

# TMI Associates Newsletter

SPRING 2016

Vol.27

TMI 総合法律事務所

## CONTENTS

- |   |   |
|---|---|
| <p>P.1 平成27年電気通信事業法改正の概要 ～消費者保護ルールの拡充を中心として～</p> <p>P.4 非清算店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制の最終案</p> <p>P.7 プロ向けファンドに関する改正法の施行と実務上の留意点</p> <p>P.10 中国特許法(専利法)の概要及びその第4次改正案</p> <p>P.13 中国におけるOEM生産と商標法上の「商標の使用」をめぐる最新状況—近時の最高人民法院判決及び商標法改正を踏まえて—</p> | <p>P.17 平成27年における商標、不正競争及び著作権裁判例の概観と傾向</p> <p>P.20 食品の用途発明に関する特許審査基準の改訂</p> <p>P.22 フランチャイズを利用した海外進出</p> <p>P.25 韓国企業と日本企業との間に、ロシア、ベルギー及びウクライナの仲裁機関における仲裁合意の成立を認めた事例(東京地判平25-8-23)</p> <p>P.28 TMI月例セミナー紹介、書籍紹介</p> |
|---|---|

## 平成27年電気通信事業法改正の概要 ～消費者保護ルールの拡充を中心として～

— 弁護士 山郷琢也

### 第1 はじめに

近時の情報通信技術の目覚ましい進展は、我々国民に対して、いつでもどこでもインターネット環境を提供し、ユビキタス社会を実現するという多大な恩恵をもたらしているが、一方

で、電気通信サービスの複雑化や多様化を背景として、その勧誘方法や契約内容を巡って消費者からの苦情・相談が増加の一途をたどっている<sup>(1)</sup>。こうした状況を受け、昨年5月15日、消費者保護ルールの更なる拡充を一つの目的として、「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が成立した。かかる改正のうち消費者保護ルールの拡充に関わる部分(以下「本改正」という。)は、FTTH インターネットサービス、CATV インターネットサービス、MNO・MVNO による携帯電話サービス、インターネットサービスプロバイダ、IP 電話、公衆無線 LAN 等非常に幅広いサービスに適用されるだけでなく、代理店に対

しても適用される。本改正は、平成 28 年 5 月 21 日に施行される予定であるところ、これらのサービスに関わる事業者は、本改正の内容を正しく理解して、その施行までに本改正に準拠した体制を整備することが急務である。なお、本原稿の内容は平成 28 年 3 月時点での公表情報に基づいて記載している旨ご留意いただきたい。

## 第 2 対象サービスの範囲

本改正の詳細については後述するが、主に①説明義務の充実、②書面交付義務の導入、③初期契約解除制度の導入、④勧誘継続行為等の禁止、⑤代理店に対する指導等の措置の導入の 5 つから成る。もっとも、あらゆる電気通信サービスがそのすべての適用を受けるわけではなく、③初期契約解除制度については、サービスの内容に応じて適用の有無が異なる。その詳細は下図の通りであり、中でも MNO による携帯電話サービスや FTTH インターネットサービス、CATV インターネットサービスといったサービスは、上記①から⑤の全ての規制が適用されるため注意が必要である。

	移動通信サービス		固定通信サービス	
	・MNOの携帯 電話サービス <sup>(2)</sup>	・PHS ・MVNOサービス (携帯) ・プリペイド ・公衆無線LAN	・FTTHインター ネットサービス <sup>(6)</sup>	・DSLインター ネットサービス <sup>(9)</sup>
	・MNOの携帯 インターネット 接続サービス <sup>(3)</sup>		・CATVインター ネットサービス <sup>(7)</sup>	・FWAインター ネットサービス <sup>(10)</sup>
	・MNOのBWA サービス <sup>(4)</sup>		・分離型ISP サービス (FTTH,CATV、 DSL向け) <sup>(8)</sup>	・その他のISP サービス <sup>(11)</sup>
	・MVNOの BWAサービス <sup>(5)</sup> ※いずれもプリ ペイドを除く。			・IP電話 <sup>(11)</sup> ・電話及び ISDNサービス
①説明義務の 充実	○	○	○	○
②書面交付義務の 導入	○	○	○	○
③初期契約解 除制度の導入	○	×	○	×
④勧誘継続行 為等の禁止	○	○	○	○
⑤代理店に対す る指導等の措置	○	○	○	○

## 第 3 説明義務の充実

電気通信事業者及び媒介等業務受託者（いわゆる代理店）は、従前から、一定の電気通信役務の提供に関する契約の

締結又は媒介等をしようとするときは、電気通信役務の内容、料金、料金割引の条件、解約条件等といった一定の事項について事前の説明義務が課せられていたが、本改正を受けて、説明事項として新たに、初期契約解除に関する事項等が追加されることが予定されている<sup>(12)</sup>。具体的には、従来の説明事項に加え、初期契約解除が可能である旨や初期契約解除が可能な期間等を説明する必要がある。したがって、事業者としては、いわゆる重要事項説明書の改訂が必須であり、改正法下で求められる説明事項が漏れなく記載されているかのリーガルチェックが必要となる。

また、提供条件の説明は、利用者の知識、経験、契約の締結の目的に照らして、利用者に理解されるために必要な方法と程度によらなければならないという、いわゆる適合性原則が導入されることが予定されているため、特に高齢者、未成年者、障がい者等に対しては、専用の説明資料を新たに作成するほか、従業員向けの説明マニュアルを見直す必要があるだろう<sup>(14)</sup>。

さらに実務的に影響が大きいと思われるものとして、契約の自動更新時における事前通知義務が挙げられる。これは、事業者が契約の自動更新をしようとする場合に、事前に、利用者に対して、自動更新しようとする旨、自動更新後の契約に拘束期間及び違約金の定めがある旨、自動更新後の契約期間及び違約金の額等を通知しなければならないというものである<sup>(15)</sup>。したがって、自動更新条項を導入している事業者においては、契約更新時のフローを見直す必要が出てくる。

## 第 4 書面交付義務の導入

上記第 3 で述べた契約成立「前」の説明義務に加え、本改正により、電気通信事業者は、契約成立「後」も、遅滞なく、一定の事項を記載した契約書面を利用者に交付しなければならないとの義務が課せられることになった<sup>(16)</sup>。総務省が現在策定中のガイドライン案によれば、かかる契約書面は、主要な事項を表形式でまとめるなどして一覧性・一体性を確保して記載することが求められているため、契約約款そのものを交付するという対応では不十分と思われ、それとは別に法定の事項を表形式でまとめた別書面を用意する必要がある<sup>(17)</sup>。本条の違反については、総務大臣による改善命令の対象になる<sup>(18)</sup>。

ほか、<sup>(19)</sup>30万円以下の罰金に処せられる可能性もある。<sup>(20)</sup>また、かかる契約書面の受領日が後述の初期契約解除期間の起算点となるため、契約書面が交付されなかった場合には、利用者はいつまでも一方的な解除が可能という事態になってしまい、事業者として思わぬ損害が発生しかねない。

## 第5 初期契約解除制度の導入

本改正により事業者に与える影響が最も大きい改正事項として、初期契約解除制度が挙げられる。これは、特定商取引法上のいわゆるクーリング・オフに類似する制度であり、原則として改正電気通信事業法第26条の2第1項に規定する契約書面の受領の日から8日間<sup>(21)</sup>は、電気通信事業者の合意なく、利用者の都合のみにより契約を解除できるという制度である。<sup>(22)</sup>ただし、前記第2で述べたとおり、本制度の適用があるサービスは限定されている。初期契約解除制度の特徴の一つとして、契約が解除された場合に、一定の範囲で、電気通信事業者は利用者に対して金銭の支払いを請求することが可能とされており、具体的には、①契約解除までに提供されたサービスの利用料、②工事費、③事務手数料、及び④遅延損害金を請求することが認められる。<sup>(23)(24)</sup>かかる金額請求は、初期契約解除制度に対して事業者が採り得る自衛手段として非常に重要であり、今後事業者としては、初期契約解除があった場合に利用者に対して一定の金額を請求することを、重要事項説明及び契約書面の中でしっかりと明記しておくという対応が必要になる。<sup>(25)</sup>

## 第6 勧誘継続行為の禁止

本改正により、電気通信事業者及び媒介等業務受託者（代理店）の禁止行為が明文化され、事実不告知や不実告知を行うことや勧誘継続行為を行うことが禁止された。<sup>(26)</sup>特に、勧誘継続行為については、事業者は、勧誘対象者が契約を締結しない旨の意思あるいは勧誘を引き続き受けることを希望しない意思を表示した場合には、当該勧誘を継続することが禁止されるため、勧誘に熱心な営業担当者ほど、意図せずに本条に違反する可能性が出てくる。これらの規定に違反した場合、事業者としては業務改善命令を受けられるリスクがあるため、<sup>(27)</sup>電気通信事業者及び代理店は、営業担当者向けのマニュアル

を見直すほか、社員研修を行う等の対策が必要になる。

## 第7 代理店に対する指導等の措置の導入

本改正により、電気通信事業者が契約の締結の媒介等の業務及びこれらに付随する業務を媒介等業務受託者（代理店）に委託をする際には、電気通信事業者は、代理店に対して指導を行うなどして、当該委託に係る業務が適切かつ確実に遂行されるための措置を講じなければならないとの義務が課せられることになった。<sup>(28)</sup>具体的には、委託元である電気通信事業者は、①媒介等業務を適切かつ確実に遂行する能力を有する者への委託、②責任者の選定、③媒介等業務の手順等に関する文書（マニュアル）の作成等、④監督措置、⑤苦情処理に関する措置、⑥媒介等業務が適切かつ確実な遂行を確保するための措置、⑦委託状況を把握するための措置を講じる必要があるほか、代理店において業務を適切に行うことができない事態が生じた場合であって、利用者に重大な影響が及ぶ恐れがあるときには、⑧当該代理店の名称等を総務大臣に報告しなければならない。<sup>(29)</sup>したがって、電気通信事業者は、これらの事項が担保できるように、代理店との間で締結する業務委託契約を見直す必要があるほか、代理店向けのマニュアルを改訂するといった対応が必要になるだろう。

## 第8 おわりに

以上に述べたとおり、本改正は想像以上に広い範囲のサービスに影響を及ぼすものであり、電気通信事業者自身だけでなく、その代理店も、契約約款、重要事項説明書、契約書面、各種マニュアル等の書面一式を抜本的に見直す必要がある。上述のとおり、各規定の違反があった場合には、業務改善命令や場合によっては刑罰を科せられる可能性もあるため、事業者としては、各種書面の内容が法令に適合しているかのリーガルチェックを行うなど、慎重な対応が求められる。

以上

(1) 総務省の公表によれば、平成26年度の電気通信サービスに係る苦情・相談の総受付件数は6952件となっており、電気通信事業者との契約・提供条件に関するものが大幅に増加しているほか、電気通信サービスのサービス品質に関するもの、電話勧誘等営業活動に関するものが増加しているとの指摘がある（[http://www.soumu.go.jp/menu\\_news/s-news/01kiban08\\_02000186.html](http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000186.html)）。また、近時は、NTT東西による光サービス卸が解禁されたことを受け、悪質な勧誘方法により、光回線インターネットサービスの転用手続を

- 行わせるという事例が増加しており、総務省が事業者に対して勧誘方法を改善するよう行政指導を行うとともに、事業者名の公表に踏み切った例も存在するところである。
- (2) スマートフォン、フィーチャーフォン(従来型携帯電話)等の携帯電話端末向けに提供される音声サービス及びインターネット接続サービスが該当する。なお、MNOとは、Mobile Network Operatorの略で、携帯電話基地局等の無線通信インフラを自社で設置、運用する事業者のことをいう。
  - (3) タブレット、モバイル Wi-Fi ルーター等のデータ通信専用の端末向けに提供されるインターネット接続サービスで、携帯電話サービスのアクセスネットワーク(携帯電話ネットワーク)を利用するものが該当する。
  - (4) BWAとは、Broadband Wireless Accessの略で、モバイル WiMAX 及び AXGP が該当する。
  - (5) MVNOとは、Mobile Virtual Network Operatorの略で、携帯電話基地局等の無線通信インフラを他社から借り受けることで、独自の移動通信サービスを提供する事業者のことをいう。
  - (6) いわゆる光ファイバのインターネットサービスであるが、利用者の共同住宅等内ではVDSL(銅線)やLANケーブルを用いるものも含む。
  - (7) ケーブルテレビ網を利用して提供されるインターネット接続サービスをいう。
  - (8) FTTHインターネットサービスやCATVインターネットサービス、DSLサービスについて、足回り回線部分とは別に分離して提供されているISP(インターネットサービスプロバイダ)サービスをいう。
  - (9) DSLサービスとは、既存の電話回線(メタル線)を使って高速デジタルデータ通信によるインターネット接続を行うサービスをいう。DSLサービスのうち、足回り回線部分とISP部分を一体として提供するもの(足回り回線部分を維持したままISP部分の提供元事業者を変更することはできないもの)と、足回り回線部分を単独で提供するものがこれに該当する。
  - (10) FWAとは、Fixed Wireless Accessの略で、電気通信事業者の基地局とユーザーの固定端末との間で無線通信を行うことにより、インターネット接続を可能にするサービスをいう。
  - (11) IP網と音声通話技術を利用した音声通話サービスをいう。
  - (12) 改正前電気通信事業法第26条
  - (13) 改正電気通信事業法施行規則(案)第22条の2の3第1項
  - (14) 改正電気通信事業法施行規則(案)第22条の2の3第4項
  - (15) 改正電気通信事業法施行規則(案)第22条の2の3第2項
  - (16) 改正電気通信事業法第26条第1項に基づき事前に説明すべき事項に加え、料金の支払時期・方法や、サービス提供開始の予定時期、オプションサービスの内容等を記載することが予定されている(改正電気通信事業法施行規則(案)第22条の2の4第1項及び第2項)。
  - (17) 改正電気通信事業法第26条の2
  - (18) 総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(案)」41頁
  - (19) 改正電気通信事業法第29条第2項第2号
  - (20) 改正電気通信事業法第188条第5号

- (21) 移動通信役務の場合でサービスの提供開始が契約書面の受領より遅い場合は提供開始の日から8日間とされている。また、事業者が初期契約解除制度に関する事項について虚偽の説明をした結果、それを誤信した利用者が本来の期間中に初期契約解除を行わなかった場合には、事業者は新たに「不実告知後書面」を交付しなければならないとされており、利用者は当該書面の受領日から8日間は契約解除が可能である。
- (22) 改正電気通信事業法第26条の3
- (23) 改正電気通信事業法第26条の3第3項但書、改正電気通信事業法施行規則(案)第22条の2の9
- (24) ただし、②工事費及び③事務手数料については、原則として実費ではなく、上限額が今後告示により策定予定であり、電気通信事業者は利用者に対してその範囲内で請求できるに止まる。
- (25) なお、移動通信事業者による店頭契約の場合には、事業者は初期契約解除制度の代替措置として、「確認措置」という契約解除の仕組みを自発的に導入することができ、総務大臣の認定を受けた場合には、初期契約解除の適用が除外されることが予定されている(改正電気通信事業法施行規則(案)第22条の2の7第1項第5号)。かかる「確認措置」は、初期契約解除に比べて、契約解除の事由が、電波状況が不十分と判明したこと又は説明義務等の法令等の遵守状況が基準に適合しなかったことに限定される一方、電気通信役務の提供契約だけでなく、端末の購入契約や端末補償サービス等の関連契約の解除にも応じなければならないため、事業者としてはメリット・デメリットを見極めたうえで、採否を判断する必要がある。
- (26) 改正電気通信事業法第27条の2
- (27) 改正電気通信事業法第29条第2項第1号
- (28) 改正電気通信事業法第27条の3
- (29) 改正電気通信事業法施行規則(案)第22条の2の11

弁護士  
**山郷 琢也**  
(1984年生)

Takuya Yamago  
直通 / 03-6438-5351  
MAIL / tyamago@tmi.gr.jp



**【主な取扱分野】**  
一般企業法務 / IT・通信 / メディア / エンタテインメント / スポーツ / ブランド / 著作権 / 商標 / 不正競争 / 知財訴訟・審判 / 知財トランザクション / 知財戦略支援 / 広報法務 / 消費者関連法 / 景品表示法

**【登録、所属】**  
第一東京弁護士会(2008)

## 非清算店頭デリバティブ取引に係る 証拠金規制の最終案

— 弁護士 今枝 丈宜  
— 弁護士 塚本 晃浩

### 第1 はじめに

サブプライムローン問題等を契機とする金融危機を受け、金融市場の改革に向けた取組みが進められるなか、バーゼル銀行監督委員会及び証券監督者国際機構は2013年9月、「中央清算されない店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制に関する最終報告書」を公表し、証拠金規制の全体像を示すとともに、各国に対し2015年12月をメドとして証拠金規制を実

施することを提言した(その後、実施時期は2016年9月に修正)。

これを受け、各国金融当局において検討が進められ、金融庁は、2回のパブリックコメント手続を経て、本年3月31日、非清算店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制の最終案を公表した。本稿は、日本の証拠金規制を概観するとともに、金融機関がとるべき対応について述べるものである。なお、本稿中意見にわたる部分は、筆者らの個人的見解であることを申し添える。

### 第2 証拠金規制の概要

#### ■ 証拠金規制の趣旨

証拠金規制とは、金融機関に対し、清算されない店頭デリ

バティブ取引（以下「非清算店頭デリバティブ取引」という。）を行う場合に、証拠金の授受を求めるものである。

清算とは、約定された店頭デリバティブ取引に係る債権債務を清算機関<sup>(1)</sup>に移転させ、取引当事者双方の債権債務の相手方を清算機関に一元化することをいう。その目的は、①取引に係る債権債務の総額を相殺により縮減するとともに、②取引当事者の破綻の影響が市場に伝播するリスク（システムック・リスク）を遮断することによって、店頭デリバティブ取引に係る決済リスクを削減することにある。

証拠金規制の趣旨は、非清算店頭デリバティブ取引について証拠金の授受を義務付け、清算されない取引のコストを増加させることによって清算機関の利用を促すとともに、証拠金の授受によりシステムック・リスクを遮断することによって、金融危機の再来を防ぐことにある。

## 2 証拠金の種類

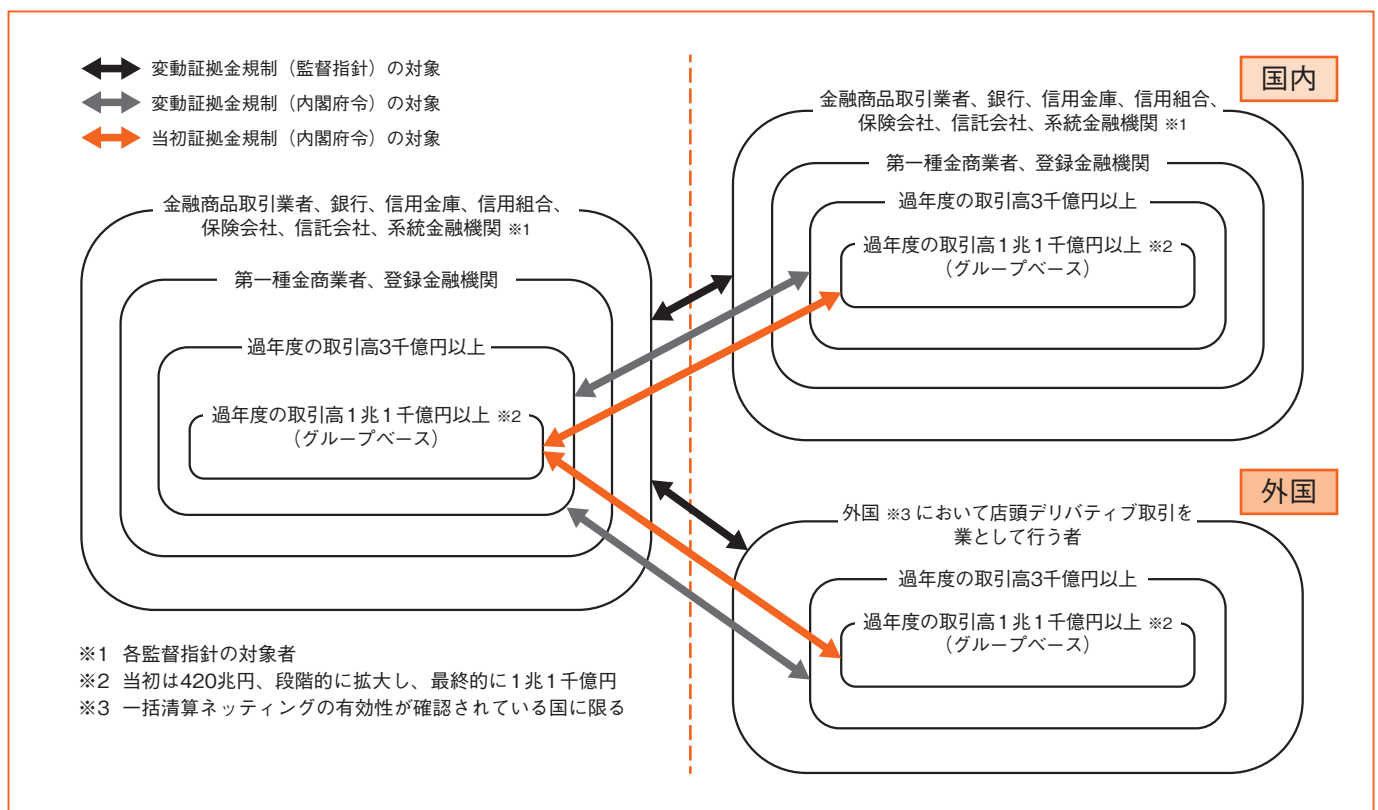
証拠金には、取引相手方に対するエクスポージャー（勝ちポジション）相当額を定期的に授受するものである変動証拠金（以下「VM」という。）と、取引相手方に対する潜在的損失等見積額（デフォルトから損害の確定までの標準期間（10日間）に生じるポジションの時価変化の推計値）相当額を相互に授受するものである当初証拠金（以下「IM」という。）

がある。証拠金規制は、VMに係る規制とIMに係る規制に分けられる。

## 3 規制の構造と規制対象者

日本の証拠金規制は、金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）を根拠とする部分と、金融庁が策定する監督指針（以下「監督指針」という。）<sup>(2)</sup>を根拠とする部分に分けられる。金商業等府令は法令の一種であるが、監督指針はガイドラインの一種であり、各金融機関の取引規模・リスク特性に応じた対応を求めることとされている。

具体的には、過年度の店頭デリバティブ取引の想定元本の合計額の平均額が3,000億円以上である第一種金融商品取引業者及び登録金融機関に対し、金商業等府令により、VMの授受に係る態勢整備が義務付けられる（123条1項21号の5）。また、これらの者について、グループベースでの店頭デリバティブ取引の想定元本の合計額の平均額が一定の基準を超える場合には、金商業等府令により、IMの授受に係る態勢整備が義務付けられる（123条1項21号の6）。これらに加え、監督指針の対象となる全ての金融機関について、VMの授受に係る態勢が整備されているか否かが監督上の着眼点とされることになる<sup>(3)</sup>。以上の関係を図示すると次のようになる。



#### 4 施行時期

証拠金規制は平成 28 年 9 月 1 日から適用されるが、金融機関への影響の大きさに鑑み、店頭デリバティブ取引量の多い金融機関から段階的に適用することとされた<sup>(4)</sup>。

#### 5 証拠金規制の内容

##### (1) 金商業等府令による VM 規制

次の行為を行うための措置を講じること（態勢整備）が求められる。

①毎日、非清算店頭デリバティブ取引の時価の合計額と、授受している VM の額を算出すること

②次の金額の預託を直ちに求めること

- ・時価が正の場合：勝ちポジション金額－預託を受けている VM（あれば）＋預託している VM（あれば）（マージンコール）
- ・時価が負の場合：預託している VM－負けポジションの金額（リターンコール）

（注）最低引渡担保額（MTA）として定めた金額（IM の MTA と合算して 7,000 万円以下）を超える場合に限る。

③遅滞なく預託を受けること

（注）決済実務上可能な限り速やかにという趣旨であり、 $T + X$  を求めるものではない。

④上記の他、相手方によるマージンコール又はリターンコールに応じること

##### (2) 監督指針による VM 規制

監督指針のみの対象となる者については、上記①ないし③の行為について、毎日ではないが、「取引の規模、リスク特性等を勘案した十分な頻度」で行うことが求められる。

##### (3) 金商業等府令による IM 規制

次の行為を行うための措置を講じること（態勢整備）が求められる。

①非清算店頭デリバティブ取引に係る権利関係が変動したとき等に、潜在的損失等見積額（PFE）と、預託を受けている IM の額を算出すること

（注）金融庁に届出を行った内部モデルか、標準法によって計算する。

②PFE から受領済みの IM と当事者間であらかじめ定めた金額を除いた金額の預託を直ちに求めること（マージンコー

ル）

（注 1）グループで合計 70 億円以下の範囲で定めることができる。

（注 2）最低引渡担保額（MTA）として定めた金額（VM の MTA と合算して 7,000 万円以下）を超える場合に限る。

③遅滞なく預託を受けること

④受領した IM を信託の設定その他の方法により管理すること<sup>(5)</sup>

⑤上記の他、相手方によるマージンコールに応じること

### 第 3 金融機関がとるべき対応

#### 1 国内の金融機関

自己及び取引相手方が規制対象者であるか、自己が行う取引が規制対象取引に該当するか等を検討の上、証拠金規制の適用の有無を判断し、適用があれば、ISDA マスター契約及び CSA の締結、証拠金の計算・授受・管理等を行うためのシステムの整備や人員の補充等を行い、証拠金の授受に係る態勢を整備する必要がある。規制対応コストによっては、取引相手方を選別し、不必要な取引を打ち切ることや、あるいは、非清算店頭デリバティブ取引を継続することの是非についても検討することが必要となろう。

監督指針のみの対象となる場合、自己に生じるリスクを分析し、それに対応した態勢を整備することが必要となるが、規制対応コストも考慮して、両者のバランスを踏まえた現実的な対応をとることが必要となろう。

以上に加え、外国の金融機関と非清算店頭デリバティブ取引を行う場合には、外国の証拠金規制が直接又は間接的に適用されることから、これへの対応も必要になる。

#### 2 外国の金融機関

第一種金融商品取引業者又は登録金融機関（外国銀行支店等）に該当する場合には、過年度の店頭デリバティブ取引の想定元本の合計額に応じて、金商業等府令又は監督指針による VM 規制を受けることになる。金商業等府令による VM 規制の対象となる場合において、さらに、グループベースでの取引量が基準値を超える場合には、IM 規制を受けることになる。

第一種金融商品取引業者又は登録金融機関のいずれにも該当しない場合には、直接、証拠金規制の適用を受けること

はないが、外国（一括清算ネットティングの有効性が確認されている国に限る。）において店頭デリバティブ取引を業として行っている場合には、取引相手の日本の金融機関に日本の証拠金規制が適用されるため、その金融機関から証拠金の授受を求められることから、間接的に、外国の金融機関も日本の証拠金規制に適合した態勢を整備することが必要となる。なお、日本の証拠金規制と同等と認められる外国の規制に準拠している場合には、日本の証拠金規制の適用が除外される場合があるため、同等性評価の結果にも留意すべきことになる。<sup>(6)</sup>

以上

- (1) 清算機関とは、金融機関を相手として清算を行うための免許を得ている者を言う。  
 (2) 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針、主要行等向けの総合的な監督指針、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針、系統金融機関向けの総合的な監督指針、保

険会社向けの総合的な監督指針、信託会社等に関する総合的な監督指針。

- (3) IM規制の対象となるか否かは金商業等府令のみによって定まるのであり、金商業等府令によるIM規制の対象とならない者について、監督指針によりIM規制が適用されることはない。  
 (4) VM規制については、①過年度の店頭デリバティブ取引の想定元本の合計額の平均額が3,000億円以上である第一種金融商品取引業者又は登録金融機関のうちグループベースでの非清算店頭デリバティブ取引量が420兆円を超える金融機関には平成28年9月1日から、②それ以外の金融機関には平成29年3月1日から適用。IM規制については、グループベースでの取引量が①420兆円超、②315兆円超、③210兆円超、④105兆円超、⑤1.1兆円超の各カテゴリごとに、①平成28年9月1日、②平成29年9月1日、③平成30年9月1日、④平成31年9月1日、⑤平成32年9月1日から適用。  
 (5) IMは、①抛出者が破綻した場合に、それによって生じた損害の補てんに遅滞なく利用することができること、②受領者が破綻した際に、IMが受領者の財産とコミングルすることなく抛出者に返還されることの2つの要件が満たされるよう、信託の設定又はこれに類する方法により管理しなければならない(金商業等府令123条1項21号の6ニ)。信託の他にはカスタディアンの利用が想定されているが、いずれの場合についても、具体的なスキーム、IMとして用いられる資産の種類、準拠法等に照らし、金商業等府令が求める要件が遵守されているといえるか、個別の事案ごとに検討が必要になる。  
 (6) 各国の規制が重複して適用されることによる不都合を回避するため、日本の規制と同等と認められる他国の規制に準拠している場合には、日本の証拠金規制の適用が除外されることとされた(金商業等府令123条10項5号、11項5号)。具体的にどのような場合にこの規定が適用されるかは、今後金融庁により行われる外国の証拠金規制に対する同等性評価を踏まえ、金融庁長官が定める告示によって明らかにされると見込まれる。

弁護士  
今枝 丈宜  
(1979年生)

Takenobu Imaeda  
直通 / 03-6438-5723  
MAIL / timaeda@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

一般企業法務 / M&A / コーポレート・ファイナンス / ストラクチャー・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 / 不動産投資 / 太陽光発電・その他自然エネルギー / 銀行・証券・保険・信託 / ファンド

【登録、所属】

東京弁護士会(2005)

弁護士  
塚本 晃浩  
(1981年生)

Akihiro Tsukamoto  
直通 / 03-6438-5422  
MAIL / atsukamoto@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】

一般企業法務 / M&A / コーポレート・ファイナンス / ストラクチャー・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 / 不動産投資 / 医療 / ヘルスケア / バイオ / デリバティブ

【登録、所属】

第二東京弁護士会(2007)

## プロ向けファンドに関する改正法の 施行と実務上の留意点

—— 弁護士 野間敬和  
—— 弁護士 岩井宏樹

適格機関投資家等特例業務（プロ向けファンド業務）に係る制度の改正を盛り込んだ平成27年改正金融商品取引法が、3月1日から施行された。本稿では、この改正内容について、プロ向けファンド業務に新規に参入しようとする業者及び既存の業者が実務上留意すべき点を概説する。

プロ向けファンド制度は、1名以上の適格機関投資家（プロ投資家）が出資している限り、49名以下の適格機関投資家以外の投資家（アマ投資家）からも出資を受けてファンドの組織及び運用ができる制度である。しかし、改正前の金商

法は、アマ投資家の範囲に制限がないことや、プロ向けファンド業務を行う業者（特例業者）に対する行為規制が極めて緩かったこと等から、アマ投資家が投資の素人である場合に被害を与える事例の存在が指摘されていた。そこで改正法は、プロ向けファンド制度について、①アマ投資家の範囲を限定する等、プロ向けファンド要件・手続等を厳格化するとともに、②特例業者に対する行為規制・罰則等を強化している。

### 第1 プロ向けファンド要件の厳格化

#### ■ アマ投資家の範囲の限定

##### ア 概要

改正法は、これまで49名以下であれば特に制限がなかったアマ投資家の範囲を、原則として、(a) 投資判断能力を有する一定の投資家と、(b) 特例業者と密接に関連する投資家

(密接関連投資家)に限定している。但し、例外的に、組成しようとするプロ向けファンドがベンチャーファンドである場合は、プロ向けファンドに係る契約書類を当局に届け出ること等、一定の要件を満たすことを条件に、上記 (a) 及び (b) に加え、(c) 投資に関する知識及び経験を有する一定の投資家 (VF 特例投資家) までその範囲を拡大できることにしている。

#### イ 実務上の留意点

特例業者がアマ投資家に対してプロ向けファンド持分を販売する場合には、上記のアマ投資家の要件 (アマ投資家要件) に該当するかを確認する必要がある。この点、アマ投資家要件のうち、投資性資産が 1 億円以上であると見込まれること等については、自己申告及び顧客が任意に提出した資料を確認して合理的に判断すべきこと、かかる確認結果及びその根拠とした書面を管理・保存する等の措置を講じておくことが金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 (監督指針) で求められている。

なお、アマ投資家要件は、プロ向けファンド持分の取得勧誘時に充足していればよく、その後アマ投資家がアマ投資家要件に該当しなくなっても、特例業者は当該アマ投資家から出資を受けた金銭の運用を継続することができる。

#### ウ 既存業務への影響

経過措置により、アマ投資家要件は改正法の施行日 (施行日) までに出資が行われている既存プロ向けファンドの運用行為には適用されない。そのため、既存プロ向けファンドのアマ投資家がアマ投資家要件を満たさなくても、特例業者は引き続き運用業務を行うことができる。但し、施行日後にアマ投資家に新たに追加出資を勧誘する場合には、当該投資家がアマ投資家要件を充足している必要がある。

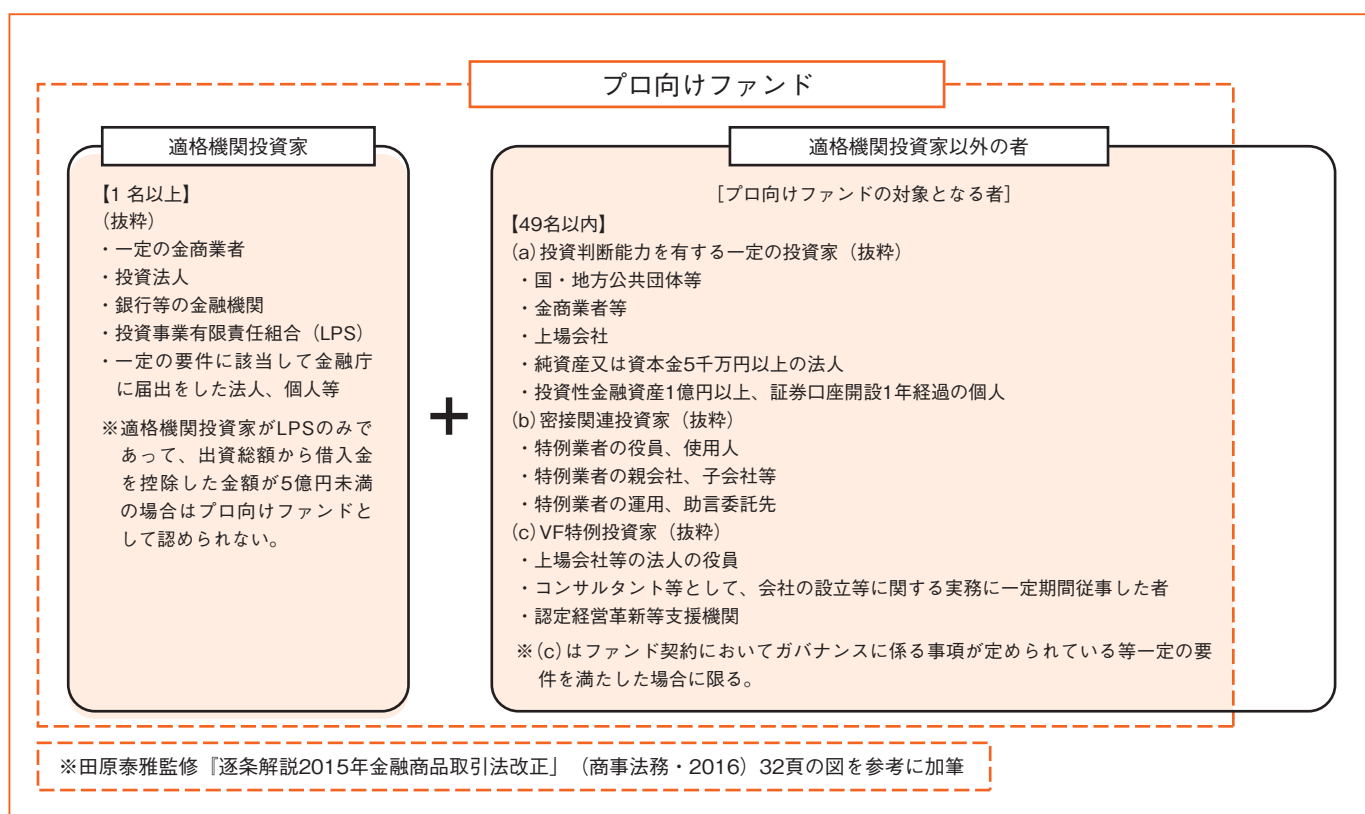
また、アマ投資家要件の厳格化に伴い、特例業者がアマ投資家に告知すべき転売制限の内容も変更されているので留意が必要になる (但し、施行日までに出資が完了しているアマ投資家との関係では、転売制限の内容を変更する必要はない)。

### 2 プロ向けファンド制度の濫用の防止

#### ア 概要

改正前の金商法では、形式的にプロ向けファンドの要件を満たすべく、実態を伴わない適格機関投資家をプロの投資家とする濫用的な事例が見られた。このため、改正法は、以下の場合には、プロ向けファンドの要件を満たさないことにしている。

- (i) 出資をするプロ投資家が LPS のみであって、当該 LPS 契約に基づく出資額から借入金を控除した金額が 5 億円未満である場合





(ii) 密接関連投資家のうち一定の者及び VF 特例投資家の出資額が当該ファンドの出資総額の 50%以上である場合

改正法は、上記の不適格要件（不適格要件）のほか、プロ投資家が特例業者の子会社のみであることその他の事情から、プロ向けファンド業務を適切に行っていないと認められるような状況がある場合を、「業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの（金商法第 40 条第 2 号）」に追加して、プロ向けファンド制度の濫用を防止することとしている。

#### イ 実務上の留意点・既存業務への影響

不適格要件の適用にあたり基準となる出資額等は、実際に出資又は拠出を受けた金額である。また、不適格要件に該当しないことは、出資の取得勧誘の時点だけでなく、運用が終了するまで継続している必要がある。そのため、仮に運用の途中で不適格要件に該当することになった場合は、当該時点からプロ向けファンドの運用業務を停止する必要がある点、留意が必要である。

なお、経過措置により、既存プロ向けファンドには不適格要件が適用されない。他方、上記のプロ向けファンド業務を適切に行っていないと認められるような状況に対する規制には経過措置がないため、施行日から既存プロ向けファンドにも適用されることになるので留意が必要である。

## 第 2 プロ向けファンドに関する届出内容等の拡充

### Ⅰ 概要

改正法は、特例業者による届出事項・添付書類の拡充や、届出事項の公表を新たに規定している。拡充された届出事項としては、特例業務を行う全ての営業所・事務所の名称・所在地や営業所・事務所の電話番号、特例業者の HP アドレス等が含まれる。また、添付書類としては、役員及び重要な使用人の履歴書等、適格機関投資家が LPS のみである場合の LPS の出資総額・借入金総額を証する書類等がある。

また、届出事項のうち一定の事項は、当局により公衆縦覧がなされるほか、特例業者自らが以下の時期・方法により公表する必要がある。

(a) 公表事項	届出事項のうち、国内における代表者・代理人の所在地・氏名等（外国法人・外国人の場合に限る。）と、適格機関投資家の名称以外の事項
(b) 公表時期	届出後遅滞なく
(c) 公表方法	届出者の全ての営業所に備置又はインターネットによる公表その他の方法により投資者が常に容易に閲覧できること

### Ⅱ 実務上の留意点・既存業務への影響

金融庁は届出事項の記載例を公表しており、特例業者はこれを参考にしながら届出書を作成することとなる。

なお、既存プロ向けファンドについては、施行日から 6 か月以内に、追加された届出事項に関する届出と添付書類の提出をする必要があり、届出事項の公表についても、施行日から 6 か月以内に対応する必要がある。

## 第 3 特例業者に係る欠格事由の導入

改正法では、問題のある者がプロ向けファンド業務を行うことを避けるため、新たに特例業者の欠格事由を定めている。特に留意する必要があるのは、「特例業者が外国法人等の場合には国内における代表者等を定めていないこと」という欠格事由であり、かかる代表者等を定めていない既存の外国法人等の特例業者は、施行日から 6 か月以内にこれらの者を定める必要がある。

なお、この代表者等の設置が要請されている趣旨は、当局に対する国内の窓口対応者を確保することであり、外国法人等に対し国内に人的・物理的拠点の設置までを求めるものではない。そのため、外国法人等の特例業者は、国内の弁護士や公認会計士などを代表者等と定めることも可能である。

## 第 4 行為規制等及び罰則等の強化

### Ⅰ 行為規制等の強化

#### ア 概要

改正前の金商法では、特例業者に適用される行為規制は虚偽告知の禁止と損失補てんの禁止のみであったが、改正法では特例業者に適用される行為規制が大幅に追加されているほか、帳簿書類・事業報告書の作成等の規制も追加されている。概要は以下のとおりである。

- (ア) 特例業者に適用される行為規制
  - (i) 誠実義務
  - (ii) 広告等の禁止
  - (iii) 契約締結前書面の交付
  - (iv) 契約締結時書面の交付
  - (v) 虚偽告知等の禁止
  - (vi) 損失補てん等の禁止
  - (vii) 適合性の原則等
  - (viii) 体制整備義務
  - (ix) 分別管理がなされていない売買等の禁止
  - (x) 流用されていることを知りながらの売買等の禁止
  - (xi) 忠実義務、善管注意義務
  - (xii) 運用における禁止行為
  - (xiii) 分別管理
  - (xiv) 運用報告書の交付
- (イ) 事業年度ごとの帳簿書類の作成・保存
- (ウ) 事業年度ごとの事業報告書の作成・提出及び一定の記載事項の公表
  - (a) 提出様式があり、金融庁より記載例も公表済み
  - (b) 事業年度経過後3か月以内に提出
  - (c) 一定の記載事項については、届出事項の公表方法と同様の方法で公表

## イ 実務上の留意点及び既存業務への影響

行為規制の一部については、投資家が特定投資家の場合には適用除外となるため、特例業者は投資家の属性についても管理する必要がある。

なお、行為規制及び帳簿書類の作成については経過措置がなく、既存のプロ向けファンド業務に関しても施行日から適

用があるため留意が必要になる。但し、事業報告書については経過措置が設けられており、施行日以後に開始する事業年度の終了時から対応する必要がある。

## 2 罰則等の強化

改正法では、プロ向けファンド業務を業務改善命令等の対象に追加したほか、無届出による業務に対する罰則を懲役1年以下から懲役5年以下に引き上げる等、エンフォースメントを強化している。

## 第5 まとめ

上述のとおり、プロ向けファンド制度の規制内容は全般的に強化され、かつ、ほとんどの規制が既存プロ向けファンドにも適用される。本稿は誌面の都合上、改正法の詳細な規制までは網羅していないため、プロ向けファンドの販売及び運用を行うに際しては、改正法や監督指針等を直接参照するとともに、必要に応じて専門家の助言を求める等の対応が求められる。

以上

(1) <http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160203-2.html>

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  
**岩井宏樹**  
(1986年生)

Hiroki Iwai  
直通 / 03-6438-5490  
MAIL / hiwai@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 / 不動産投資 / 開発 / 太陽光発電・その他自然エネルギー

【登録、所属】  
東京弁護士会(2012)

## 中国特許法(専利法)の概要及びその第4次改正案

—— 弁理士・カリフォルニア州弁護士 **阿部豊隆**  
—— 中国弁理士 **韓 明花**

### 第1 はじめに

中国では、特許・実用新案・意匠の3つの知的財産を専

利と総称し、専利法という1つの法律で包括的に規定している。理解の便宜上、表題では「中国特許法」と記載したが、本稿では総称の意味での専利法について説明する。

専利法は、1984年3月12日に公布され、1985年4月1日に初めて施行されてから3回の改正を経ている。その後2012年8月、2015年4月及び12月に複数回にわたり第4次改正案についての意見が募集され、現在第4次改正が進められている。本稿では昨年12月に意見募集の対象となっ

た改正案<sup>(1)</sup>を紹介する。専利法には日本特許法等とその構成上の相違等が存在するため、まず簡単に専利法を紹介する。

## 第2 専利法の枠組み

中国では、専利関連の法規には、上位に専利法があり、その下に中国国務院<sup>(2)</sup>が制定した専利法実施細則があり、さらにその下に中国知的財産局<sup>(3)</sup>が制定した専利審査指南及び専利関連の各種弁法がある。

日本特許法では条文番号が204条までとなっているのに対し、現行専利法は特許のみならず実用新案及び意匠を含めても全76条であり、その数に大きな相違がある。この理由の一つは、専利法の具体的な運用に関しては、その下位法である専利法実施細則に定められていることにある。

専利審査指南は、3種類の専利出願を審査する上でのガイドラインとして、日本の特許・実用新案審査基準や意匠審査基準に相当する役割を果たすものであるが、拒絶査定不服審判や無効審判の審理についての規定も含まれている。また、中国の専利審査指南は、審決取消訴訟において人民法院<sup>(4)</sup>が参照する法令として規定されており、このような規定が存在しない日本の制度と異なる。

その他にも、最高人民法院は、専利法及び同法実施細則に定められていない法令の具体的な運用について、最高人民法院判例を踏まえて制定した専利権紛争事件の審理に関する司法解釈を複数公表している。その中でも、「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（法釈〔2009〕21号）」、「最高人民法院による専利紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干規定（法釈〔2015〕4号）」、「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）（法釈〔2016〕1号）」が特に重要な司法解釈である。

## 第3 専利法の第4次改正案

第1次から第3次までの改正は、主として専利制度の完備や国際調和を目的として行われた。これに対して、今回の改正は、権利化後の専利活用や専利権の保護強化を主たる目

的とし、専利権の侵害に関する新たな規定を導入したり、「専利の実施と運用」という章を新設しており、権利行使に大きな影響を与える可能性がある。改正法の施行日については公表されていないものの、「国務院2015年立法企画」において予備的プロジェクト<sup>(6)</sup>として挙げられていることもあり、本年又は遅くとも来年には改正内容が確定し施行されることが予想される。

以下に、今回の改正案のうち重要と思われる箇所を抜粋して概説する。なお、現行法と明記していない条文番号は、改正案における条文番号である。

### ■ 専利権の侵害に関する規定

(1) 専利権の故意侵害に関する規定の導入（60条2項、68条1項）

専利権の故意侵害について、「グループによる権利侵害、繰り返し権利侵害など、市場秩序を混乱させる」行為と規定された（60条2項）。このような故意侵害行為に対して、行政部門（各地方の知的財産局）は、差止を命じ、その侵害品やいわゆる専用品等について押収し、また過料に処す権限を有することが規定されている（同2項）。一方、専利権の故意侵害でない侵害行為に対しては、このような行政権限を有しない。

また、人民法院は故意侵害行為について、侵害行為の情状や規模等に基づいて、下記表で示される方法で確定された額の1倍乃至3倍を賠償額とすることができる（68条1項）。米国の三倍賠償制度に相当する制度が導入されることになり、専利の活用に大きな影響を与えることが予想される。

(2) 法定賠償額の引き上げ（68条2項）

専利権侵害の賠償額は、下記表に示される手順で定められる。実情では、専利権者は下記(a)と(b)についての立証が困難であり、実際にライセンスをしていない場合には、下記(c)も適用できず、最終的に(e)の法定賠償額の規定により賠償額が確定されることが多い。しかしながら、(e)の規定により定められる法定賠償額は、賠償請求額よりやや低い額に定められる傾向にある。そこで、今回は下記(e)の法定賠償額を現在の「1万～100万人民元」から「10万～500万人民元」に引き上げた。

表 専利権侵害の賠償額の認定(現行法65条1項)

損害の額の推定	(a) 権利者が侵害により受けた実際の損失
	(b) 実際の損失の算定が困難な場合には、侵害者が侵害により得た利益
	(c) 権利者の損失又は侵害者の得た利益の算定が困難な場合には、当該専利の実施許諾料の倍数を参酌して合理的に算定
	(d) さらに、賠償額に権利者が侵害行為を差し止めるために支払った合理的な支出を加える
法定賠償額の確定	(e) 上記(a)から(c)のいずれも算定することが困難な場合、人民法院は、専利権の種類、侵害行為の性質、情状等に基づいて、(d)の支出を含めて1万人民元から100万人民元の範囲で確定する

### (3) 権利者による損害賠償額の立証負担の軽減 (68条3項)

上述したように、専利権者が上記 (a) 及び (b) の立証が困難で、実務上、(e) により賠償額が確定される場合が殆どである。そこで、今回の改正案では、権利者の立証の負担を軽減することを目的として、(b) の立証を容易にするため、人民法院は、侵害行為が成立すると認定した後、賠償額を確定するために、「権利者は立証に尽力したが、侵害行為に係る帳簿、資料を主に侵害者が把握している状況下<sup>(7)</sup>」において、侵害者に対して侵害行為に係る帳簿や資料の提出を命じることができる規定を新設した。更にこの規定によると、侵害者が正当な理由なく提出せず、又は虚偽の帳簿、資料を提出した場合、人民法院は権利者の主張及び提出した証拠を参考にして権利侵害の賠償額を決定することができる。

この規定中の「尽力」の程度に関して、上記法釈 [2016] 1号の第27条には、「権利者は侵害者が侵害により得た利益について初歩的な証拠を提出したが、侵害行為に係る帳簿、資料を主に侵害者が把握している状況下」と規定されており、権利者は客観的な証拠を提出することが必要と考えられる。

この規定が具体的にどのように運用されるかは今後の判例動向を見守る必要があるが、専利権者の権利行使に有利な環境になることは間違いない。

### (4) 間接侵害に関する規定の導入 (62条)

いわゆる専用品などであることを知りながら実施した場合(同1項)、専利製品又は専利方法であることを知りながら他人が実施するように誘導した場合(同2項)に、連帯責任を負うことが規定されている。

### (5) 専利権侵害に対するインターネット・サービス・プロバイダーの責任の規定 (63条)

プロバイダーが、そのユーザが専利権を侵害していること

を知りながら、侵害製品の情報などをインターネット上のショッピングモール等から即時に削除するなどの措置を取っていない場合等に、連帯責任を負うことが規定されている。

## 2 専利の運用

### (1) 実施許諾用意制度の導入 (82条～84条)

権利者が自己の所有する専利について第三者から実施許諾を求められた場合に拒否しないことを宣言し、その実施料を明確にした場合、中国知的財産局はその旨を公告するなどの規定が新設されている。イギリス、ドイツなどでのライセンス・オブ・ライト (License of Right) 制度を参考したものであり、専利の活用を促進するために導入された。

### (2) 標準必須専利の黙示実施許諾制度の導入 (85条)

国家規格策定の時に、規格策定に参加した権利者が標準規格必須専利であることを明確にしていなかった場合、当該規格を実施したのに対して、標準規格必須専利の実施を許諾したこととみなされ、侵害を主張することはできず、実施料について当事者が協議し、協議不能不調の場合には、行政ルート、司法ルートで解決する旨が規定されている。

## 3 その他

### (1) 部分意匠制度の導入 (2条4項)

中国では、登録意匠の特徴部分のみを使用するものの製品全体としては意匠権の侵害を構成しない模倣品が頻出している。現行法では、このような製品には意匠権の効力が及ばないため、部分意匠制度の導入の是非が長期にわたって議論されてきた。また、2014年専利審査指南の改正で画面デザインを保護対象としたものの、部分意匠制度が存在しないため、画面デザインに係る出願も物品全体の意匠として出願しなければならない。そこで、意匠の構成要件として「物品」の形態であることが求められているところ、改正案では、「物品の全体又は部分」と改正されている。

### (2) 意匠権の存続期間 (42条)

意匠の保護を強化すること、及び、ヘーグ協定ジュネーブ改正協定での存続期間が最低15年となっていることなどを踏まえて、意匠の存続期間を10年から15年に延ばす改正がされている。中国もヘーグ協定ジュネーブ改正協定に加盟する意思があることが伺える。

以上

- (1) 中国国务院が公表した中国知的財産局より審理のために提出された第4次専利法改正案（送審稿）をいう。  
 (2) 中国の最高国家行政機関であり、日本の内閣に相当する。  
 (3) 日本の特許庁に相当する。  
 (4) 日本の裁判所に相当する。

- (5) 中国行政訴訟法53条1項  
 (6) 中国政府HP：http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/02/content\_10127.htm  
 (7) 中国語原文では「掌握」と記載されている。  
 (8) ジュネーブ改正協定17条(3)(a)

弁理士・カリフォルニア州弁理士  
**阿部豊隆**  
 (1973年生)

Toyotaka Abe  
 直通 / 03-6438-5358  
 MAIL / tabe@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】  
 特許 / 意匠 / 知財トランザクション / 知財戦略  
 支援 / 知財訴訟・審判

【登録、所属】  
 日本弁理士会(JPAA)(1996) / カリフォル  
 ニア州(2012)

中国弁理士  
**韓 明花**  
 (1982年生)

Minghua Han  
 直通 / 03-6438-5682  
 MAIL / mhan@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】  
 特許 / 知財訴訟・審判

【登録、所属】  
 中華全国専利代理人協会(2012)

## 中国におけるOEM生産と商標法上の 「商標の使用」をめぐる最新状況— 近時の最高人民法院判決及び商標 法改正を踏まえて—

— 弁護士 野中信孝  
 — 弁護士 呉竹 辰

### 第1 はじめに

OEMとは「Original Equipment Manufacturing」の略語であり、中国においては、中国国外の企業が、同国内に工場を有する製造会社などに対し、自社ブランド品の製造委託を行ういわゆる「OEM生産」が活発に行われている。2013年第3次改正前の中国商標法（以下「商標法」という場合には、「中国商標法」をいう）においては、52条1号において、「商標権者の許諾なく、登録商標と同一又は類似の商標をこれと同一又は類似の商品に使用する」行為は商標権侵害を構成するものと定められ、また、同じく改正前の商標法实施条例3条には、「商標法及び本条例にいう商標の使用とは、商標を商品、商品の包装又は容器及び商品の取引書類に付すことをいう」旨が規定されていた。条文に素直に従えば、OEM生産も、製造過程において商品に商標を「付す」ことで「商標の使用」に該当するため、商標権侵害に該当するとの見解が従来の中国における司法判断の趨勢であった（2002年NIKE事件<sup>(1)</sup>、2005年RBI事件<sup>(2)</sup>、2006年HENKEL事件<sup>(3)</sup>等）。しかし、Shenda事件<sup>(4)</sup>、Crocodile事件<sup>(5)</sup>等の判決を皮切りに、OEM生

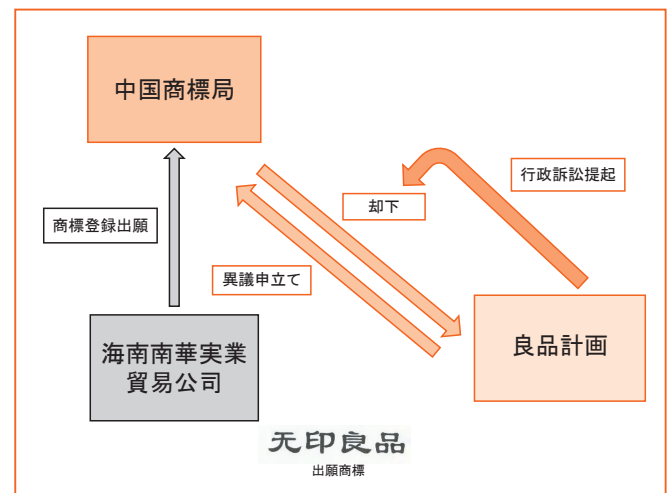
産については「商標の使用」に該当しないとの議論が展開されていたものである（当時の議論については、2012年4月TMI Associates Newsletter Vo.10掲載の「中国でのOEM生産に関する商標権侵害についての最近の裁判例<sup>(6)</sup>」をご参照頂きたい）。

その後、OEM生産と商標法上の「商標の使用」に関して最高人民法院による判断がなされ、商標法の関連規定も改正されたことから、本稿では、この論点に関連する近時の動向について紹介したい。

### 第2 OEM生産と商標法上の「商標の使用」に関する近時の動向

#### ■ 近時の判例・法改正

- (1) 「無印良品」判決—最高人民法院2012年6月29日<sup>(7)</sup>  
 ア. 事案



2000年4月6日、訴外海南南華実業貿易公司是第24類(タオル等)について「无印良品(「無印良品」の簡体字表記)商標の登録を出願し、翌2001年に初期審査を経て公告がなされた。株式会社良品計画(以下「良品計画」という)は以前から「無印良品」商標を中国国外及び香港地区で第24類のタオル等の商品に使用していたが、中国内地では輸出用のOEM生産を行うのみであった。同年、良品計画は当該商標について、第3次改正前の商標法31条(現32条)「他人が既に使用している一定の影響のある商標」の登録に該当するとして、中国商標局に異議申立てを行ったが、認められなかったため、これを不服として行政訴訟を提起した。

#### イ. 判旨

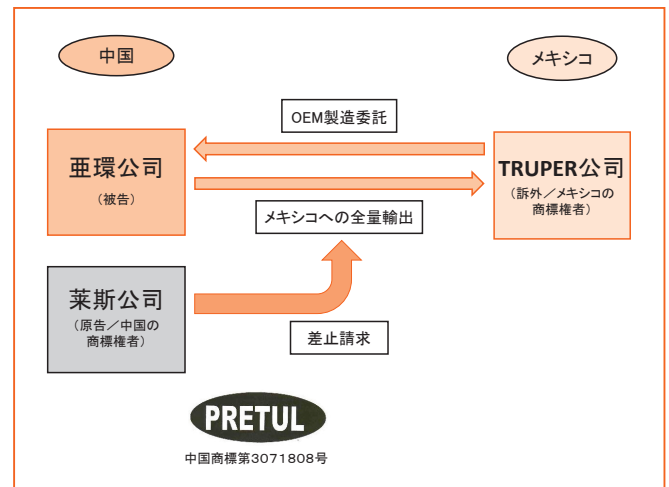
「商標の根本的な機能は、異なる商品又は役務を識別するという商標の識別性にある。商標は商品の流通過程においてのみその機能を発揮する事ができる。良品計画は輸出のために第24類の商品の生産・加工を中国大陸のメーカーに委託し、かつ、宣伝・広告はすべて中国大陸以外の地域において行われた」ことを理由に、「良品計画がOEM生産で使用した商標は商標法31条に定められた『他人が既に使用している一定の影響のある商標』にあたらぬ」旨の原審裁判所の判断を支持した。

#### (2) 商標法の第3次改正(2013年8月30日改正、2014年5月1日施行)

商標法の第3次改正では、「商標の使用」に関する前掲の旧商標法実施条例第3条を取り込む形で、「本法における商標の使用とは、商標を商品、商品の包装もしくは容器及び商品の取引文書において用い、又は商標を広告宣伝、展示及びその他の商業活動に用い、商品の出所の識別に用いる行為をいう」旨の規定(商標法48条)が新設された。着目すべきは、商標の使用を規律する概念として「商品の出所の識別に用いる行為」との文言が明文上追加された点である。当該文言とOEMの関係について言及した規定はないが、最高人民法院知的財産権庭長官の孔祥俊氏は商標法の第3次改正に関する論文において「全て海外で販売され、中国国内市場の流通過程に入らないOEM生産における商標の付加行為は、中国で商品の出所を識別する機能を発揮せず、商標の使用行為に該当するものではない。」と明確に述べている。<sup>(8)</sup>この様に、「無印良品」判決や第3次改正を受け、OEM生産に

ついては「商標の使用」に該当しないとの見解が有力説化される中で、最高人民法院において以下の判決がなされた。

#### (3) 「PRETUL」判決—最高人民法院2015年11月26日ア. 事案



本件は、メキシコ法人である TRUPER HERRAMIENTASS. A.DE C.V. (以下「TRUPER 公司」という) が中国浙江省の浦江垂環鎖垂有限公司(以下「垂環公司」という)にOEM契約に基づき南京錠約1万個の製造を委託し、同会社がメキシコにこれらの製品を輸出したところ、中国における「PRETUL及び楕円図形」の登録商標権者(以下当該商標に係る標識を「本件標識」という)である莱斯防盗産品国際有限公司(以下「莱斯公司」という)が中国税関でこれを差止め、2011年1月、商標権侵害に基づき、侵害行為の停止、商標の金型の廃棄及び45万円の損害賠償を求めて提訴した事案である。

#### イ. 判旨

「商標法48条の『商品の出所の識別に用いる行為』は2013年改正において追記されたものであるが、これは商標法上の商標の使用に本質的な変化をもたらす趣旨ではなく、商標の使用の概念をよりいっそう明確にし、商標の使用の範囲に、商品の出所を識別する行為でないものが含まれることを防ぎ、さらには商標法52条の適用拡大を導くものである。そのため、本件は2001年商標法を適用すべき事案ではあるが、商標法実施条例(2002年改正)第3条の規定を解釈するに際し、前記商標法48条の商標の使用に関する規定は重要な参照の意義を有するものである。」とした上で、「垂環公司是メキシコにおける本件標識の登録商標権者であるTRUPER 公司の委託を受け、その要求に応じて南京錠を生産し、本件標識を使用し、その全てをメキシコに輸出しており、

当該南京錠は中国の市場において販売されるものでなく、当該標識が我が国の領域内において商標としての識別機能を発揮することはないため、我が国の関連公衆において、当該標識を付した商品と莱斯会社が生産する商品との出所につき混同及び誤認を生ぜしめる可能性を有するものではない。」とした。この様な理由から、亜環公司による本件標識の使用行為は、「中国国内においては物理的な貼付行為に過ぎず、中国国内において商品の出所を識別する機能を有するものではない」ため、「商標としての使用と認定することはできない。」と判示した。

## ② 小括

前掲「PRETUL」判決は、OEM生産と「商標の使用」に係る問題について、最高人民法院において、概ね近時の有力説を採用することを確認した点に大きな意義がある。なお、判旨にもあるとおり、当該事案自体は商標法第3次改正前のものであるが、同判旨において当該改正は商標法に本質的な変化をもたらすものでないとの指摘がなされていることから、最高人民法院の見解はほぼ固まったと考えて良い。また、同判決が現れる以前にOEM生産の「商標の使用」該当性を否定した前掲 Shenda 事件、Crocodile 事件については、いずれも管轄が上海という国際都市であるとの特殊性があるものとも考えられていたが、今般の最高人民法院の判断により、管轄を問わず同判決の考え方が全国的に主流となっていくものと思われる。(なお、「PRETUL」判決後、模倣品業者によるOEM生産は商標権侵害を構成するとして高級人民法院の裁判例が出されている。詳細は第3の3で述べる。)

## 第3 「PRETUL」判決等を踏まえたOEM生産に係る実務上のポイント

### ① 商標登録の重要性について

「PRETUL」判決は日本企業によるOEM生産が商標権侵害と判断されるリスクを軽減したものと言えるが、依然中国における商標登録の重要性が否定されるものではない。「無印良品」判決によれば、OEM生産は「商標の使用」に該当しないため、これのみによっては商標法32条に基づく先使用の主張が認められず、第三者の冒認出願を許すことになってしまう。また、「PRETUL」判決の有無に関わらず、中国現地の（冒

認出願による）商標権者との紛争のリスク自体は排除されるものではない。従って、中国において早期に自社の商標登録を得ておくことは依然として重要だと言える。

また、商標の登録に留まらず、その維持・管理にも注意を要する。判決の考え方に従えば、OEM生産のみによっては「商標の使用」に該当せず、登録商標の不使用取消審判を受ける可能性があるため（商標法49条2項）、中国国内における販売を企図していないOEM商品についても、中国消費者向けのネット広告において商標を掲載するなど、商標法48条に従った「商標の使用」を継続し、かつその証拠を確保しておくことが望ましい。

### ② 委託先の責任・管理について

前掲の「無印良品」判決、「PRETUL」判決のいずれにおいても、商品の全量が中国国外へ輸出されることが判断の前提となっているが、商品の一部が中国国内で流通した場合の扱いについては明示されていない。中国においては、委託先が日本企業とのOEM契約の既定数量を超過して生産を行い、正規品と同一工場で生産したことを宣伝文句とし、無断で中国国内へ流通させるケースがしばしばみられる。この場合、OEM契約超過分の生産・販売行為が「商標の使用」に該当することは当然だと考えられるが、契約の既定数量内で生産し、日本企業へ輸出する正規分についても、商品の一部が市場へ流通していることを理由に「商標の使用」に該当するとされ、中国国内で他社が登録した商標権の侵害と評価される可能性は否定できない。

このため、日本企業がOEM生産を予定しつつも中国において商標を出願しない場合、又は特に第三者の冒認出願によりこれが困難な場合に、OEM契約を締結する際には、既定数量以上の生産を禁止し、契約違反による委託先の責任を厳格に定め、定期的な立入検査を実施する旨の規定を盛り込むなど、リスク回避を通常以上に徹底することが必要となる。

### ③ 模倣品業者によるOEM生産について

模倣品が横行する中国においては、中国で商標権を有しない中国国外の企業が中国国内の模倣品業者に対して、日本ブランドのOEM生産を委託するケースがある<sup>(10)</sup>。「PRETUL」判決はメキシコの商標権者による「正当なOEM関係」があるとの前提について言及しているものの、模倣品業者によるOEM生産の法的帰結については明らかにしていない。この点、理

論上は、たとえ模倣品であっても全量輸出であれば中国国内における商標の出所識別機能を発揮することはないため、「商標の使用」に該当せず、機械的に商標権侵害とならないとの判断がなされる可能性が否定できない。この場合、日本企業は中国で商標を登録していたとしても、中国国外向けに OEM 生産を行う模倣品業者に対抗できないおそれがある。

この問題に関連して、最高人民法院による「PRETUL」判決後間もなく出された江蘇省高級人民法院 2015 年 12 月 15 日判決<sup>(11)</sup>は、興味深い判断を示している。同事案においては、ディーゼルエンジンにつき中国で有名な東風 (DONG FENG) という商標について、中国で商標権を持たずインドネシアで商標登録をしている企業の委託を受けて、インドネシア輸出向けに中国で OEM 生産を行う行為が商標権侵害に該当するか否かが争われた。同判決は、OEM 生産が商標権侵害を構成しないためには、前提として、中国における受託業者が、その商標につき合理的な審査又は注意義務を尽くしたことを要するとし、同事案においては、①対象商標が中国において歴史ある馳名商標であり、東南アジアにおいても高い知名度を有していたこと、②委託元業者のインドネシア国内における商標登録が不当なものであったため、同国内において中国商標権者と長らく紛争状態にあったこと、③受託業者がこれらの事情を把握しており、過去に中国商標権者に対し二度と侵害行為を行わないと約束していたこと等の事情を考慮し、受託業者が合理的な審査又は注意義務を尽くしたとは言えない

として、商標権侵害を認めたのである。この考え方に従えば、そもそも悪意で模倣品を製造しており、合理的な審査・注意義務を尽くしているとは言いがたい模倣品業者による OEM 生産の場合は商標権侵害に該当すると判断されることになりそうだが、同判決は高級人民法院レベルの見解にすぎないため、その射程については今後の判例の動向を注視する必要がある。

当該問題に対し中国各地の司法・行政当局がいかなる態度をとるかは不明であるが、中国国内における権利行使が困難であった場合、模倣品の輸出先の国における権利行使を期待するほかない。このため、中国における OEM 生産による模倣品の拡散に備え、各企業において主要マーケットとなる可能性のある地域については、早期に商標権を取得し、税関対策を行っておくことが賢明だと考える。

以上

- (1) 深圳市中級人民法院判決(2001)深中法知産初字第55号
- (2) 浙江省高級人民法院判決(2005)浙民三終字第284号
- (3) 広東省高級人民法院判決(2006)粵高法行字第22号
- (4) 上海市高級人民法院(2009)滬高民三(知)終字第65号
- (5) 上海市第一中級人民法院(2011)滬一中民五(知)終字第130号
- (6) [http://www.tmi.gr.jp/wp-content/uploads/pdf/TML\\_Newsletter\\_Vol\\_10.pdf](http://www.tmi.gr.jp/wp-content/uploads/pdf/TML_Newsletter_Vol_10.pdf)
- (7) 最高人民法院(2012)行提字第2号
- (8) 孔祥俊「新修订商标法适用的几个问题」(人民法院報2014年6月25日号)  
[http://www.cssn.cn/fx/fx\\_yzyw/201406/t20140626\\_1228594.shtml](http://www.cssn.cn/fx/fx_yzyw/201406/t20140626_1228594.shtml)
- (9) 最高人民法院(2014)民提字第38号
- (10) 例えば、台湾の模倣品取扱業者より、中国の模倣品工場が日本ブランド製品のOEM生産を受託し、台湾へ全量輸出するケースなど。
- (11) 江蘇省高級人民法院判決(2015)苏知民終字第00036号

弁護士  
**野中信孝**  
(1975年生)

**Nobutaka Nonaka**  
直通 / 03-6438-5727  
MAIL / nnonaka@tmi.gr.jp



**【主な取扱分野】**  
中国 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / M&A / 著作権 / 商標 / メディア / エンタテインメント / スポーツ / IT・通信 / 商事関連訴訟 / 知財訴訟・審判 / 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 / 一般企業法務

**【登録、所属】**  
第一東京弁護士会(2005)

弁護士  
**呉竹 辰**  
(1988年生)

**Shin Kuretake**  
直通 / 03-6438-4500  
MAIL / skuretake@tmi.gr.jp



**【主な取扱分野】**  
一般企業法務 / 著作権 / 特許 / 商標 / 不正競争 / 意匠 / メディア / エンタテインメント / スポーツ / IT・通信 / 知財トランザクション / 知財戦略支援 / 知財訴訟・審判 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / 中国 / その他国際法務 / 模倣品対策支援

**【登録、所属】**  
第二東京弁護士会(2014) / NPO法人エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク



# 平成27年における商標、不正競争 及び著作権裁判例の概観と傾向

— 弁護士 佐藤力哉  
— 弁護士 稲垣勝之  
— 弁理士 山口 現

## 第1 はじめに

本稿では、昨年一年間の商標法、不正競争防止法（以下「不  
競法」という。）及び著作権法に係る裁判例の概観、傾向等  
について、法改正等の動きや、実務上留意すべき裁判例も示  
しながら、これを紹介し、これらの分野の昨年の動向を大づ  
かみするものである。

なお、以下の統計データ等のベースとなっているのは、裁  
判所ウェブサイト上の裁判例情報「知的財産裁判例」<sup>(1)</sup>におけ  
る権利種別、商標権、不正競争、著作権による平成27年1  
月1日から同年12月31日までの検索結果（平成28年2  
月12日時点）に基づいている。

## 第2 商標法

### 1 商標法改正について

商標法は、平成27年4月1日から改正法が施行され、新  
しい商標（動き・ホログラム・音・位置・色彩のみ）の登  
録が可能となった。現在まで（平成28年3月24日現在の  
J-PlatPat 公開データに基づく）の登録数は56件（内訳は、  
動き25件、ホログラム1件、音25件、位置5件、色彩の  
み0件）である。特に色彩のみからなる商標は識別力が認め  
られるためのハードルが高く、登録数は0件である。今後の  
動向が注目される。

### 2 平成27年の裁判例の全体的傾向

全74件中、行政訴訟は45件、民事訴訟は29件（侵害  
訴訟が26件〔知財高裁8件、地裁のうち東京地裁は17件、  
大阪地裁1件〕で残り3件は商標権移転登録請求訴訟等）  
であった。行政訴訟の内訳を類型別にみると以下の通りである。

	査定不服審 判の審決取 消訴訟	無効審判の 審決取消訴 訟	異議申立て の決定取消 訴訟	不使用取消 審判の審決 取消訴訟	不正使用取 消審判の審 決取消訴訟
件数(認容)	18(1)	14(6)	1(0)	10(2)	2(1)

拒絶査定不服審判の審決（拒絶審決）に対する取消訴訟  
における認容例が1件のみであるのに対し、無効審判の審決  
に対する取消訴訟における認容例が6件にのぼる。これら認  
容例における争点は、商標の類否や出所混同のおそれ等であ  
り、商標の識別力が争われたケースにおける認容例はなかつ  
た。

他方、商標権侵害訴訟26件のうち、認容例は9件であるが、  
請求を認容した原審への控訴を認容した1件を含むことから、  
権利侵害を認めたものは7件である。

### 3 注目される主な裁判例

#### (1) 行政訴訟

まず、識別力（商標法3条）に関しては、需要者だけでな  
く取引者間においても識別力を有することが必要と述べて識  
別力を否定した「IGZO」事件（知財高判H27.2.25）等があ  
る。また、類否（商標法4条1項11号）に関しては、従来  
の判断の枠組みに従って事案ごとの個別事情をあてはめて判  
断がなされており、その意味で目新しさはない（事例として、「Le  
Verger 図形」vs「Verger / ヴェルジェ / おいしさ365日」等  
（知財高判H27.2.26：類似）、「桃苺（図形）」vs「ももいち  
ご / 百壺五」（知財高判H27.9.16：類似）、「玄米菜食」vs「醗  
酵玄米菜食ギャバ」（知財高判H27.2.12：非類似）、「GLLC（図  
形） / Global Life Learning Center」vs「GLC（図形）」等（知  
財高判H.27.11.19：非類似）等）。出所混同のおそれ（商  
標法4条1項15号）に関しては、「舞妓マークの京都赤帽  
vs. 赤帽」（知財高判H27.9.15）、「養命青汁」vs「養命酒」（知  
財高判H27.10.29）等があり、それぞれ「赤帽」、「養命酒」  
の周知著名性を認めて、出所混同のおそれを肯定した。なお、  
不使用取消審判の審決取消訴訟における「ヨーロッパン」事  
件（知財高判H27.9.30）は、品質表示的な語につき、他に  
自他商品役務識別機能の強い商標がない等の事情を考慮し  
て、商標的使用を認めており、実務上参考になる。

#### (2) 民事訴訟

登録商標「ラドン健康パレス / 湯〜とびあ」と「湯〜トピ  
アかなみ / IZU KANNAMI SPA」との類否が争われたケー  
スでは、類似性を認めた原審（東京地判H27.2.20）に対して、  
控訴審（知財高判H27.11.5）は、取引の実情や商標登録の  
並存状況等の各種事情により配慮して非類似と判断している  
点が注目される。

また、薬剤における「ピタバ」の使用が登録商標「PITAVA」の商標権侵害にあたるかについての控訴審が出揃い（知財高判 H27.6.8 ほか 6 件）、いずれも地裁における非侵害の判断が維持されている。

### 第3 不競法

#### ■ 不競法平成 27 年改正等について

不競法は、昨年営業秘密の保護強化を内容とする改正が行われ、併せて、昨年 1 月には営業秘密管理指針の全部改訂、本年 2 月には秘密情報保護マニュアルの公表がなされるなどしており、これらの改正等を受けた営業秘密保護に関する裁判・実務上の動向は今後も注目される。なお、上記改正法は、本年 1 月 1 日から施行されており、現在は、不競法 2 条 1 項 10 号以下の号数がずれている点は注意が必要である。

#### ■ 平成 27 年の裁判例の全体傾向

全 28 件（うち知財高裁 5 件、地裁のうち東京地裁は 16 件、大阪地裁 7 件。なお、同じ検索方法によれば、平成 25 年は全 39 件、平成 26 年は全 31 件である。）のうち一部認容を含む認容件数は 9 件である。類型別にみると以下のとおりである。

	商品等表示 (1・2号)	形態模倣 (3号)	営業秘密 (4～9号)	品質等誤認・ 信用毀損 (13・14号)
件数(認容)	7(2)	4(1)	11(1)	8(5)

この点、商品等表示で認容された 2 件は欠席判決であり、営業秘密で認容された 1 件は、地裁の認容判決を維持した高裁判決である。他方、品質等誤認等における認容例のうち、4 件は知的財産権侵害の告知について信用毀損が認められたものである。

したがって、知的財産権の行使という観点からは、判決において、不競法違反が認められる件数は少なく、和解事案が相当数に上ることを前提としても、不競法に基づいて勝訴判決を得ることのハードルは一般に高いといえる。

#### ■ 注目される主な裁判例

##### (1) 商品等表示（不競法 2 条 1 項 2 号）

商品の形態（知財高判 H27.1.29、東京地判 H27.11.11、東

京地判 H27.12.10）、書籍の題号（知財高判 H27.1.29）や、商品表示（知財高判 H27.12.8）のいずれも、商品等表示性が否定されるケースが多い。なお、一般名称的な表示であっても商品等表示性の獲得を認める大阪地判 H27.9.29（類似性を否定して請求棄却）も参考となる。

##### (2) 形態模倣（不競法 2 条 1 項 3 号）

他人の商品化前のデザイン画を元に作出された衣料品は「他人の商品の形態…を模倣した商品」に当たらないとする東京地判 H27.9.30 や、韓国から日本に輸入された商品について韓国ではありふれた形態であったことを考慮する東京地判 H27.10.29 などの特徴的な事案がある。

##### (3) 営業秘密（不競法 2 条 1 項 4～9 号）

営業秘密については件数が最も多く、退職者による顧客情報関係のものが半数程度を占める一方、取引先絡みの技術情報関係の事案も散見される。もっとも、全般として、不正取得行為等がない等として、営業秘密性に触れずに請求が棄却される事案が少なくなく（大阪地判 H27.3.12、東京地判 H27.9.3、東京地判 H27.10.29、大阪地判 H27.11.26 等）、とくに秘密管理性について踏み込んだ判断をした事案はほとんど見受けられない。ただし、職業上の守秘義務の対象でも秘密管理性を否定した大阪地判 H27.12.17 や競業禁止義務違反を認めた大阪地判 H27.3.12 などは参考になる。

##### (4) 品質等誤認・信用毀損（不競法 13・14 号）

特許権侵害等知的財産権侵害の取引先等への告知やプレスリリース等が信用毀損に該当すると主張された事案（4 件）はすべて認容された（下記 2 件のほか、東京地判 H27.12.10 及び東京地判 H27.9.17）。いわゆる FRAND 宣言がなされた特許権に係る侵害警告という特殊な事案（東京地判 H27.2.18）のほか、プレスリリースにおいてどの程度の記載内容で虚偽の事実とされるか（東京地判 H27.2.19）等は事例として参考になる。

### 第4 著作権法

#### ■ 平成 27 年の裁判例の全体傾向

著作権裁判例に分類された事件数は全 62 件（地裁 44（東京 37・大阪 7）、知財高裁 18（うち原判決変更 5））で、昨年（54 件）、一昨年（56 件）と比べると数字上は微増だが、実質的

に同一当事者間による同一内容の事件が複数あった等の事情もあり、その意味では例年並みといえる。問題となった著作物としては、言語、写真、美術の著作物の事例が比較的多かった。

## ② 注目される主な裁判例

TRIPP TRAPP 事件（知財高判 H27.4.14）は、応用美術の著作物性について、従来の純粹美術同視説（通常よりも高い創作性を要求する考え方／仙台高判 H14.7.9（ファービー人形事件）等）や、分離把握可能説（鑑賞対象となる部分が実用目的と分離して把握可能な場合に当該部分を保護する考え方／知財高判 H26.8.28（ファッションショー事件）等）を採用せず、非区別説（通常どおり作者の個性の有無を個別具体的に判断する考え方）を採用した裁判例として注目を集めたが、その後に出された観光案内用ピクトグラム事件（大阪地判 H27.9.24）や加湿器デザイン事件（東京地判 H28.1.14）は非区別説を採用しておらず、今後も応用美術の著作物性をめぐる議論を注視する必要がある。

次に、著作物性の有無に関する判断として、特に目新しいものではないが、比較的短い表現の著作物性が争われた事案として、「ある日突然、英語が口から飛び出した!」等の商品広告（英会話教材）のキャッチフレーズの著作物性が争われた事件（知財高判 H27.11.10）や、英単語の語呂合わせの著作物性が争われた事件（東京地判 H27.11.30）がある（い

ずれも著作物性を否定）。これらの事件では、他の表現を採用する余地（選択の幅）があっても相当程度限定されるとして、創作性が否定されている。

このほか、幻想ネーミング辞典事件（東京地判 H27.3.26）は、見出し語、これに対応する 10 か国語及びその発音のカタカナ表記を主要な素材とする原告書籍と被告書籍について、両書籍の素材の具体的な選択結果又は配列結果の類似性を認めて編集著作権侵害を肯定しており、編集著作権の侵害を認めた数少ない裁判例の一つとして注目される。また、ありふれた表現といえるかどうかを判断する際に考慮すべき表現上の本質的特徴の構成要素やその評価方法に関連して、一審と控訴審で著作物性や類似性の判断が分かれたプロ野球カードゲーム事件（知財高判 H27.6.24）、著作物（書籍）の性質に起因する内在的制約から作者の個性を発揮しづらいことを主たる理由として創作性を否定した司法書士試験対策テキスト事件（東京地判 H27.1.30）や「つくる会」歴史教科書事件（知財高判 H27.9.10）、商品広告の写真の著作物性を認めた IKEA 広告写真事件（東京地判 H27.1.29）等は、実務上参考になるものと思われる。

以上

(1) [http://www.courts.go.jp/app/hanrei\\_jp/search7](http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7)

弁護士  
**佐藤力哉**  
(1977年生)

Rikiya Sato  
直通 / 03-6438-5488  
MAIL / rsato@tmi.gr.jp

### 【主な取扱分野】

IT・通信 / 商標 / 意匠 / 不正競争 / ブランド / その他国際法務 / 商事関連訴訟 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / 著作権 / 景品表示法 / 一般企業法務 / メディア

### 【登録、所属】

第二東京弁護士会(2005)

弁理士  
**山口 現**  
(1974年生)

Gen Yamaguchi  
直通 / 03-6438-5397  
MAIL / gyamaguchi@tmi.gr.jp



### 【主な取扱分野】

商標 / 意匠 / 知財訴訟・審判 / 不正競争 / ブランド

### 【登録、所属】

日本弁理士会(JPAA)(2007) / 国際商標協会(INTA)(2008~現在) / 特定侵害訴訟代理業務付記登録(2010) / 日本弁理士会商標委員会(2010~2011) / 日本商標協会外国商標制度委員会(2015~現在)

弁護士  
**稲垣勝之**  
(1981年生)

Katsuyuki Inagaki  
直通 / 03-6438-5702  
MAIL / kinagaki@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 / 意匠 / 商標 / 特許 / IT・通信 / ブランド / 景品表示法 / 下請法 / 私的独占・不公正な取引方法 / 知財訴訟・審判 / 不正調査 / リスクマネジメント / 広報法務 / 著作権 / 一般企業法務

### 【登録、所属】

東京弁護士会(2006) / ニューヨーク州(2015)

# 食品の用途発明に関する特許審査基準の改訂

— 弁理士 山田 拓  
— 弁理士 白石真琴  
— 弁理士 鷺尾 透

## 第1 はじめに

昨今、テレビ広告や店頭で、特定保健用食品（トクホ）として消費者庁が許可しているマークが付された商品を目にする機会が増加している。

トクホに代表される、特定の成分を添加したことに基づく機能性を表示した食品は、各社研究が盛んな分野である。例えば、トクホの許可は平成3年の制度運用開始から通算1000品目以上とされている<sup>(1)</sup>。そして、科学的根拠に基づいて機能性を表示した食品に関し、トクホ、栄養機能食品に続く3つ目の制度として、平成27年4月1日より、「機能性表示食品」制度が始まったことも記憶に新しい。

これらの機能性を表示した食品（保健機能食品）は、食品中に特定成分を含有する点と、機能性の点を特徴とし、特定成分を含有する食品を物の発明として権利化可能であるものの、もう一方の特徴点である機能性に関しては、多くの食品で特許による保護がなされていない。というのも、特許庁は運用により、食品の機能性については特許を認めていなかったからである<sup>(2)</sup>。

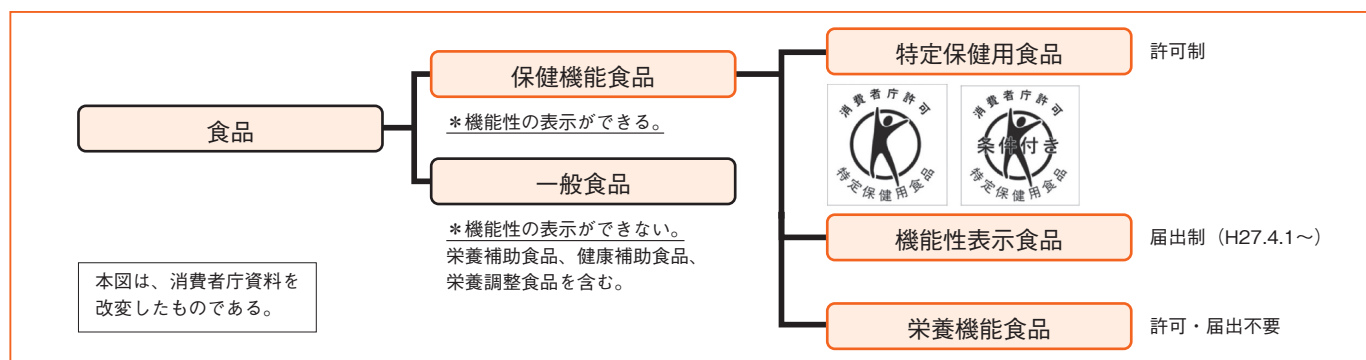
しかしながら、産業界からの要請や提言を受け、平成28年4月1日より特許審査基準が改訂され、食品の機能性について用途発明として特許が認められることになった。本稿では改訂の概要と、改訂後の動向を簡単ではあるが予測してみる。

## 第2 用途発明と食品の用途発明

まず、用途発明とは何かについて説明する。特許審査基準によれば、用途発明とは、(i) ある物の未知の属性を発見し、(ii) この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを発見したことに基づく発明をいう。

この用途発明に該当するか否かは、新たな用途を提供しているか否かで判断される。ただし、用途が新しいことにより従来の物と区別されれば、直ちに、用途発明であると全ての技術分野で一律に認定されるものではなく、日本では発明が属する技術分野の出願時の技術常識を考慮して判断するとされている。従来、医薬や化粧品等の分野では、公知の物の新たな用途を見出した場合には、新たな用途を有する公知物を用途発明として権利化可能であった。例えば、医薬分野では、「化合物aを含む抗菌用医薬組成物」が知られていた場合でも、「化合物aを含むアルツハイマー病治療用医薬組成物」に係る発明は、化合物aが抗菌作用を発揮する際のメカニズムと、アルツハイマー病の治療との間に関連性がある等の事情がない限り、アルツハイマー病の治療という新たな用途を提供することにより、抗菌用医薬組成物とは別の発明と見做され、権利化可能であった。また、化粧品分野では、有効成分を同じくする化粧料について、シワ形成抑制と美白を別用途とした判決も存在している<sup>(3)</sup>（平18（行ケ）10227）。

一方、食品として利用されるものについては、公知の食品の新たな属性を発見しても、すなわち、新たな機能を発見しても、用途発明としての権利化は認められなかった。旧特許審査基準に基づいて、「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」に係る発明は、成分Aの「骨強化」という機能の発見に基づいて「骨強化用」と用途限定しているにも関わらず、食品であるがゆえ「骨強化用」との用途は発明を特定するための意



味を有さないものと判断されていた<sup>(4)</sup>。

### 第3 新たな特許審査基準

今般、特許庁は、食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定することとし、食品の機能を用途発明として特許を認める方向に特許審査基準を改訂した。

改訂特許審査基準に基づけば、「成分Aを含有する食品組成物」が公知であっても、「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」との発明については、「二日酔い防止用」との用途限定が新規性を有する場合には、「食品組成物」を特定するための意味を有する用途と判断され、食品の用途発明として、進歩性や記載要件について審査され特許が認められることとなる。

今回の特許審査基準の改訂は、これまでの実務を180度変更するものであり、非常にインパクトのある特許審査実務の変更といえる。

特許庁が、食品の用途発明として、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するとして記載形式を示す。

記載形式(食品の用途発明)
・成分Aを有効成分とする〇〇用剤。
・成分Aを有効成分とする〇〇用組成物。
・成分Aを有効成分とする〇〇用食品組成物。
・成分Aを有効成分とする〇〇用ヨーグルト。

ただし、用途限定すれば、どのような記載形式であっても用途が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものと判断されるものではなく、「〇〇用バナナ。」「〇〇用生茶葉。」「〇〇用サバ。」、及び「〇〇用牛肉。」のように、動物や植物そのものといえるような名称にかかる記載については、「〇〇用」との用途限定がなされていても、依然として、用途限定のない発明として解釈されとしている。一方、「〇〇用バナナジュース。」「〇〇用茶飲料。」「〇〇用魚肉ソーセージ。」、及び「〇〇用牛乳。」といった記載形式であれば、用途限定がなされたものとして解釈するとしている。

したがって、「〇〇剤」や「〇〇用(食品)組成物」といった用途発明を表現するために頻出される記載形式であれば食品の用途発明と判断されるものの、食品の製品名を請求項の

記載の末尾とした場合には、常に用途発明であると解釈されるものではない。とはいえ、上述した特許庁が示す記載形式を考慮すれば、人為的な加工が加えられることが予定されるような製品名として特許出願を行うのであれば、用途限定が認められ、特許取得の可能性があることとなる。

### 第4 特許審査基準改訂後の動向

食品と医薬という違いはあるものの、食品の用途発明と医薬の用途発明は、有効成分で特定される点で共通し、また、機能性の点でも、食品の機能と医薬の機能がいずれも人体に作用するという点で共通することから、食品の用途発明における権利化やその後の侵害特定は、医薬の用途発明を参考にし検討することができると考える。

まず、権利化についてはこれまでの医薬分野における特許実務を踏襲する形で対応できるのではないかと考える。ただし、医薬分野と同様ではあるが、食品の用途発明について特許出願をする際には、特許明細書中の実施例において機能性に関するデータを具体的に記載しておくことや、該データと用途との関連性について記載しておくことに留意しておきたい。

また、侵害特定の場面では、以下の点に特に留意が必要と考える。今回の特許審査基準改訂に先立って審査基準専門委員会ワーキンググループでも議論された内容ではあるが、医薬にかかる用途発明の権利範囲に関するこれまでの判例<sup>(7)</sup>をみると、その用途に供されているか否かという点が、侵害・非侵害の検討にあたり重視されている。このため、食品の用途発明の特許を権利化した場合でも、その用途に供されているか定かでない食品(代表的なものとしては、機能性を表示せずに販売される食品が挙げられよう)については権利範囲に属しないと判断され、権利侵害を問えない可能性がある点である。

加えて、食品分野特有の観点からは、既存の単なる食品とは区別されるという新規性確保の観点、及び権利化後の侵害特定の観点から、有効成分の含有量や添加物等による食品の特定について、出願時から十分な記載を特許明細書に含めることが有効ではないかと考える。

今後の実務の動向に留意が必要な点もあるが、いずれにしても、今回の特許審査基準の改訂は、我が国の保健機能食

品市場、ひいては健康食品市場の活性化を後押しするものとなる。

以上

- (1) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会 第7回審査基準専門委員会ワーキンググループ 議事録6頁目  
[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/new\\_shinsakijyun/07\\_gijiroku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/new_shinsakijyun/07_gijiroku.pdf)
- (2) 食品の機能性については、物の発明として用途発明による保護が考えられるが、後述のとおり特許庁は運用により食品における機能性に基づく用途発明を認めていなかった。また、方

- 法の発明とした場合には、人体に機能性が発揮されることから、特許対象とされていない、ヒトの治療方法と判断され、この場合も権利化されていなかった。
- (3) ただし、特許審査基準において、「保湿度」と「シワ防止用」は用途として区別できないとしている。
  - (4) なお、欧米では、従来から公知の食品についても新たな属性を発見すれば権利化可能である。
  - (5) 一般に、特許出願時の明細書において少なくとも1つの薬理試験結果を開示することが求められている。仮に、特許出願時の明細書に記載がされていない場合に、医薬用途に用いられることについて補充的に特許出願後に実験データを提出しても該データは通常参照されない。
  - (6) 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会 第7回審査基準専門委員会ワーキンググループ 議事録8頁目
  - (7) 二酸化炭素含有粘性組成物事件(平23(ワ)4836)、内臓肥厚の予防・治療剤事件(平17(ネ)10125)、アレルギー性喘息の予防剤事件(平2(ワ)12094)等がある。

弁理士  
**山田 拓**  
(1972年生)

Taku Yamada  
直通 / 03-6438-5591  
MAIL / tayamada@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】  
特許 / 知財訴訟・審判

【登録、所属】  
日本弁理士会 (JPAA) (2007)

弁理士  
**白石真琴**  
(1978年生)

Makoto Shiraiishi  
直通 / 03-6438-5341  
MAIL / mshiraiishi@tmi.gr.jp

【主な取扱分野】  
特許 / 知財訴訟・審判

【登録、所属】  
日本弁理士会 (JPAA) (2004)

弁理士  
**鷺尾 透**  
(1980年生)

Toru Washio  
直通 / 03-6438-5570  
MAIL / twashio@tmi.gr.jp



【主な取扱分野】  
特許 / 知財訴訟・審判

【登録、所属】  
日本弁理士会 (JPAA) (2014)

## フランチャイズを利用した海外進出

- 弁護士 淵邊善彦
- 弁護士 戸澤晃広
- 弁護士 田中健太郎

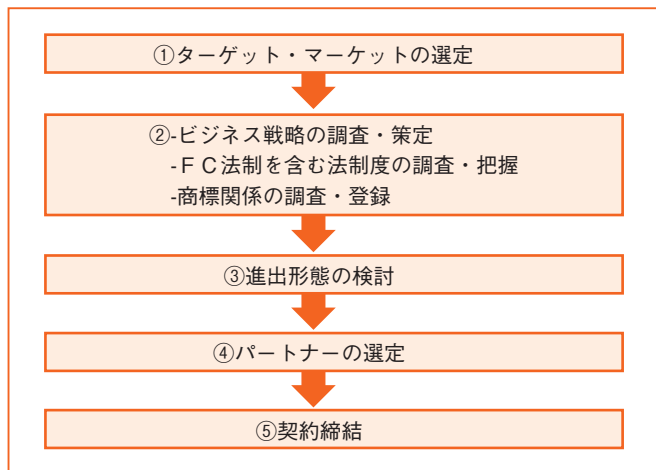
### 第1 海外進出にあたってまず何を考えるか

国内市場の成熟化により、我が国の企業は、さらなる成長のため、海外に新たな需要を求めて進出・展開することが必要となっている。F C 事業では、そのビジネスモデルが多店舗展開に適していることもあり、早くから海外進出を実現している事例が多く見られる。海外進出は目先の売上増だけでなく、ブランドを国際的に浸透させるという意味でも大きな効果をもつ。進出先としては、展開コストの安さやマーケットとしての成長性から、アジア諸国が最も多い。

F C 事業には限られないが、政府も海外進出の支援に積極的である。平成 25 年 11 月に設立されたクールジャパン機構

(株式会社海外需要開拓支援機構)では、平成 26 年 9 月以降、ラーメン店「博多一風堂」等を経営する株式会社力の源ホールディングスの海外事業に対して約 7 億円の出資と最大 13 億円の融資枠の設定、日本茶事業の株式会社マエタク等による米国における日本茶カフェ事業に対して約 2.6 億円の出資等、12 件の海外進出案件に投資がされている。また、日本政策金融公庫では、中小規模の企業に対しても、多数の海外進出案件で融資等の支援を行っている。もともと、海外進出には、現地の法規制や外資規制、現地特有の文化・慣習への適合、政治・経済・紛争等のカントリーリスク、労務問題などさまざまなリスクが付きまとい、成功事例の裏で、思うような結果が出せず失敗に終わってしまったケースも多数ある。さらに、後日紛争になったときに、国を越えて差止めや損害賠償請求を行うことは、法制度上は可能であったとしても、時間や費用を考えると現実的ではないことが多い。F C 事業の海外進出を成功させるためには、これらのリスクを事前に十分調

査・検討し、想定外のトラブルを招かないようにすべきである。  
海外進出を進めるステップは概ね以下のとおりである。



## 第2 ターゲット・マーケットの選定

海外進出にあたり、まずはどの国に進出するかを決めなければならない。進出先は、主に以下のような要素を考慮して決めることになる。

- 進出先についてどの程度知識があるか
- 自国のマーケットとの共通性
- 金融／労務上の規制の有無
- 進出先市場の発展可能性
- 進出先市場の競争環境
- 共通化したマーケティング戦略を打ち出せるかどうか
- 類似業種を営む他社の進出状況

## 第3 どのような形態で進出するか

海外へ進出する際の形態としては、図表1のような類型がある。

日本から現地の直営店または F C 店を直接管理するのは容易でないため、〈A〉の直轄方式ではなく、〈B〉の現地に拠点を設置する方式をとることが多い。中でも、〈B〉③の合弁会社の設立による方法は、(i) 資本を入れることで、合弁 (JV) 契約等において、日本の本部のコントロールを効かせやすく、(ii) 現地のパートナーも出資することでリスクを低減でき、(iii) 現地のパートナーの知識・経験、現地法・文化への対応能力を活用できるという利点があり、利用しやすい。他方、〈B〉の①は、日本の本部が現地に投資する必要はないため、イニシャルコストをかけたくない場合、信頼できる現地企業が見つかった場合等に利用される。

〈B〉の①のバリエーションとして、エリア・デベロップメント・アグリーメント (ADA) や、エリア・リプレゼンタティブ・アグリーメント (ARA) といった契約形態が用いられることもある。ADA は、現地企業をサブ・フランチャイザーではなく、デベロッパーとして扱う。フランチャイズ展開させるのではなく、デベロッパーの直営店の運営のみを許可する方式である。ARA は、現地企業を、代理人 (Representative, Agent ともいう。) とするもので、現地企業はサブ・フランチャイジーにも、デベロッパーにもならない (直営店も経営しない)。現地企業は、本部の代理人として、現地加盟店の募集業務、加盟店のサポート等を受託し、F C 契約自体は、本部と現地加盟店との間で直接結ぶという方式である。

〈B〉の下での現地での展開は、現地法人の直営店とするか、さらにフランチャイズ展開するかに分かれる。少なくとも最初は、現地法人の直営店からスタートするケースが多いように思われる。

図表1 海外進出の形態

方式	形態	投資額・リスク	日本側のコントロール
〈A〉直轄方式	日本・本部 ↓ 現地・直営店 または現地企業 (FC店)	高～中	強
〈B〉拠点設置方式	①現地企業とマスターFC契約 ↓ 現地企業 (サブ・フランチャイザー) ↓ 現地企業 (フランチャイザー) または直営	低	弱
	②子会社を設立 ↓ 日本・本部 (マスターフランチャイザー) ↓ 現地・100%子会社 (サブ・フランチャイザー) ↓ 現地企業 (フランチャイザー) または直営	高	強
	③合弁会社を設立 ↓ 日本・本部 (マスターフランチャイザー) ↓ 現地・合弁会社 (サブ・フランチャイザー) ↓ 現地企業 (フランチャイザー) または直営	中	中

## 第4 トラブルを未然に防止するためのソリューション ～F C 法制の理解

進出先が決まったら、ビジネス面でのマーケティング調査等を行い戦略を立てる工程と並行して、リーガル面での進出準備をしておく必要がある。具体的には、商標調査（その国で商標が使えるかどうか）と商標の登録手続を行うことが必須であり、また、進出先のF C 法制その他の法規制を把握しておくことが不可欠である。

商標登録については、各国の所轄官庁で登録手続を行う方法と、進出先がいわゆるマドリッド・プロトコル（1995年12月発効。日本も加盟済み）に加盟している国である場合には、自国の所轄官庁（日本では特許庁）での手続によって国際商標登録を行う方法がある。後者の方法によれば、各進出先で個別に出願を行うコストが省け、商標管理も容易となる。

また、国によってF C 法制はかなり異なるため、進出先のF C 法制は必ず事前に調査すべきである。

F C 契約をめぐる各国の立法や裁判例における基本的な考え方としては、大きく二つの流れがある。一つは、契約締結前に情報の開示を徹底する一方で、契約の内容に同意を与えた後の事業リスクは当事者の自己責任と考える立場である（開示要求型）。2002年に、ユニドロワ（私法統一国際協会）が作成したフランチャイズ・モデル法（Model Franchise Disclosure Law）も、開示義務のみを採用している。日本の法規制も、中小小売商業振興法で一定の本部の情報開示義務が定められており、基本的には、この立場に立つものといえる。

もう一つの考え方は、当事者の契約関係を規制するとともに、裁判所による部分的な修正を必要とするものである（関係規制型）。本部の合理的な費用による経営支援義務や知的財産権を維持する合理的な義務、加盟店の合理的な経営努力義務などが法律上定められる（「合理的」かどうかは裁判所により判断されることになる）。

日本でも、直接フランチャイズ法を定めるものではないが、独占禁止法によりフランチャイザーの行為規制がされているとみることができ、このタイプの規制も一部採用されているといえる。各国の規制は、このどちらかに分類されるものもあれば、これらをいずれも用いて規制を行っている国もあり、また、当局への届出が必要とされる場合もあるなど、細分化されており、

国ごとに注意深く法制度を確認する必要がある。

## 第5 おわりに

フランチャイズ事業の海外進出は、国内に比べて手続や運営にかかる手間が多く、また各国の文化・慣習に合わせた戦略を立てる必要がある。そして、現地パートナー・従業員の教育にも時間がかかるなど、簡単に結果が出るものではないことも事実である。進出して数年は赤字が続くということも多い。利益に関して、例えば、コンビニ事業を展開するファミリーマートやミニストップでは、店舗数では海外が国内を上回っているにもかかわらず、営業利益の8割前後は国内事業が生み出していると言われている。このように、すぐに利益が出るわけではなく、また期待できる利幅も必ずしも大きくないのが海外事業であり、地道に辛抱強く展開していくことが求められる。そのような中で、各国の規制等に対応した法的な手当てが十分できていないと、相対的に事業に与えるインパクトが大きい。海外事業の存亡に関わるような大きな痛手となりかねない。したがって、専門家の力を借りて慎重に法務面をコントロールすることが、成功の一つの鍵になるといえる。

紙幅の関係上、詳細に立ち入ることはできなかったが、日本企業が主に出店することの多い10か国のフランチャイズ法制の概要や海外展開にあたっての留意点の具体的内容については、筆者らの著書である『シチュエーション別 フランチャイズ契約のトラブル防止・対応策』（レクシスネクシス）で詳しく取り上げている。興味のある方はご一読頂ければ幸甚である。

以上

弁護士  
**淵邊善彦**  
(1964年生)

Yoshihiko Fuchibe  
直通 / 03-6438-5507  
MAIL / yfuchibe@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 / IT・通信 / 商事関連訴訟 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / 土壌汚染 / 化学物質規制・廃棄物処理 / 中国 / アジア / ファンド / エマージング・カンパニー / 海上運送（ドライ SHIPPING） / 船舶の安全運航・海難事故（ウェット SHIPPING） / 船舶ファイナンス / フランチャイズ / 知財トランザクション / 知財戦略支援

### 【登録、所属】

第一東京弁護士会（1989）  
/ 日弁連外国弁護士及び国際法律業務委員会



弁護士  
戸澤晃広  
(1980年生)

Akihiro Tozawa  
直通 / 03-6438-5716  
MAIL / atozawa@tmi.gr.jp



【登録、所属】  
第一東京弁護士会(2005)

【主な取扱分野】  
出入国関連 / 組合対応等 / 労働審判・労働関係訴訟等への対応 / M&A、IPOにおける労務デュー・ディリジェンス / 人事制度の構築・運用 / 景品表示法 / 下請法 / 企業結合 / 私的独占・不公正な取引方法 / カルテル・談合 / 国際カルテル / 消費者対応 / 国際訴訟・仲裁・調停・ADR / 行政訴訟 / 税務争訟 / 知財訴訟・審判 / 商事関連訴訟 / 刑事訴訟 / 私的整理・事業再生ADR / 破産・特別清算 / 民事再生・会社更生 / 反社会的勢力対応 / 不正調査 / リスクマネジメント / 一般企業法務 / フランチャイズ

弁護士  
田中健太郎  
(1986年生)

Kentaro Tanaka  
直通 / 03-6438-5394  
MAIL / ketanaka@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 / 商事関連訴訟 / 税務争訟 / タックス・プランニング / フランチャイズ / 事業承継

【登録、所属】  
第二東京弁護士会(2010) / 第二東京弁護士会会社法研究会

## 韓国企業と日本企業との間に、ロシア、ベルギー及びウクライナの仲裁機関における仲裁合意の成立を認められた事例(東京地判平25・8・23)

— 弁護士 折田忠仁

### 第1 事案の概要

❶ 韓国に本店を置く原告会社(X)は、日本に本店を置く被告会社(Y)との間で太陽光発電装置用単結晶シリコン・ウェハーを買い付ける契約(第1契約と第2契約)を締結しましたが、Xは、当該契約にもかかわらず、Yが当該ウェハーの生産を停止して供給を怠ったため、同契約を解除したと主張して、Yに対し、前払金の合計額からXがYに支払うべき反対債務の金額を控除した残高及びこれに対する遅延損害金の支払を求めて、本件訴訟を提起しました。

❷ これに対し、Yは、Xとの間で、当該契約から生じる紛争を国際商業仲裁裁判所(International Commercial Arbitration Court)で解決するとの仲裁合意が成立しているため、本件訴えを却下すべきとの防訴抗弁(仲裁法14条1項)を主張しました。国際商業仲裁裁判所という名称の仲裁機関は、ロシア、ベルギー及びウクライナにそれぞれ設置されています。当該契約における仲裁条項の原文は以下のとおりです。なお、第2契約の契約書では、「Contract」ではなく「Agreement」の語が用いられていましたが、「契約」と

いう意味において差異はありません。

#### 「11 ARBITRATION

11.1 Both Parties shall do their best in order to settle any disputes and/or arguments, which may arise upon or in connection with the present Contract, by means of negotiations.

11.2 Any disputes arisen upon or in connection with the present Contract, including the disputes concerning the quality of the products should be submitted for recourse and final resolution to the International Commercial Arbitration Court.

11.3 The award of the Arbitration Court shall be final and binding for both Parties, but can be substituted by a friendly agreement between Parties, which agreement should be duly drawn up in writing and signed by both Parties. Language of the arbitration proceeding is English.」  
(日本語訳)

#### 「11 仲裁

11.1 両当事者は、本契約から生じる又は本契約に関連する可能性のある紛争及び／又は議論を交渉によって解決するために、最善を尽くすものとする。

11.2 本契約から生じる又は本契約に関連する紛争(商品の品質に関連する紛争を含む。)は、国際商業仲裁裁判所において争われ、終局的な解決となるものとする。

11.3 仲裁裁判所の裁決は終局的であり両当事者を拘束するものとするが、両当事者間の友好的な合意により代え

ることができ、かかる合意は書面により適法に作成され、両当事者により署名されるものとする。仲裁手続の言語は英語である。」

③ Yの防訴抗弁に対し、Xは、概ね次のように述べ、(1) 仲裁合意の不存在及び(2) 錯誤無効を主張しました。

(1) 仲裁合意をする当事者にとって、仲裁機関がどこであるかは、紛争解決の根幹を左右する合意の本質的な要素であるところ、国際商業仲裁裁判所(International Commercial Arbitration Court)という名称の仲裁機関は、本件紛争に何らかの有意な関連性を有する関係諸国には存在していないし、XとYとの間の紛争解決を、ロシア、ベルギー又はウクライナに事務局を構える仲裁機関に付託するのは全く合理性がない。Xが世界的に最も著名な仲裁機関である国際商業会議所国際仲裁裁判所(ICC: International Court of Arbitration)における仲裁を想定していたことは明白である。被告は、複数存在する同名称の仲裁機関のうち、何れの仲裁機関における仲裁に合意したのか明らかにしないから、仲裁条項を含む本件契約の原案を作成した被告の主観においてさえ、仲裁機関の特定はなされていない。これらの諸事情に鑑みれば、国際商業仲裁裁判所での仲裁合意があったということとはできない。

(2) Xは、ICCに紛争解決を付託する意思を有していたから、国際商業仲裁裁判所と表示したことには錯誤がある。仲裁機関の選択は、紛争解決の根幹を左右する合意の本質的な部分であるから、要素に錯誤があり、仲裁合意は無効である。

## 第2 裁判所の判断

### ① 争点(1)について

裁判所は、「仲裁合意の成否及び効力について日本法を準拠法とする旨の黙示の合意が存在すると認められ、また、その方式の準拠法に日本法が含まれると認められる。」とした上で、「本件仲裁条項は、ロシア、ベルギー及びウクライナに設置された国際商業仲裁裁判所のいずれかに、手続の言語を英語とする仲裁を申し立て、その判断をもって紛争の終局的な解決とすることを内容とするものであり、本件仲裁条項は、『既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定

の法律関係に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断に服する』(仲裁法2条1項)という内容を含むものと認められる。そして、原告と被告は、本件仲裁条項を含む本件契約書に署名をしているから、原告と被告との間には、本件仲裁条項について、意思表示の合致があったということができ、仲裁合意の実質的成立要件を満たす合意が成立していたものと認められる。」…「本件契約は、企業間の大規模な国際取引についての契約であり、仲裁機関の選定が、仲裁による紛争解決を図る際の重要な諸要素を左右するものであることや、原告は、本件訴訟において、ウェハーの売買に関する契約部分については本件契約書記載のとおりに成立したことを前提としていることも併せて考えると、原告と被告は、本件契約書の内容を、本件仲裁条項も含めて十分に認識・検討した上で、署名を行ったものというべき」…「本件仲裁条項は、ロシア、ベルギー及びウクライナに設置された国際商業仲裁裁判所(International Commercial Arbitration Court)のいずれの機関にも仲裁を申し立てることが許される合意と解するのが相当であるから、被告において、そのうちのいずれの機関に紛争の解決を付託する意思であるのかを明らかにする必要はない」旨判示し、国際商業仲裁裁判所における仲裁合意の成立を認めました。

### ② 争点(2)について

「原告が、本件契約締結時に、ICCに紛争解決を付託する意思を有していたと認めるに足る的確な証拠はない(…)。」…「ICC(International Court of Arbitration)と国際商業仲裁裁判所(International Commercial Arbitration Court)では、その表記が大きく異なっているのであって、…本件契約が、原告の主幹事業に必要なウェハーを売買の目的物とする巨額の前払金の支払を含む大規模な国際取引に関するものであること、仲裁機関の選定が、仲裁による紛争解決を図る際の重要な諸要素を左右するものであること、原告はウェハーの売買に関する契約部分について本件契約書記載のとおりに成立したことを前提としていることも併せて考えると、原告が、ICCに付託する意思を有しながら、国際商業仲裁裁判所に紛争解決を付託する旨の本件仲裁条項に、本件第1契約と本件第2契約の二度にわたって署名したなどは容易には認め難く、本件全証拠を検討しても、原告の意思表示に錯誤を認めることはできな

い。」…「国際商業仲裁の場合に、当事者の所属する国から見た第三国を仲裁地国とする方法は、それほど珍しいことではない」…「少なくともロシアとウクライナに設置された国際商業仲裁裁判所は、我が国と同様に、1985年採択の国際商業仲裁に関する UNCITRAL モデル法に基づいた仲裁法を国内法として制定しており(…)、特異な仲裁手続が採用されていることは証拠上うかがわれない」…「本件仲裁条項は、仲裁手続の言語を英語と指定することで(…)、言語面での支障を最小化しているから、本件仲裁条項がロシア、ベルギー及びウクライナの仲裁機関を選定するものであることは、錯誤の存在を裏付ける十分な理由となるものではない。」と判示し、錯誤の主張を否定しました。

### 第3 本判決の要点

■ 本判決によれば、本件契約の原案は日本企業であるYによって作成されていますが、X主張のとおり、XとYとの間で、ロシア、ベルギー又はウクライナに所在する仲裁機関を選択する合理的理由を見出し難いことからすると、Yが真に国際商業仲裁裁判所を選択する意図を有していたのか疑問なしとしません。Yが過去にロシアやベルギー等の外国企業と締結した契約書の文言をそのまま使ってしまった可能性もあります。そうだとすると、本来Yとしても手痛いケアレミスになり得るところでした。データ社会に

おける文書の使い回しには常にリスクが潜んでいることに改めて留意すべきでしょう。

■ Xとしては、本件仲裁合意の文言を熟読すべきだったのであり、契約文言の誤読は取り返しのつかない不利益を招き得ることを再認識させられます。日本の裁判所において、相当程度に合理的な主張ができたとしても、契約書に示された文言を覆すような判決を得ることは容易ではないことを改めて示す例でもあります。

■ Yが真にロシア、ベルギー又はウクライナに所在する仲裁機関を選択する意思があった場合は、Yにとって所望の判決といえそうですが、その場合でも本当にYにとって良かったのか疑問です。防訴抗弁を主張せずに応訴していれば、本国での裁判ですから、日本語で十分な主張、立証ができ、旅費交通費もかからず、弁護士費用も予測がつかます。本判決に対しXは控訴しましたが、その帰趨は明らかではなく、XとYは本判決に従ったのかもしれない。しかし、その場合、Yは、ロシア、ベルギー、ウクライナの何れかでされる仲裁に対応しなければならず、その労力と費用は日本での裁判の比ではありません。Yが目先の勝訴欲しさに、本件訴訟で防訴抗弁を主張したとしたら、訴訟戦略を誤ったといえます。紛争解決に当たっては、目先の勝利にとらわれることなく、利害得失を冷静に見定める必要があります。

以上

弁護士  
**折田忠仁**  
(1963年生)

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



#### 【主な取扱分野】

一般企業法務 / M&A / アライアンス / 著作権 / 特許 / 商標 / 不正競争 / 意匠 / IT・通信 / 破産・特別清算 / 商事関連訴訟 / 知財訴訟・審判 / カルテル・談合 / 国際カルテル / 私的独占・不公正な取引方法 / 景品表示法 / 不動産投資 / ブランド / 知財トランザクション

#### 【登録、所属】

第二東京弁護士会(1989)  
/ ニューヨーク州(1995)

# 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。2016年2月から2016年4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Webサイト(<http://www.tmi.gr.jp/>)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91回セミナー(2016年2月18日、26日開催)

テーマ: 「2015年の商標・不正競争・著作権裁判例  
—裁判例の総まとめと実務上のポイント—」

講師: 弁護士 佐藤力哉  
同 稲垣勝之  
弁理士 山口 現

## 2 第92回セミナー(2016年3月16日開催)

テーマ: 「改正景品表示法における課徴金制度のポイント」

講師: 弁護士 花本浩一郎  
同 海住幸生

## 3 第93回セミナー(2016年4月21日、27日開催)

テーマ: 「平成28年定時株主総会の実務対応」

講師: 弁護士 鈴木貴之

# 書籍紹介



## 『シチュエーション別 フランチャイズ契約のトラブル防止・対応策』

【編著者】 淵邊善彦ほか  
【発行日】 2016年3月20日  
【出版社】 レクスネクシス・ジャパン  
【価格】 3,888円(税込)  
【判/頁】 A5判/318頁

本書は、フランチャイズの本部や加盟店を主な読者として、フランチャイズに関するあらゆる法律問題を解説したものです。実際によく問題あるシチュエーションを設定してトラブル事例とその解決策を提示するとともに、フランチャイズに関連するM&A、海外展開、債権法改正等にも触れているところが大きな特色です。フランチャイズの本部や加盟店を相手にして取引を行う際も参考になります。



## 『M&Aを成功に導く 知的財産デューデリジェンスの実務(第3版)』

【編著者】 TMI総合法律事務所・デロイトトーマツ[編]  
【発行日】 2016年5月下旬  
【出版社】 中央経済社  
【価格】 5,000円(税別)  
【判/頁】 A5判/518頁

本書は、知的財産デューデリジェンスの定番本として好評を博している書籍の第3版です。IoT、ビッグデータ、AI、ドローンなど新しい技術革新が進むとともに、知的財産の獲得を主たる目的とするM&Aはますます増加する傾向にあります。M&Aを成功させるためには、M&Aに関わる全ての方が知的財産の重要性を認識することが必要です。本書をそのための一助としてご活用ください。



## 『Trade Secret Protection: A Global Guide』

【編者】 Trevor Cook  
【発行日】 2016年1月  
【出版社】 Globe Law and Business Ltd.  
【価格】 £145  
【判/頁】 ハードカバー/482頁

本書は、米国、中国、韓国を含む30を超える国における営業秘密の保護について、各国の専門家が実体法及び民事刑事の手続法を英語で概説したものです。宮川美津子弁護士は、日本法に関する章を担当しました。企業のグローバル展開が進む中、諸外国の営業秘密保護法制に関する情報を提供する本書が皆様のお役に立てば幸いです。出版社の以下のウェブサイトから購入できます。<http://www.globelawandbusiness.com/TSP/>

本ニュース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ニュースレター編集部 編集長 弁護士 柴野相雄