は、以上のような現状を受け、インターネットを用いた新規・成長企業に対するリスクマネーの供給という観点から、少額<sup>(5)</sup>の投資型クラウドファンディングのみを行う業者について、参入要件を緩和するとともに、詐欺的行為を排除するため投資者の保護に関する行為規制を追加した。これらの改正は、金融審議会の報告における、「リスクマネーの供給促進という観点から、できるだけ仲介者にとって参入が容易である」ことを指向しつつ、他方で「詐欺的な行為に悪用され」、「投資型クラウドファンディング全体に対する信頼感が失墜すること」がないようにするという観点によるものである<sup>(6)</sup>。

### ② クラウドファンディングを行う業者に対する参入規制等の緩和

平成26年改正法は、株式型クラウドファンディングに関する業務を「第一種少額電子募集取扱業務」（平成26年改正法第29条の4の2第10項）及び、ファンド型クラウドファンディングに関する業務を「第二種少額電子募集取扱業務」（同法第29条の4の3第4項）と規定したうえで、これらの業務のみを取り扱う業者等を「第一種少額電子募集取扱業者」（同法第29条の4の2第9項）及び「第二種少額電子募集取扱業者」（同法第29条の4の3第2項）と規定し、これらの業者について以下のような規制の緩和を行っている。

#### （1）最低資本金の緩和

現行法上、第一種金融商品取引業者の最低資本金は5,000万円（法29条の4）、第二種金融商品取引業者

のそれは1,000万円（同条）とされているが、第一種少額電子募集取扱業者の登録要件における最低資本金は1,000万円、第二種少額電子募集取扱業者のそれは500万円と、それぞれ緩和される予定である。

#### （2）兼業規制の緩和

現行法上、第一種金融商品取引業者は、兼業規制が課せられており、金融商品取引業以外の一定の業務を行う場合には、それが付随業務（法35条1項）に該当するか、あるいは、当該業務に関して当局への届出（法35条2項、金融商品取引業等に関する内閣府令69条）ないし当局による承認が必要とされている（法35条4項、同府令70条）。しかし、平成26年改正法は、少額のもののみを扱う業者については、兼業規制を課さないこととした（平成26年改正法29条の4の2第3項・同条4項）。

#### （3）非上場株式勧誘の解禁

前述の通り、日本証券業協会の自主規制規則は、非上場株式に関する取得勧誘行為を原則として禁止しているが、少額のクラウドファンディングによって発行される有価証券に対しては、取得勧誘行為の禁止から除外される予定である。

### ③ 詐欺的行為排除のための行為規制（投資者保護についてのルール整備）

クラウドファンディングは、その仕組み上発行体と投資者の間にインターネットの存在が不可欠である。インターネットは、幅広い投資者から投資を募る方法としては格好のツールであるが、他方、詐欺的な行為に悪用される危険性もまた指摘されている。したがって、平成26年改正法は、上記のような参入要件の緩和をする一方、かかる詐欺的行為に悪用されることが無いように、業者に対して次のような行為規制を課している。

すなわち、クラウドファンディングの形態で有価証券の募集等をする場合には、当該有価証券についてクラウドファンディングの形で募集する期間中、契約締結前交付書面（法37条の3）に記載する事項のうち投資者の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、インターネットを通じて投資者が閲覧できる状況に置く必要がある（平成26年改正法43条の5）。

また、クラウドファンディングを取り扱う金融商品取引業者は、インターネット上において業者自身の一定の情報の提供が義務付けられるとともに（同法29条の4の2第8項等）、当該金融商品取引業者が、勧誘を行う有価証券の発行者であるベンチャー企業について、その事業内容のチェックをすることも義務付けられている（平成26年改正法35条の3）。

## 第4 まとめ

クラウドファンディングに関する平成26年改正法の成立により、かかる方式によるリスクマネーの供給による新規・成長企業等への資金供給の活性化が期待される。さらに、同改正法の特色として日本証券業協会や第二種金融商品取引業協会等の自主規制団体の存在と活用を前提としており、かかる点においても、注目されるものと考えられる。クラウドファンディングに関する平成26年改正法は、公布の日(本年5月30日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されるとされている。

以上

- (1) 紙幅の関係で割愛するが、平成26年改正法においては、日本証券業協会が設ける新たな非上場株式の取引制度(限定された投資家間の流通にとどめる。)について、インサイダー規制の適用対象外とするなどの改正が行われている。これらの改正が、併せて平成26年改正法の新規・成長企業へのリスクマネー供給促進策であると位置づけられている。金融財政委員会議事要旨 (http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/meisai/m18603186067.htm)
- (2) 前掲注1 金融財政委員会議事要旨
- (3) 日本証券業協会 店頭有価証券規則第3条
- (4) 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方に関するワーキンググループ報告(案)」(http://www.fsa.go.jp/singi/singi\_kinyu/risk\_money/siryu/20131220/01.pdf)2頁
- (5) 具体的には、募集総額1億円以上及び1人当たりの払込金額が50万円未満のものとする予定である。
- (6) 前掲注4 3頁

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 / コーポレート・ファイナンス / ストラクチャード・ファイナンス / プロジェクト・ファイナンス / 証券化・流動化・REIT / デリバティブ / 民事再生・会社更生 / 不動産投資

### 【登録、所属】

東京弁護士会(2004)  
ニューヨーク州(2004)

弁護士  
**白澤光音**  
(1986年生)

Mitsune Shirasawa  
直通 / 03-6438-5618  
MAIL / ynoma@tmi.gr.jp



### 【登録、所属】

第二東京弁護士会(2013)

## (判例速報) インド会計監査局の 民間事業者に対する監査権限について

— 弁護士 平野正弥  
— 弁護士 白井紀克

### 第1 はじめに

近時、多くの国において、経費削減・サービス向上・管理の効率化等を目的とし、民営化が進められている。また、同様の目的で、官民の連携プロジェクト(Public Private Partnership - PPP)を実施し、収益を官民それぞれに分配する歳入分与(revenue sharing)スキームが、インフラやエネルギー事業等において一般的に採用されるようになってきている。インドにおいても、1990年代以降、民営化および官民連携プロジェクトが数多く実施されており、インド計画委員会(Planning Commission)は、2012年から2017年までの間に、インドにおけるインフラ投資額が約1兆米ドルとなるとともに、その半分が民間による出資になると予想している。また、民間投資の大半が、官民連携プロジェクトに基づき行われるといわれている<sup>(1)</sup>。

このような状況下において、近年、インドでは、民間事業者が国のプロジェクトに参画する際に透明性の確保が強く要求されるようになってきている。司法においても、官民連携プロジェクトにおける贈収賄を防ぐ目的で、競争入札の原則化や情報の公開等の確保を促す判決が下されるに至っている。

このような流れの中において、この度、インド最高裁判所は、インド会計監査局(Comptroller & Auditor General of India)(以下、「会計監査局」という<sup>(2)</sup>)が国家からライセンスを付与され電気通信役務を提供している民間事業者の会計書類を監査することの適法性が争われた事例において、同局による民間事業者に対する会計書類の監査を認めるという、これまで前例のない判断を下した<sup>(3)</sup>。

本稿では、最高裁判所による上記の判断について解説するとともに、上記判決がインドで事業を営む民間事業者へ与える影響について検討する。

### 第2 事案の概要

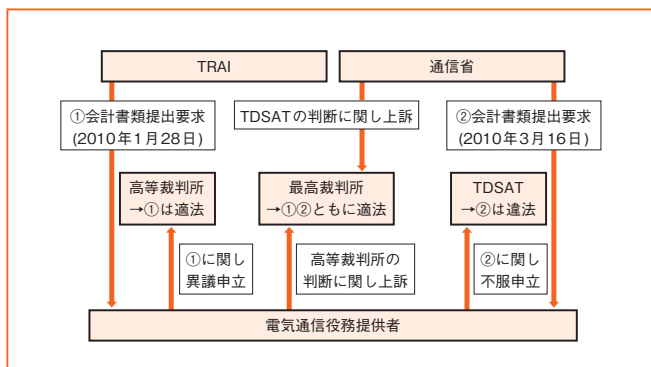
インドの電気通信分野では、国家からライセンスを付与された民間の電気通信役務提供者が、電気通信役務を提供し、その収益の一部をライセンス料として国家に還付する歳入分与方式が採用されているところ、会計監査局は、贈収賄の防止等を目的として、以下のとおり、インド電気通信規制庁(Telecom Regulatory Authority of India: TRAI)及び通信省(Department of Telecommunication: DoT)を介して、民間の携帯電話事業者である電気通信役務提供者の会計書類を入手しようとした。

- ① インド電気通信規制庁は、電気通信役務提供者に対し、2010年1月28日付で会計監査局が監査を行うための会計書類を提出するよう通知を出した(以下、「TRAI通知」という)。



②同時期（2010年3月16日）に、通信省も、電気通信役務提供者に対し、会計監査局が監査を行うための会計書類を提出するよう通知を出した（以下、「DoT 通知」という）。

これに対し、電気通信役務提供者は、上記①に関し、会計監査局が、民間事業者に対し会計監査を行うことは、憲法違反であり、かつ、会計監査局（職務、権限および施行条件）法（Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971）（以下、「会計監査局法」という）上、会計監査局に付与されている会計監査権限の範囲を超えていると主張し、デリー高等裁判所に TRAI 通知の取消を求めて出訴した。また、上記②（DoT 通知）に関し、通信省と電気通信役務提供者間の統合アクセスサービス免許契約（Unified Access Service License Agreement）の規定上、会計監査局による監査を目的として会計書類を要求することはできないと主張し、電気通信紛争処理控訴審判所（Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal : TDSAT）（以下、「TDSAT」という）に DoT 通知の取消をを求める申立てを行った。



### 第3 当事者の主な主張

上記①に関し、電気通信役務提供者は、会計監査当局の設置について規定しているインド憲法第 149 条は、会計監査局が中央政府、州政府及びその他の局又は組織の会計監査について権限を有すると規定しており、かかる組織には、民間事業者は含まれないと主張した。また、会計監査局法第 16 条によると、会計監査局は、インド整理基金（Consolidated Funds of India）への支払について監査する権限を有するが、民間事業者が政府にライセンス料を支払っているだけでは、同法第 16 条の適用を受けないと主張した。

上記②に関し、電気通信役務提供者は、統合アクセスサービス免許契約の第 22.5 条には、通信省が一定の手続きを経て、電気通信役務者の会計書類が不正確又は偽造されていると判断する場合は、1956 年会社法第 227 条上、会社の法定監査人と同等の権限を有する監査人を電気通信役務者の費用で選任することができると規定されており、かかる不正確性、偽造性の確認に関する必要な手続きを行わず、会計書類を会計監査局に提出させることはできないと主張した。

## 第4 裁判所の判断

### ■ 上記①について

デリー高等裁判所は、電気通信役務提供者の請求に対し、会計監査局は民間事業者の会計書類を監査する権限を有しており、会計監査局が会計書類の提出を求めることも会計監査権限の範囲を超えるものではないとの判断を下した。これに対し、電気通信役務提供者は最高裁判所に上訴した。

最高裁判所は、憲法第 266 条を根拠に、ライセンス料は公金に該当するとし、憲法第 149 条およびその授權法である会計監査局法に基づき、会計監査局は、中央政府、州政府及びその他の局又は組織のみならず、中央政府、州政府が民間事業者と行った取引がインド整理基金と関連性を有するときは、民間事業者に対しても監査権限を有するとの判断を下した。

### ■ 上記②について

TDSAT は、統合アクセスサービス免許契約第 22.5 条に規定する一定の手続きを経て、通信省において電気通信役務提供者の会計書類において不正確又は偽造があるとの判断をしていない限り、電気通信役務提供者の会計書類を要求することができないとし、DoT 通知を取り消した。これに対し、通信省は最高裁判所に上訴した。

最高裁判所は、同契約第 22.3 条に、TRAI 又は通信省は、いかなる理由もなく、電気通信役務提供者の免許と関係ある事業の会計書類の提出を要求することができることを示し、第 22.5 条と第 22.3 条は、それぞれ独立した規定と判断し、第 22.5 条により特別な監査を実施する場合は一定の手続きの履践を順守する必要があるが、第 22.3 条に基づき検査する目的での会計書類の要求は違法ではないとの判断を下した。

## 第5 結語

本判決は、会計監査局が民間事業者に対しても、会計書類を提出させ、監査を実施する権限を認めた点で重要な意義を有する。確かに、本判決はあくまで電気通信分野におけるライセンス料にかかる判断であり、また、会計監査局の民間事業者に対する監査（検査）権限を無条件に認めたわけではないことから、その射程がどこまで及ぶかは一義的に明らかではない。しかし、本判決をきっかけとして、政府機関による民間事業者への監査が広く実施される可能性は十分考えられる。

また、インドでは本年 5 月に 10 年ぶりの政権交代が実現し、インフラ事業への投資をはじめ今後積極的な経済政策の実施が見込まれており、今後、インドに進出し、政府と連携し収入を分配するスキームでの事業を営む外国民間事業者の増加が予測される。

本判決を受けて、官民連携プロジェクトが積極的に活用さ

れている、鉱業・発電・航空事業・道路開発等の分野においては、早くも会計監査局によるこのような監査に対応するための費用負担に懸念の声があがっており、今後官民連携プロジェクト等でインドへの進出を考えている日本企業にとっては注目すべき判決であるといえる。

以上

弁護士

**平野正弥**

(1972年生)

Masaya Hirano

直通 / 03-6438-5535

MAIL / mhirano@tmi.gr.jp



**【主な取扱分野】**

一般企業法務 / M&A / アライアンス / コーポレートガバナンス / 起業・株式公開支援 / コーポレート・ファイナンス / ストラクチャード・ファイナンス / プロジェクト・ファイナンス / 証券化・流動化・REIT / 著作権 / メディア / エンタテインメント / スポーツ / IT関連 / 商事関連訴訟 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / 企業結合 / 不動産投資 / 開発 / 東南アジア / その他国際法務 / 医療 / ヘルスケア / バイオ / IT・通信 / ファンド / エマージング・カンパニー /

**【登録、所属】**

東京弁護士会(1999) / ニューヨーク州(2005)

弁護士

**白井紀夫**

(1980年生)

Norimitsu Shirai

直通 / 03-6438-5543

MAIL / nshirai@tmi.gr.jp



**【主な取扱分野】**

一般企業法務 / 起業・株式公開支援 / 消費者関連法 / 破産・特別清算 / 商事関連訴訟 / 刑事訴訟 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / カルテル・談合 / 国際カルテル / 下請法 / 出入国関連 / 東南アジア / その他国際法務 / アンチダンピング・関税対応

**【登録、所属】**

第一東京弁護士会(2012)

## 平成25年独禁法改正の概要について

—— 弁護士 柏木裕介  
—— 弁護士 戸田謙太郎

### 第1 はじめに

本稿は、平成25年12月7日に可決成立し、同月13日に公布された「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律」(以下、この改正法を「平成25年改正」という。)の概要を述べるものである。なお、平成25年改正と同内容の改正案が平成22年にも国会に提出されたことがあったが、ねじれ国会や東日本大震災の影響で平成24年に審議未了廃案となったという経緯がある。

平成25年改正は、審判制度の廃止、及び、処分前の意見聴取手続の整備を図るものであり、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される(平成25年改正附則第1条)が、本稿執筆時点において施行日は未定である。

また、平成25年改正の施行日時点において既に現行法49条5項に基づく事前通知が行われている事案については現行法が適用されるため(平成25年改正附則第2条)、しばらくの間は、現行法が適用される事案と平成25年改正が適用される事案が併存することとなる。

### 第2 改正の背景

**1** 平成25年改正は、平成17年4月20日に可決成立し、同月27日に公布された「私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律の一部を改正する法律」(以下、この改正法を「平成17年改正」という。)において規定された独禁法違反事件の審査手続を大きく変更するものである。そこで、平成25年改正を理解するにあたり、平成17年改正とその問題点を理解することが重要である。

**2** 平成17年改正以前は、独禁法違反があると公正取引委員会(以下、「公取委」という。)が認めて勧告を行い、相手方事業者が応諾した場合には、勧告審決によることとされたが、相手方事業者が応諾しない場合等には、公取委による排除措置命令等の処分がなされる前に審判手続による審理が行われていた(事前審判制度)。

しかし、この制度によった場合、審決が確定するまでは、違反行為への対応策が限られるという問題点があった。

そのため、かかる問題点を解消し、事件処理の効率化を図る観点から、平成17年改正が行われた。

**3** 平成17年改正は、処分前の審判手続を廃止し、処分を行う前に、相手方事業者に対して意見を述べる機会を与えるに留め(処分前手続)、公取委が行う排除措置命令や課徴金納付命令に不服がある場合には事後的に審判手続において争うことができるとするものであった(事後審判制度)。これにより、公取委は、処分前手続を経るのみで排除措置命令や課徴金納付命令を出せることとなった。

しかし、かかる制度には、以下のような問題点があった。

まず、審判手続は、処分を行った公取委自身がその適否を判断する仕組みとなっており、あたかも、「検察官が裁判官を兼ねるような仕組み」であるため、手続の外観の公正さに欠けるという問題点があった。

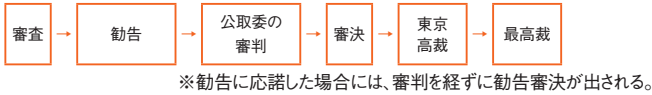
次に、公取委の処分の結果は、一般的な行政処分に比べて厳しい処分が多いにも関わらず、処分前の手続として、

一般的な聴聞手続と比較して簡略な手続保障しか図られていないという問題点があった。

- ④ そこで、これらの問題点を解消するため、平成 25 年改正において審判制度の廃止、及び、処分前の意見聴取手続の整備が図られた。

【図表1】「手続の流れ」

①平成17年改正前



②平成17年改正後



③平成25年改正後



### 第3 審判制度の廃止

① 現行法（平成 17 年改正）では、公取委が行う排除措置命令等に不服がある場合に、審判を請求することができ、審判の結果に不服がある者は、東京高等裁判所にその審決の取り消しを求めることができる。

② これに対して、平成 25 年改正は、公取の審判手続を廃止し、一般の行政処分と同様に、地方裁判所に第一審機能を委ねることとした。

(1) もっとも、独禁法違反事件は、複雑な経済事案を対象としており、専門性も高いことから、①裁判所の管轄及び②審理にあたる裁判官の人数につき、以下の規定が設けられることとなった。

①裁判所における判断の合一性を確保するとともに、専門的知見の蓄積を図る観点から、東京地方裁判所の専属管轄とされている(平成 25 年改正 85 条)。なお、最高裁判所事務総局によれば、裁判所における専門的知見の蓄積を図るために集中的な処理体制を構築するという観点から、東京地裁民事第 8 部（商事部）に集中的に事件を配点する方向で検討中である。

②裁判所における慎重な審理を確保するため、第一審となる東京地方裁判所においては 3 人の裁判官の合議体による審理・裁判を必要とし、合議体の判断によって 5 人の裁判官の合議体によることもできる（平成 25 年改正 86 条）。

(2) また、審判手続が廃止され第一審から地方裁判所において審理されることとなったことから、現行法において存在していた裁判所の審理における制約が廃止される

こととなった。具体的には、①裁判所は、公取委が審判において認定した事実を立証する実質的な証拠がある場合には、公取委と異なる事実認定を行うことができないという制約（実質的証拠法則）と、②審判手続において提出されなかった証拠は、原則として審決取消訴訟の段階で提出することができないという制約（新証拠の提出制限）が、いずれも廃止され、裁判所が、公取委の処分について、証拠に基づいて自由に事実認定を行うことが保障されることとなった。

### 第4 処分前の意見聴取手続の整備と証拠の閲覧・謄写手続

① 現行法（平成 17 年改正）では、公取委が排除措置命令を行おうとする場合、予定される排除措置命令の内容、公取委の認定した事実、適用法令等を通知した上で（現行法 49 条 5 項）、当該排除措置命令の名宛人となるべきものに対して、あらかじめ、意見を述べ、及び証拠を提出する機会を付与することとしている（現行法 49 条 3 項）。

また、現行法では、明文上証拠の閲覧や審査官への質問を認める規定はないが、名宛人となるべきものやその代理人からの申出がある場合には、公取委の審査官が、予定される排除措置命令の内容、公取委の認定した事実、適用法令について口頭で説明を行っており（公正取引委員会の審査に関する規則 25 条）、一定の証拠の閲覧や審査官への質問が認められることがあった。もっとも、説明の方法は、具体的な運用が説明を担当する審査官の裁量に委ねられているため、審査官によっては、命令案にわずかな説明を補足する程度の説明しか行わず、証拠の一部を抜粋して読み上げる程度にとどまることもあった。また、現行法では、証拠の謄写が認められることもなかった。

② これに対して、平成 25 年改正は、被処分者に対する手続保障を強化するため、処分前の意見聴取手続を整備するとともに、証拠の閲覧・謄写に関する規定を設けることとした。

#### (1) 処分前の意見聴取手続の整備

現行法における処分前手続は、審査官と被処分者の相対立する二当事者による手続であったのに対して、平成 25 年改正は、当該事件の調査に関与していなかった中立的な立場にある職員（以下、「手続管理官」という。）に意見聴取手続を主宰させることとした（平成 25 年改正第 53 条）。そして、手続管理官が主宰する意見聴取手続において被処分者は口頭で意見を述べる事が保障されており、手続管理官の許可を得て、審査官に対して直接質問することもできることとなった（平成 25 年改正第 54 条）。

また、意見聴取手続につき、手続管理官は、調査及び報告書を作成し（平成 25 年改正第 58 条）、公



取委の委員は、手続管理官から提出された調書及び報告書を十分に斟酌して判断することとなった（平成25年改正第60条）。

## (2) 証拠の閲覧・謄写に関する規定

現行法においては、証拠の閲覧・謄写を認める規定はなかったが、平成25年改正は、処分手続の充実を図る観点から、公取委の認定した事実を立証する証拠の閲覧及び閲覧の対象となる証拠のうち、自社が提供した物証及び自社従業員の供述証拠（以下、「自社証拠」という。）の謄写を認めることとした（平成25年改正第52条）。もっとも、第三者の利益を害する恐れがあるときその他、正当な理由がある場合には、公取委は、閲覧及び謄写を拒むことができる。

なお、平成25年改正に対しては、閲覧・謄写が保障される証拠が、公取委の認定した事実を立証するための証拠に限定されるため、公取委の事実認定を左右する証拠があったとしても、公取委が公取委の認定した事実を立証するものではないと判断すれば、開示不要となる点や自社証拠以外の証拠については依然として謄写が認められない点において被処分者の防御権の保障として不十分であるという批判がある。

【図表2】「平成25年改正の概要」

1 審判制度の廃止	2 処分前の意見聴取手続の整備と証拠の閲覧・謄写手続
<ul style="list-style-type: none"> <li>・東京地方裁判所の専属管轄</li> <li>・3人の裁判官の合議体による審理・裁判</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手続管理官が主宰する意見聴取手続</li> <li>・公取委の認定した事実を立証する証拠の閲覧</li> <li>・自社証拠の謄写</li> </ul>

## 第5 調査手続について

平成25年改正においては、①公取委が立入検査や供述聴取をする際における企業の代理人弁護士の立会権や②企業と代理人弁護士間のやり取りについて公取委への資料提出を拒める弁護士秘匿特権といった産業界の一部から被処分者の防御権充実のために導入が要請されていた事項の導入は見送られる結果となった。

もっとも、平成25年改正が、「政府は、公正取引委員会が事件について必要な調査を行う手続について、我が国における他の行政手続との整合性を確保しつつ、事件関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から検討を行い、この法律の公布後一年を目途に結論を得て、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。」（平成25年改正附則16条）と規定したのを受けて、内閣府が、平成26年2月12日に「独占禁止法審査手続についての懇談会」（以下、「懇談会」という。）を設置し、かかる懇談会において立会権や弁護士秘匿特権の導入の可否についての検討が行われている。

産業界からの要望に基づいて、懇談会での検討がはじめられたという経緯があるため、懇談会においても企業や弁護士

などの実務家の多くからは、弁護士の立会権や弁護士秘匿特権の導入につき好意的な意見が出されている。その一方で、公取委からは、税務調査など他の行政手続や刑事手続において弁護士の立会権や弁護士秘匿特権が認められていない中で、他の手続との整合性を考えると独禁法調査にだけ導入するのは困難であるといった意見や、違反行為の実態解明の観点から、企業や弁護士が協力的になる確証がないまま、欧米の仕組みの一部分だけを導入すると実態解明に支障が生じる可能性があるといった意見など、否定的な意見もある。

平成26年中には、懇談会での意見の結論が出される見込みであるため、今後の議論を注視していく必要がある。

## 第6 まとめ

平成25年改正は、処分を行った公取委自身はその適否を判断するという手続の外観上の公正さに欠けるという批判のあった審判制度を廃止するとともに、明文上証拠の閲覧・謄写や審査官への質問を認める規定がなかった処分前の意見聴取手続につき明文上証拠の閲覧・謄写や審査官への質問の機会が認められることを明記したことから、被処分者の手続保障を拡大するものとして望ましいものである。

もっとも、現時点では政令・規則が未だ制定されておらず、また、例えば、証拠の開示にあたってごく少数の証拠しか開示されなかったり、証拠の抜粋しか開示されなかったりした場合等、具体的な運用次第で手続保障が後退してしまう恐れもある。

したがって、今後制定される政令・規則の内容や施行後の具体的な運用状況について注視していく必要がある。

以上

弁護士  
柏木裕介  
(1970年生)

Yusuke Kashiwagi  
直通 / 03-6438-5354  
MAIL / ykashiwagi@tmi.gr.jp

### 【主な取扱分野】

カルテル・談合 / 国際カルテル / 私的独占・不公正な取引方法 / 企業結合 / 下請法 / 景品表示法

### 【登録、所属】

第一東京弁護士会 (2001)

弁護士  
戸田謙太郎  
(1976年生)

Kentaro Toda  
直通 / 03-6438-5692  
MAIL / ktoda@tmi.gr.jp

### 【主な取扱分野】

一般企業法務 / M&A / リスクマネジメント / 不正調査 / 刑事訴訟 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / カルテル・談合 / 国際カルテル / 私的独占・不公正な取引方法 / 企業結合 / 下請法 / 景品表示法 / 東南アジア / その他国際法務

### 【登録、所属】

ニューヨーク州(2009)  
第二東京弁護士会(2010)



# 組織再編に対する課税事件 — 186 億円の課税処分の実務への影響 —

— 弁護士・税理士 岩品信明

## 第1 はじめに

本年3月、著名企業グループ内での合併及び会社分割に対する課税処分の適法性が争われ、納税者敗訴の第一審判決が下された。一連のスキームで2社に対して課税処分がされたが、このうち1件は、課税処分金額が約186億円（増差所得金額が約542億円）であり、企業に与える負担も大きいものである。

いずれも、包括的否認規定が初めて適用され、「法人税の負担を不当に減少させた」として課税された事案である。新聞等で広く報道され、論文やセミナーなどでも取り上げられた。

## 第2 法務部としての対応

組織再編は、税務調査における最重要論点の一つである。本件以外にも、グループ内再編に伴い株式消却の対価が問題となった事件（増差所得金額約640億円：控訴審納税者敗訴）や、自己株式の取得による譲渡損失が問題となった事件（増差所得金額約4,000億円：第一審納税者勝訴）があり、組織再編に対する大型の課税処分は頻繁になされている。

法務部の方の中には、組織再編に対する課税事案は経理部などが対応すると思われるかもしれない。しかし、組織再編に対する課税処分金額は多額になることが予想されるため、企業としても課税処分を認めることが困難であり、最終的に課税処分の取消訴訟に発展し、法務部が対応しなければならない可能性が高い。そのため、法務部としては、税務調査の段階から関与し、取消訴訟への発展を予期して対応することが望ましい。

## 第3 ポイント

本件のポイントは以下のとおりである。

- ① 包括的否認規定が適用され、186億円という多額の課税処分が訴訟で認容されたこと
- ② 相当程度の税務上のリスクを認識していたことが否認の理由として挙げられたこと

税務上否認されるリスクが相当程度あることを認識しながら組織再編を行う場合には、そのことによって否認される可能性が高まることになる。一方、組織再編をする前に税務上のリスクの検討を怠る場合には取締役としての善管注意義務などの問題が生ずることになる。

- ③ 代表取締役に対する証人尋問が行われ、納税者敗訴の証拠として用いられたこと

代表取締役が組織再編を主導する場合には、代表取締役への税務調査や証人尋問がなされる可能性があるため、企業経営にも大きな影響が生じ得る。また、代表取締役の行為と課税処分との関連性が明確になるため、代表訴訟リスクも高まると思われる。

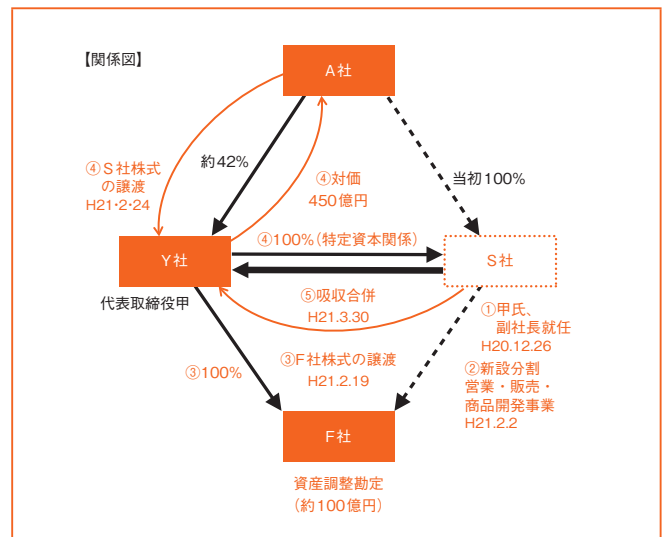
## 第4 事件の概要

主要な事実関係は以下のとおりである。①の副社長就任から④の本件買収までの期間が約2か月間と短く、また、全体としても3か月程度の間組織再編が行われた。

①副社長就任	平成20年12月26日	Y社の代表取締役甲氏は、S社の副社長に就任した
②新設分割	平成21年2月2日	S社は、営業・販売・商品開発事業を分割してF社を設立した
③F社株式の譲渡	平成21年2月19日	S社は、Y社に対し、F社の全株式を115億円で譲渡した
④本件買収	平成21年2月24日	Y社は、A社から、A社の完全子会社であったS社の発行済株式全部を450億円で譲り受けた。本件買収により、S社はY社の完全子会社となった（特定資本関係の成立）
⑤本件合併	平成22年3月30日	Y社とS社は、Y社を合併法人、S社を被合併法人として合併した

## 第5 争点

本件では、同時期に行われたスキームにより、Y社事件とF社事件が問題となった。Y社事件では、Y社が合併によりS社の未処理欠損金額542億円を引き継ぐことができるか否かが問題となった。F社事件では、F社はS社からF社への会社分割が非適格分割であるとして資産調整勘定として約100億円を計上したが、非適格分割であるか、それとも資産調査勘定を計上しない適格分割であるかが問題となった。



## 第6 更正処分

### ① Y社事件

処分行政庁は、甲氏のS社副社長就任、本件買収及び本件合併などの一連の行為は、S社の未処理欠損金額の引継ぎのための要件を形式的に満たし、租税回避をすることを目的とした異常ないし変則的なものであるとして、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」場合（法人税法132条の2）に該当し、B社の未処理欠損金額をY社の欠損金額とみなすことを認めないとした。

### ② F社事件

処分行政庁は、適格要件を形式的に満たさないこととすることにより本件分割を非適格分割とした上で、F社に資産調整勘定の金額を生じさせてこれを減額して損金の額に算入することを目的とした異常ないし変則的なものであるとし、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」場合（法人税法132条の2）に該当し、②の新設分割の時点で③のF社株式の譲渡が見込まれることなく、適格分割として取り扱うことにより資産調整勘定の金額約100億円は生じなかったものとした。

## 第7 裁判所の判断

### ① 法人税法132条の2の不当性の意義(両事件共通)

Y社事件とF社事件に共通して、法人税法132条の2の不当性の意義が問題となった。

裁判所は、法人税法132条の2の「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、以下の二つの場合であると判示した。

- (i) 法132条と同様に、取引が経済的取引として不合理・不自然である場合
- (ii) 組織再編成に係る行為の一部が、組織再編成に係る個別規定の要件を形式的には充足し、当該行為を含む一連の組織再編成に係る税負担を減少させる効果を有するものの、当該効果を容認することが組織再編税制の趣旨・目的又は当該個別規定の趣旨・目的に反することが明らかである場合

### ② Y社事件

本件では、特定役員引継要件などの一定の要件が充足される場合には、被合併法人S社の未処理欠損金額約542億円は、合併法人Y社に引き継がれることになる。

裁判所は、特定役員引継要件について、「単に、役員又は特定役員への就任の有無及びその特定資本関係発生等との先後関係のみを問題とするにすぎないものであり、合併の前後を通じて移転資産に対する支配が継続しているか否かの指標として、常に十分にその機能を果たすものとまでは言い難い。」として、以下の6つの事情を考慮すべきであると判示し、本件にあてはめた。

考慮すべき事情	あてはめ
①特定資本関係発生以前の時期における当該役員の任期	本件副社長就任から本件買収により特定資本関係が発生するに至るまでの期間はわずか約2か月である
②当該役員の職務の内容	本件買収後に予定されていた事業の経営とは無関係にS社の従来の事業に固有の経営に関与していたと評価することはできない
③合併後における当該役員以外の役員の去就	S社の他の役員は本件合併後Y社の役員に就任することが予定されていない
④合併後における事業の継続性や従業員の継続性の有無	S社が従来行っていた事業が事業として承継されたとみることが困難である
⑤合併により引き継がれる事業自体の価値と未処理欠損金額との多寡	本件買収対価450億円のうち200億円が未処理欠損金の価値とされるものであって事業自体の価値とはいえない部分が約半分を占めている
⑥被合併法人と合併法人の事業規模の違い	Y社とS社とは企業規模に大きな差があり、共同事業を営むための適格合併等において求められる規模要件を満たしようもない状況にある
その他の事情	・本件合併はS社の未処理欠損金額を余すことなく処理することを一つの目的にしたものである ・A社とY社においては、未処理欠損金額の引継ぎが認められるかどうかについて明示的な検討が行われ、取引に係る契約書のほかに差入書が作成され、未処理欠損金額の引継ぎが認められない可能性が相当程度あることを認識していた

以上をもとに、裁判所は、本件副社長就任は、法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に該当するとして、S社の未処理繰越欠損金の引継ぎを否認した課税処分が適法であると判示した。

### ③ F社事件

F社事件においては、以下の3点を検討すべきとされた。

- (i) 一連の組織再編成を構成する行為全体より、移転資産に対する支配の状況がどのように変化することが予定されていたのか
- (ii) 分割自体により、移転資産に対する支配の状況や事業の内容がどのように変更されることが予定され、そのことに十分な事業目的又は事業上の必要性が認められるか
- (iii) 完全支配関係継続見込み要件に該当する行為又は事実につき、十分な事業目的又は事業上の必要性が認められるか

裁判所は、3点から本件を検討した上、「本件分割の態様は、S社にとって、事業上の必要性よりも、A社グループ全体での租税回避の目的を優先したものであるとの評価を免れないことは明らかである」として、適格分割として取り扱い資産調整勘定の計上を否認した課税処分が適用であると判示した。

## 第8 実務への影響

### ① スキーム構築段階からの慎重な対応

ポイント①で記述したとおり、本件では、法人税の負担を不当に減少させたとして186億円という多額の課税処分が訴訟で認容され、組織再編についての税務リスクが顕在化した。



納税者としては、スキーム構築の段階から慎重に対応する必要がある。

## ② 税務上のリスクの客観的な検討と保守的な対応

ポイント②で記載したとおり、本件では、相当程度の税務上のリスクを認識していたことが否認の理由として挙げられた。組織再編に限らず、企業における重要な行為については、事前に税務上のリスクを検討しなければならず、検討を怠る場合には取締役としての善管注意義務などの問題が生ずることになる。社内における検討では客観性を担保することが困難であるため、外部の専門家による検討が必要となる。さらに、税務上否認されるリスクが相当程度あることを認識しながら組織再編を行う場合には、そのことによって否認される可能性が高まることになるため、税務上のリスクがないことを確認してから組織再編を行うように保守的な対応をしなければならない。

## ③ 代表取締役など経営陣の税務調査・税務訴訟への準備

ポイント③で記載したとおり、代表取締役に対する証人尋問が行われ、納税者敗訴の証拠として用いられた。代表取締役など経営陣が組織再編を主導する場合には、税務調査や証人尋問がなされる可能性がある。また、その場合には、代

表取締役の行為と課税処分との関連性が明確になるため、代表訴訟リスクも高まると思われる。企業としては、代表取締役など経営陣への税務調査や証人尋問に備えて相応の準備が必要となることを予期しなければならない。組織再編に關与する経営陣は、組織再編が法人税の負担を不当に減少させるものであるか、裏返せば組織再編にいかなる事業上の必要性があるかといった点について税務調査で質問されると予想されるため、事前に対応を準備しておかなければならない。

以上

(1)座談会 「東京地裁平成26年3月18日判決の検討」(2014年税務弘報7月号18頁)

弁護士・税理士  
**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】

一般企業法務 / M&A / コーポレートガバナンス / 消費者関連法 / 商事関連訴訟 / 税務争訟 / タックス・プランニング

### 【登録、所属】

第二東京弁護士会(2000) / IFA (International Fiscal Association) / 租税訴訟学会 / 東京税理士会(2010)

## 商標法38条3項における損害不発生 の抗弁に関する裁判例の分析

— 弁護士 関 真也

### 第1 はじめに

商標法 38 条 3 項 (以下「本項」という。) に基づき損害賠償が請求された場合において、被告は、「損害の発生があり得ないこと」を抗弁として主張立証することにより、損害賠償責任を免れることができる (小僧寿し事件最高裁判決)<sup>(1)</sup>。同判決以降、複数の裁判例において、かかる損害不発生の抗弁の成否が争われた<sup>(2)</sup>。損害不発生の抗弁は、損害賠償請求の認容・棄却を左右する点で重要であるばかりでなく、損害賠償請求を認めるに足りる商標権の財産的価値とは何かという本質的な問題にも関わるものである。

本稿では、損害不発生の抗弁が争われた裁判例をもとに同抗弁の要件を分析しつつ、各裁判例に表れた商標権の財産的価値に関する裁判所の考え方と実務対応に触れていきたい。

### 第2 損害不発生の抗弁の要件

#### ① 概要

小僧寿し事件最高裁判決が判示したとおり、損害不発生の抗弁の要件は、「損害の発生があり得ないこと」である。もっ

とも、同判決は、かかる要件を、(a) 登録商標に顧客吸引力が全く認められず、(b) 登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなどとき、と言い換えており、多くの裁判例でも、(a) 及び (b) の要素をもとに損害不発生の抗弁の成否が争われている<sup>(3)(4)</sup>。

#### ② 「損害」とは

ここで、「損害の発生があり得ない」という場合における「損害」の内容を確認しておく。商標権が侵害された場合において想定される損害は、(i) 侵害標章の使用が寄与して侵害品の売上げが増加したことに伴う、商標権者の売上げ減少による利益の逸失のほか、(ii) 商標権者が第三者に使用許諾し、使用料の支払いを受けることができたはずであるところ、その支払いを受けられなかった (あるいは受けられる可能性がほとんどなくなった) ことによる利益の逸失が考えられる。小僧寿し事件最高裁判決は、前記 (a) 及び (b) の要素が満たされるときには、「得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生じていないというべきである。」として損害不発生の抗弁を認めているのであるから、損害不発生の抗弁が認められるのは、前記 (i) の損害だけでなく、前記 (ii) の損害の発生もあり得ない場合であると解される<sup>(5)</sup>。

損害不発生の抗弁の成否を判断するに当たっては、侵害標章の使用態様や使用規模等の様々な事情 (後記 4 参照) が考慮されるが、同抗弁を認めた従来の裁判例は、第三者をして登録商標の使用許諾を受けることを躊躇させるに足りる、登録商標以外の著名標章等が存在するという事案において、前記 (ii) の損害の発生もあり得ないと結論付けたもので

あった。すなわち、小僧寿し事件最高裁判決においては、被上告人の商品を示すものとして著名性を獲得していた「小僧寿し」の名称その他の標章が存在したことが考慮されている<sup>(6)</sup>、「JAMJAM」事件判決<sup>(7)</sup>においても、「被告の名称を知らない者は想定し難いほど」周知性が高い被告による「本件ホームページの開設、運営の事実を認識しながら、あえて原告に対して本件各登録商標の使用許諾を求める第三者が現れたとは考え難く、したがって原告が実施料を得ることもできなかったと認められる」とされている。

このように、損害不発生の抗弁が認められた従来の裁判例は、商標権者が使用料収入を得る機会を失ったとはいえない（もともとその機会はなかった）とする特殊な事情がある事案であった。もっとも、「損害の発生があり得ないこと」という要件は、使用料相当額がいくらであったかという認定と連続性を持つものであるから、同要件が認められるのは、損害の発生が本当に全くあり得ない場合のほか、前記 (a) 及び (b) の事情を考慮した結果、仮に損害の発生はあり得たとしても、それが保護に値するとまではいえないほど小さいと評価される場合も含まれると考えられる<sup>(8)</sup>（後記第3の「Cache」事件参照）。

### ③ (a) 登録商標の顧客吸引力(財産的価値)が全くないこと

顧客吸引力があると認められた場合には、損害不発生の抗弁が認められる可能性が極めて低くなるため（後記4参照）、前記 (a) の要素は重要な争点になる。

この要素が問題となるのは、主として、登録商標が未使用であるか、又は使用されているとしても競合地域では未使用であるというケースである。そして、登録商標が未使用である場合に、常に当該登録商標に顧客吸引力が全くないと判断されているかといえ、そうではない。

損害不発生の抗弁を認めた小僧寿し事件最高裁判決及び「JAMJAM」事件判決は、（少なくとも競合地域において）登録商標が未使用であったことから、登録商標に（商標権者の信用と結合した）顧客吸引力がないと認定している。これに対し、パチスロ機事件<sup>(9)</sup>、「中古車 110 番」事件<sup>(10)</sup>、「UNO PER UNO」事件<sup>(11)</sup>及び「ピエラレジェンヌ」事件<sup>(12)</sup>の各判決は、未使用商標であっても、語感の良さや外観・観念の好ましさなどの使用以外の理由で、一定の顧客吸引力を有する場合があることを示し、結論として損害不発生の抗弁を否定している。これらの裁判例は、損害不発生の抗弁の判断における顧客吸引力は、必ずしも、登録商標の使用により商標権者の業務上の信用と結合した顧客吸引力であることを要しないことを示している。

商標法における顧客吸引力は、基本的には、商標の出所識別機能に由来するものであり、使用する商標によって出所を識別され、その商標・出所について業務上の信用が蓄積した結果として当該商標が有するに至った、顧客を惹きつける力をいうものと解される。これに対し、「語感の良さや外観・観念の好ましさ」といった、商標の使用以外の事情に基づく「顧

客吸引力」は、商標権の排他的効力に由来するものであると解される。未使用であるため業務上の信用が蓄積されておらず、単に語感が良いにすぎない商標であっても、それが登録商標である限り、第三者は、原則として権利者に対し使用料を支払わなければ当該商標を使用できない。「ピエラレジェンヌ」事件判決等の前掲下級審判決は、使用以外の事情に基づく「顧客吸引力」を有する商標であっても、少なくとも使用料収入を得る機会があることを登録商標の財産的価値と捉え、かかる機会を喪失することも商標法 38 条 3 項における「損害の発生」と認めているものと解される。

未使用商標について顧客吸引力を認めるか否かについては、裁判例ごとに判断が異なる。また、結論としてこれを認めた裁判例においても、顧客吸引力を基礎付け得る使用以外の事情を求めるもの（「UNO PER UNO」事件控訴審判決）と、逆に顧客吸引力を否定する事情がなければこれを認めるもの（「ピエラレジェンヌ」事件判決）があり、事案によって判断過程が異なる。実務的には、顧客吸引力の有無を左右する使用以外の事情を余すところなく具体的に主張立証するべきである。

### ④ (b) 侵害標章の使用が侵害商品の売上に全く寄与していないこと

前記 (b) の要素を検討するに当たっては、登録商標及び侵害標章の顧客吸引力の有無及び程度、侵害標章が使用された媒体やその使用態様・規模・期間、市場の競合、侵害標章が使用された商品又は役務の売上高や取引の実情等が考慮される。

もっとも、登録商標の使用による顧客吸引力が認められる事案においては、侵害標章の使用という事実のほかはあまり詳しく論じられることなく売上げへの寄与が認められ、損害不発生の抗弁が否定されている。登録商標に顧客吸引力が認められれば、侵害標章の使用によって侵害商品の売上げが増大し、その分、商標権者の売上げが減少したと認められやすいし、顧客吸引力ある商標の使用許諾を得ようとする第三者の存在も否定しにくい。

これに対し、登録商標が未使用である場合には、侵害標章の使用態様その他の事情を詳しく検討し、損害不発生の抗弁の成否が判断される。

## 第3 参考裁判例（「Cache」事件）

「Cache」事件判決<sup>(13)</sup>は、損害不発生の抗弁を認めた判決であるが、商標権者が使用料収入を得る機会を失ったとはいえないとする特殊な事情があった事案ではなく、損害が発生したと評価する余地はあるとしても、それが保護に値するとまではいえないほどに小さいと評価された事案であると思われる。この点で、上記のような特殊な事情がある事案において損害不発生の抗弁を認めた前掲裁判例とは異なるといえよう。

同判決は、前記 (a) の要素につき、「本件商標は、被告の



営業する地域においては、一般需要者の間に知名度はなく、原告の営業としての顧客吸引力を有しないものであった」とし、前記 (b) の要素について、「被告は、その営業に被告標章 2 を使用していたものの、ことさら同標章を強調して広告宣伝していたような事情も見当たらず、被告の顧客は店舗周辺の住民が中心であったことからすれば、被告の売上げは被告自身の営業活動等によるものというべきであって、被告標章 2 の使用がこれに特に寄与したということとはできない。」などと認定した上で、「原告の営業の態様、被告の営業の態様、岐阜市と大阪市の距離関係等を総合すると、被告が、本件商標登録後に上記認定の限度で被告標章 2 を使用したことによって、原告には何らの損害も生じていないというべきである」とした。

同判決の認定した事実関係によれば、小僧寿し事件最高裁判決や「JAMJAM」事件判決で認定されたような、商標権者が使用料収入を得る機会を失ったとはいえない（もともとこの機会はなかった）と評価し得る特殊な事情はないと思われる。商標権の排他的効力が全国に及ぶものであることからすれば、岐阜市と大阪市の距離関係や、美容室の商圈がそれほど広域に及ばないという判決の認定を前提としても、それだけで当然に、被告が原告に何らの使用料も支払わなくてよいとする理由はない。

同判決は、前記 (ii) の損害が発生したか否かについて特段の詳しい判断過程を示してはいないが、損害不発生抗弁が認められるためには、前記 (i) の損害だけでなく前記 (ii) の損害の発生もあり得なかったと認められることが必要であるという考え方に立てば、同判決は次のように解釈すべきこととなる。すなわち、同判決が損害不発生抗弁を認めたのは、競合地域において本件商標に顧客吸引力がなく、また、被告店舗の顧客が、店舗の周辺の住民を中心に、1 日当たり 3、4 名程度であったということなどからすると、同判決の認定事実のもとでは、前記 (i) ないし (ii) の損害が原告に生じたとする余地があるにしても、それが極めて小さい金銭的評価にならざるを得ないため、損害賠償請求を認めるには足りないと評価したことによるものと解される<sup>(14)</sup>。

## 第4 総括

小僧寿し事件最高裁判決の提示した前記 (a) 及び (b) の要素に沿って損害不発生抗弁を検討する場合には、まず、登録商標が使用商標であるか未使用商標であるかによって主張立証の在り方が異なる。使用商標であり顧客吸引力が認められるケースなら、同抗弁は否定される可能性が高いであろうが、被告側としては、その顧客吸引力の程度を低く評価すべきとする事実と、侵害標章の使用態様といった前記 (b) の事情をいかに積み上げるかがポイントになる。未使用商標のケースでは、顧客吸引力の有無を基礎付ける使用以外の事情次第で判断が異なり得るので、かかる事情の主張立証に重点を置くべきこととなる。この場合、主張立証すべき事実を

取捨選択する上で、未使用商標の財産的価値の源泉とは何であるかを理解することが有益であり、原告・被告の立場に応じて明確に意識するべきである。

次に、損害不発生抗弁の成否を最終的に判断するに当たっては、使用料収入を得る機会を喪失したという意味での損害の発生すらあり得なかったと評価できるか否かに留意すべきである。これには、損害の発生があり得たとしても保護に値する程度に至らないと評価される場合と、商標権者において使用料収入を得る機会がもともとなかったといえる特殊な事情がある場合とが考えられる。前者の判断は、登録商標の顧客吸引力の程度、侵害標章を使用した侵害商品・役務の売上高、侵害標章の使用態様・使用規模・使用期間や侵害標章の識別力・著名性・顧客吸引力の程度及びその他の営業努力等を考慮した、侵害商品・役務の売上げに対する侵害標章の寄与度等、前記 (a) 及び (b) の事情を総合考慮して行われるものと考えられる。損害不発生抗弁の成否を判断するに当たっては、前記 (a) 及び (b) の要素による判断が、前記 (i) の損害が発生したかどうかという判断だけでなく、前記 (ii) の損害（使用料収入を喪失したという意味での損害）の発生の有無という判断も内包していることを看過してはならない。

以上

- (1) 最判平成9年3月11日判時1191号6頁。なお、平成10年商標法改正前の商標法38条2項（現行商標法38条3項）についての判決である。
- (2) 後記2件の「Cache」事件判決のほか、①「JAMJAM」事件（名古屋地判平成13年11月9日・名古屋高判平成14年9月25日）、②「アスカ」事件（大阪地判平成12年4月11日）、③パチスロ機事件（大阪地判平成16年12月27日）、④「UNO PER UNO」事件（大阪高判平成17年7月14日）、⑤「中古車110番」事件（大阪地判平成17年12月8日）、⑥「LOVE」事件（大阪地判平成19年10月1日）、⑦「エビスロン」事件（東地判平成19年11月21日）、⑧「招福巻」事件（大阪地判平成20年10月2日）、⑨「シルバーヴィア」事件（東地判平成22年7月16日）、⑩「アシュラベラム」事件（東地判平成22年3月31日・知高判平成23年6月29日）、⑪「モンシュシュ」事件（大阪地判平成23年6月30日・大阪高判平成25年3月7日）、⑫「ポリマーガード」事件（大阪地判平成23年7月21日）、⑬「SAMURAI」事件（大阪地判平成24年7月12日）、⑭「ユニキューブ」事件（大阪地判平成24年12月13日）、⑮「とんかつ和幸」事件（東地判平成25年3月22日）、⑯「ピエラレジェンヌ」事件（東地判平成26年1月13日）
- (3) ただし、損害不発生抗弁が認められるのは、あくまで「損害の発生があり得ない」ときであり、(a)及び(b)の要素を満たす場合に限られない。例えば、「特許権者が専用実施権を定額で（つまり実施品の販売額に応じての歩合ではなく）売り切ってしまうとき」には、損害不発生抗弁が成立するとされており（三村量一「判解」最高裁判所判例解説民事編平成9年度（上）404頁（2002年））、商標権の場合も同様と考えられる。
- (4) (a)と(b)は全く別の判断要素というわけではなく、(a)は(b)を判断する上での1つの重要な考慮要素であると位置付けることができると考えられるが、本稿では便宜的に区別して論じる。
- (5) 小僧寿し事件最高裁判決は、(a)及び(b)の事情が認められる場合には、(i)の損害のみならず(ii)の損害も、基本的には発生しない（登録商標に顧客吸引力がなければ、あえて使用料を支払ってまで当該登録商標を使用しようとする第三者が現れる可能性は低く、かつ、売上げに寄与しない程度の限られた態様でしか使用しないのであれば、第三者が使用許諾を受けようとする動機・需要もなく、使用料も限りなくゼロに近い）と考えているものと理解される。
- (6) 加えて、前掲三村「判解」414頁は、「原判決の判示するところは、…当時の四国地方において、著名な「小僧寿し」チェーンの営業に対抗して、Xに使用料を支払ってまで本件商標（小僧）を用いて食品販売を行おうというような者がいたとは到底認められない（すなわち、Yの加盟店がY標章(1)(3)を使用したことで、当時の四国地方においてXが第三者に本件商標の使用を許諾することにより使用料収入を得る機会を失ったということとはできない）ということ述べたものと解することができる。」としている。
- (7) 前掲注2の①事件
- (8) 小塚社一郎「判批」別冊ジュリ209号179頁（2012年）。前掲注2の⑩事件判決のように、使用料相当額は損害不発生抗弁と同様の考慮要素を用いて認定されている。
- (9) 前掲注2の③事件
- (10) 前掲注2の⑤事件
- (11) 前掲注2の④事件
- (12) 前掲注2の⑥事件
- (13) 大阪地判平成25年1月24日（平成24年（ワ）第6892号）。関連する事件として、大阪地判平成25年1月24日（平成24年（ワ）第6896号）があり、そこでは損害不発生抗弁は否定されている。
- (14) ちなみに、もう1件の「Cache」事件（前掲注8）においては、本件商標が顧客吸引力を有するとされた地域において侵害標章が使用された事実でも、使用料相当額は1か月当たり5000円という認定（認容額は4か月分で2万円）であった。



弁護士  
関 真也  
(1984年生)

Masaya Seki  
直通 / 03-6438-5349  
MAIL / mseki@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

メディア / エンタテインメント / スポーツ / 商標 /  
特許 / 知財訴訟・審判 / 著作権

【登録、所属】

第一東京弁護士会(2008)

## 特許権の存続期間の延長登録に関する知財高裁大合議判決について 「ジェネンテック vs. 特許庁長官」

— 弁理士 深澤拓司

### 第1 はじめに

特許権の存続期間は、原則として、特許出願の日から20年をもって終了する(特許法67条1項)が、所定の事由により特許発明の実施をすることができない期間があった場合には、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる(特許法67条2項)。この特許権の存続期間の延長登録は、医薬品・農薬分野において、医薬品等の品質・有効性・安全性を確保するための製造販売承認(薬事法14条1項,9項)<sup>(1)</sup>等を得るために特許発明を実施することができなかつた場合、その期間の回復を目的とした制度である。延長登録を行うには、特許庁に対してその旨の出願を行い(特許法67条の2)、審査を経て、延長登録をすべき旨の査定を受ける必要があるところ、その出願が拒絶要件に該当する場合には、拒絶査定がなされる。

かかる特許権の存続期間の延長登録出願に対して特許庁がした拒絶査定を維持する審決の当否について、平成26年5月30日付けで、知財高裁の大合議判決が下された(知財高判平成25年(行ケ)第10195号、同第10196号、同第10197号、及び同第10198号)。本件事案は、特許庁がした査定系審決の取消訴訟として知財高裁の大合議に係属した初の事件である。以下、本件事案の内容を紹介し、本判決の意義について所感を述べる。

### 第2 本件事案の概要

本件事案は、原告(ジェネンテック、インコーポレイテッド)が、被告(特許庁長官)に対し、原告が保有する特許2件(特許第3398382号及び特許第3957765号)について行った特許権の存続期間延長登録出願4件に係る拒絶査定不服審判請求に対して特許庁がした請求不成立の審決(拒絶査定維持審決)の取り消しを求めた裁判である。

原審である特許庁の審決では、出願人が延長登録出願の理由とした薬事法14条9項の製造販売承認(本件処分)によって可能となった「特許発明の実施」は、本件処分に先立って既に行われた薬事法14条1項の製造販売承認(先行処分)によって既に実施可能であり、本件特許発明を実施するために本件処分を受ける必要があったとは認められないから、特許法67条の3第1項1号に定める拒絶要件に該当すると認定された。

第67条の3 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき。

(後略)

これに対し、知財高裁は、本件延長登録出願にかかる拒絶要件があるとはいえないとして、特許庁の審決を取り消した。

### 第3 争点及び判示内容

まず、本件特許発明(ここでは原告保有の特許第3398382号(本件特許)の請求項1のみ記す)、並びに、先行処分及び本件処分の概要を下表に示す。このとおり、本件特許発明には「用法・用量」が規定されていないところ、先行処分と本件処分は、「用法・用量」のみにおいて相違する。

本件特許発明	先行処分	本件処分
抗VEGF抗体であるhVEGFアンタゴニストを治療有効量含有するための組成物。	販売名:アバスチン点滴静注用100mg/4mL及び400mg/16mL 一般名:ペバシズマブ(遺伝子組換え) 用法及び用量:治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用における下欄の内容(点滴静脈内投与) 効能又は効果:治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	1回7.5mg/kg(体重)、投与間隔は3週間以上。
	1回5mg/kg(体重)(未治療の場合)又は10mg/kg(体重)(既治療の場合)、投与間隔は2週間以上。	

また、特許庁の審決における理由の要旨は、以下のとおりである。

すなわち、特許法67条の3第1項1号の判断において、

「特許発明の実施」は、処分の対象となった医薬品その物の製造販売等の行為ととらえるのではなく、処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえるのが適切である。そして、処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」を備えた先行医薬品についての処分(先行処分)が存在する場合には、特許発明のうち、処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲は、先行処分によって実施できるようになっていたといえるから、同号の拒絶理由が生じる。

そして、本件処分における「ペバシズマブ(遺伝子組換え)」は、本件特許発明の有効成分である「抗VEGF抗体であるhVEGFアンタゴニスト」に該当し、「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」は、本件特許発明の用途における治療対象である「癌」に該当する。これに対し、先行処分は、効能・効果が「治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌」である「ペバシズマブ(遺伝子組換え)」に係る医薬品を対象とするものであるから、本件処分の対象となった医薬品と同じ「発明特定事項に該当する事項」を備えた医薬品を対象とするものである。そうすると、本件特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」によって特定される範囲は、先行処分によって実施できるようになっていたといえる。

以上のとおり、本件特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったとは認められず、本件出願は同法67条の3第1項1号に該当し、特許権の存続期間の延長登録を受けることができない。

要するに、審決は、特許法67条の3第1項1号に規定された「その特許発明の実施」における「特許発明」とは、クレームされた発明特定事項によって特定される発明であるから、本件事案における先行処分と本件処分が「用法・用量」の点で異なっているとしても、「特許発明」としては同じであって、本件処分にかかる「特許発明の実施」は先行処分によって既に実施可能な状態にあったのであるから、その実施のために、改めて本件処分を受ける必要があったとは認められないと認定したものと解される。

この審決の理由に対する知財高裁による判示内容は、以下のとおりである。

すなわち、知財高裁は、まず、特許権の存続期間の延長登録の制度の趣旨として、本制度は、特許発明を実施する意思及び能力があってもなお、特許発明を実施することができなかった特許権者に対して、「政令で定める処分」を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について、特許権の存続期間を延長する措置を講じることによって、特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図った制度であると言及した上で、「特許法第67条の3第1項1号は、『その特許発明の実施に・・・政令で定める

処分を受けることが必要であったとは認められないとき。』と、審査官(審判官)が延長登録出願を拒絶するための要件として規定されているから、審査官(審判官)が、当該出願を拒絶するためには、①『政令で定める処分を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと』(第1要件)、又は、②『政令で定める処分を受けたことによって禁止が解除された行為』が「その特許発明の実施に該当する行為」には含まれないこと』(第2要件)のいずれかを選択的に論証することが必要となる(中略)。」と、審査官(審判官)が延長登録出願を拒絶するためには、上記「第1要件」又は「第2要件」の論証を要することを明示した。そして、それらの「第1要件」及び「第2要件」充足性の判断手法として、更に以下の如く判示した。

つまり、特許法67条の3第1項1号は、特許権の存続期間の延長登録出願を拒絶する要件として、「その特許発明の実施に・・・政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき。」と規定しているところ、「政令で定める処分を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと」という第1要件の有無を判断するに当たっては、医薬品の審査事項である「名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項」の各要素を形式的に適用して判断するのではなく、存続期間の延長登録制度を設けた特許法の趣旨に照らして実質的に判断することが必要であると判示した。

さらに、この観点から、医薬品の成分を対象とする特許では、品目を構成する要素のうち、「名称」は医薬品としての客観的な同一性を左右するものではないこと、及び、「副作用その他の品質」、「有効性及び安全性に関する事項」は、通常、医薬品としての実質的な同一性に直接関わる事項とはいえないことから、禁止が解除されたかどうかの判断要素とするまでの必要はないと判示した。そして、医薬品の成分を対象とする特許については、薬事法14条1項又は9項に基づく承認を受けることによって禁止が解除される「特許発明の実施」の範囲は、「成分、分量、用法、用量、効能、効果」によって特定される医薬品の製造販売等の行為であると解するのが相当であると判示した。

知財高裁は、以上を踏まえ、本件事案における「先行処分により禁止が解除されたと判断される範囲」と「本件処分により禁止が解除されたと判断される範囲」との関係について、下記a及びbの如く判断し、本件処分には、特許法67条の3第1項1号に定める拒絶要件があるとはいえない旨判示した。

a. 先行処分では、本件処分に係る医薬品の製造販売等の行為の禁止は解除されておらず、本件処分によってこれが解除されたのであるから、本件処分については、拒絶的要件のうち「政令で定める処分を受けたことによっては、禁止が解除されたとはいえないこと」との第1要件を充足していないことは明らかである。

b. 本件処分により禁止が解除された医薬品の使用行為及び製造販売等の行為が本件特許発明の実施行為に該当することは、当事者間に争いはなく、本件処分については、拒絶要件のうち「政令で定める処分を受けたことによって禁止が解除された行為」が「その特許発明の実施に該当する行為」には含まれないこととの第2要件を充足していないことも明らかである。

#### 第4 本判決の意義

被告（特許庁長官）は、本件審理においても、審決同様、特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号における「特許発明の実施」は、処分の対象となった医薬品の承認書に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項によって特定される医薬品の製造販売等の行為ととらえることが妥当である旨主張した。この判断手法は、現行の特許・実用新案審査基準（第VI部 特許権の存続期間の延長,3.1.1(1)）に沿うものといえる。

ところで、現行審査基準は、知財高判平成 20 年（行ケ）第 10458～10460 号（平成 21 年 5 月 29 日）、及び、その上告審である最一小判平成 21 年（行ヒ）第 324～326 号（平成 23 年 4 月 28 日）によってそれまでの特許庁による運用が否定されたことを踏まえ、2011 年 12 月 28 日に改訂されたものであり、①上記最高裁判決と齟齬しないこと、及び、②上記最高裁判決が判示した先行処分が特許発明の技術的範囲に属しない場合を含め、どのようなケースでも一貫した説明ができることという基本方針の下に策定された。

本件判決は、かかる審査基準の改訂によって特許庁の運用が変更された後の初の知財高裁（大合議）判決でもあり、その内容が注目されていた。かかる状況下、本件判決は、現行の改訂審査基準では、本件事案の場合（先行処分が特許発明の技術的範囲に属する場合）にまで一貫した説明ができるものとは言えないと断じ、また、制度趣旨並びに上記知財高裁判決及び最高裁判決、審査基準改訂の経緯及び内容に言及し、さらに、傍論として、特許法 68 条の 2 に基づく延長された特許権の効力の及ぶ範囲についても付言した上で、特に特許法 67 条の 3 第 1 項 1 号における「特許発明の実施」に関する特許庁の判断手法を直接的に否定したものと<sup>(4)</sup>いえる。

私見として、まず、特許法 68 条の 2 に基づく延長された特許権の効力の及ぶ範囲についての傍論は措くとして、本判決の急所は、前述した「医薬品の成分を対象とする特許については、薬事法 14 条 1 項又は 9 項に基づく承認を受けることによって禁止が解除される「特許発明の実施」の範囲は、「成分、分量、用法、用量、効能、効果」によって特定される医薬品の製造販売等の行為であると解するのが相当である」という判示にあるものと思料する。この解釈によれば、本件特許発明の如く、例えば「用法・用量」が構成要件として規定（クレーム）されていない発明であっても、先行処分とその後の

処分<sup>(5)</sup>で用法又は用量が異なりさえすれば、先行処分では禁止が解除されておらず、その後の処分<sup>(5)</sup>で初めて禁止が解除されたことになる。かかる判断手法は、特許庁による現行審査基準の判断手法と真向から対立する。現行審査基準が、上記最高裁判決の射程を越えたより普遍的な事案への適合可能性を探った上での賜物であることは評価され得るものの、本判決が確定した場合、又は、上告審で敗訴した場合、特許庁による制度運用は、第三者との均衡を図りつつも特許権者の更なる保護の方向へ見直しを迫られるものと思料する。

以上

- (1) 第67条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもって終了する。2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
- (2) 第14条 医薬品（厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品及び第23条の2第1項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。）、医薬部外品（厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。）、厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品又は医療機器（一般医療機器及び同項の規定により指定する管理医療機器を除く。）の製造販売しようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。（中略）9 第1項の承認を受けた者は、当該品目について承認された事項の一部を変更しようとするとき（当該変更が厚生労働省令で定める軽微な変更であるときを除く。）は、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。
- (3) この点において、本件事案と上記最高裁判決の事案は異なる。
- (4) 本判決では、「特許庁による審査基準の上記改定は、上記最高裁判決が判示するところを超えて、独自の立場からされたものであり、前記のとおり、同号の規定の文言から離れるものであって、これを採用することはできない。」と判示されている。
- (5) 知財高裁訟廷事務室事件係に問い合わせた（2014年7月2日）ところ、上訴の提起があったとのことである。

弁理士  
深澤拓司  
(1964年生)

Takuji Fukasawa  
直通 / 03-6438-5434  
MAIL / tfukasawa@tmi.gr.jp

#### 【主な取扱分野】

特許 / 知財訴訟 / 化学・材料物性 / 機械  
工学 / 核物理 / IT / 半導体他

#### 【登録、所属】

日本弁理士会(2002)  
特種侵害訴訟代理業務付登録(2006)



## 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。2014年5月から2014年7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か月前を目処に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、下記までお問い合わせ下さい。

[email]monthlyseminar@tmi.gr.jp

### 1 第70回セミナー(2014年5月14日開催)

テーマ：「カンボジア進出における法的検討事項」

講師：弁護士 **古井恵理**  
**ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所(カンボジアオフィス)**  
同 **ジェイ・コーエン カリフォルニア州弁護士**

### 2 第71回セミナー(2014年6月20日、26日、7月1日開催)

テーマ：「改正会社法に対する実務対応」

講師：弁護士 **葉玉匡美**

### 3 第72回セミナー(2014年7月4日開催)

テーマ：「組織再編課税事件の実務への影響」

講師：弁護士 **岩品信明**

## 書籍紹介



### ジュリスト増刊『実務に効く知的財産判例精選』

【著者】小泉直樹・末吉 亘  
【発行日】2014年4月25日  
【出版社】有斐閣  
【価格】2667円+税  
【判/頁】A4判/248頁

本書は、「M&A・企業再編」「コーポレート・ガバナンス」「労働」に続く有斐閣「実務に効く判例精選」シリーズの第四弾であり、知的財産分野の重要判例について第一線の実務家が解説を加えるものです。TMI総合法律事務所の水戸重之弁護士、升本喜郎弁護士、岡田誠弁護士、小泉直樹客員弁護士が編集・執筆に参加しております。



### 『著作権法案内』

【著者】半田正夫  
【発行日】2014年7月  
【出版社】勁草書房  
【価格】2300円(予価)  
【判/頁】四六判並製/300頁

本書は、著作権について何らかの関心を持ってはいるが、その知識を全く持っていないヒトを対象に、著作権制度の仕組みをわかりやすく解説しようと試みたものです。法律書では一般に、定義・要件・効果という叙述の形式を採りますが、このような方式では正確な知識を読者に与えはしますが、反面、無味乾燥で退屈きわまりないというものになりがちです。とくに著作権法は相次ぐ改正によって非常に複雑になっていますので、これを教科書風に書けばきわめて平板なものになるおそれが出てきます。そこで本書では思い切ってQ&Aの形式をとることにしました。こうすることによって、重要な箇所については紙数を多く割き、それほど重要でない箇所は簡略化あるいはカットすることができ、全体にメリハリをつけることができたと思っております。最新の法改正にも対応していますので参考にいただければ幸いです。



### 『ビジネス常識としての法律』

【著者】堀 龍児・淵邊善彦  
【発行日】2014年7月18日  
【出版社】日本経済新聞出版社  
【価格】1000円+税  
【判/頁】新書判/312頁

本書は、1993年に発売され版を重ねてきた『会社法務入門』を大幅に改訂し、改題したものです。企業法務のコンパクトな入門書として定評があった本書を、このたび最新の法改正や実務に合わせてアップデートするとともに、さらに読みやすいものとなるよう体裁も一新しました。役員、営業パーソン、若手法務部員向けなどの研修のテキストとして、また日々の業務で気軽に参照いただける入門書として最適です。

本ニューズレターで採り上げてほしいテーマなど、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:tshibano@tmi.gr.jp 03-6438-5562(直通)/TMIニューズレター編集部 編集長 弁護士 柴野相雄