



大江橋法律事務所/ウエストロー・ジャパン 共催セミナー 『コーポレート・ガバナンスと知財リスクマネジメント』

2006年施行の新会社法は、現在、見直しの時期を迎えて法制審議会で議論が行われている。会社法で新設・強化された監査役の権限やファイナンス規制など、最先端の議論の状況はどうか、そして知財実務を大きく左右する特許法改正の動向、日本での紛争解決手段、わが国の実務感覚のままでは対応を誤るアメリカでの訴訟手続の証拠開示とは。大江橋法律事務所の、斯界第一人者の弁護士がわかりやすく解説する。あわせて、法改正に対応した〈法令アラート〉と知財関係のリーガル・リサーチ最新動向をお伝えする。



講師

大江橋法律事務所

弁護士 池田 裕彦 (いけだ ひろひこ)

弁護士 重富 貴光 (しげとみ たかみつ)

弁護士 茂木 鉄平 (もぎ てっぺい)

弁護士 平野 恵稔 (ひらの しげとし)

ウエストロー・ジャパン

市瀬 時人 (いちせ ときんど)

上田 茂斉 (うえだ しげなり)

会社法制の見直しについて

池田裕彦 弁護士

監査機能とファイナンスにまつわる 議論が焦点

2006年に施行された会社法が見直し
の時期を迎え、現在法制審議会会社法制
部会で議論が行われている。諮問は企業
統治の在り方、親子会社に関する規律の
見直しが対象となり、2月までに10回の
会議が行われ、2011年夏ごろには中間
試案の公表が予定されている。これまでの
議論を振り返り、改正の可能性が大きな
論点についてご紹介したい。企業統治の
在り方に関する検討事項では、■監査役
の機能・権限を見直すべきかの議論がな
された。監査役が代表取締役の選定・解
職に関与することは、監査役制度の本質
に反するとして否定する意見が多い。ま
た、監査の実効性を確保する仕組みや規
律、情報収集については、内部統制部門
との連携内容を明示しての充実が望まし
いとされている。現行法では、内部統制
システムの「整備状況」について事業報
告書等への記載が求めら

れているが、今後「運用状況」の記載が
求められた場合に、定期的な運用状況の
確認が、実務上必要となる点は留意してお
きたい。■取締役会の監督機能について、
社外取締役の一定数あるいは一定割合の選
任を義務付けるかについては、義務付けの
法制化を疑問視する声が相次ぐ一方で、東
証は「外国人投資家が求める」と導入を主
張。社外取締役が「監査・監督委員会」を担
う制度の新設については批判が強かった。
理論的根拠が乏しく、導入はないだろう。
■資金調達の場合における企業統治の在
り方に関する検討事項では、第三者割当て
で募集株式の発行のあり方、規律の見直し
が挙げられている。第三者割当てによって、
既存株主の議決権希釈化、経営者による
支配株主の選択、支配権を取得した株主
による会社搾取の恐れが懸念されるからだ。
これについては、支配権の移転を伴う場合
に法律の規制、特別委員会の議決、事後規
制など意見が分かれた。昨今の大型M&A
事案に鑑み、割当先の子会社になる場合は
組織再編に近く株主総会決議を要するとの
意見も出た。東証には上場廃止ルール
があるが、会社法で担保すべきとの意見も
出た。株式の併合については、端数株主へ
の対価、第三者割当てで既存株主の持株

比率の希釈化、株主としての地位を失う併
合がある場合について議論された。新株
予約権無償割当てを用いて行う資金調達
をより円滑に行うための見直しでは、積極
的な金融庁と経団連の慎重姿勢が目立っ
た。投資家に払込みを強制する性格があ
るため、資金調達が可能となる潜脱状態
になると指摘する意見もあった。

親子会社を使った経営支配、 少数株主保護について激論

親子会社に対する規律に関する検討事
項については、■親会社株主が子会社取
締役に対して提起する株主代表訴訟(多重
代表訴訟)を認める制度の創設について、
経産省・経済界と学界の意見が対立した。
ガバナンスの充実を求める学者に対し、
経産省、経団連は反対。激しいやりとり
の一幕もあった。■子会社の意思決定へ
の親会社株主の関与については、子会社
が一定の意思決定をする場合に、親会社
株主総会の承認を受けなければならないと
するか、親会社が第三者に対して子会社
株式を譲渡する場合に親会社株主総会
の承認を受けなければならないことにつ
いて



大江橋法律事務所/ウエストロー・ジャパン 共催セミナー 『コーポレート・ガバナンスと知財リスクマネジメント』

は、意思決定の迅速化と株主総会負担を理由に経団連が反対、事業譲渡と脱法的行為を区別し、封じ込めるのは困難だとの見解があり、学界からは差止制度や親会社の事業の全部譲渡と同視できるものへの規制が主張された。■子会社少数株主の保護に関する検討事項については、親会社の議決権を背景にした不当な影響力行使で子会社が損害を受けた場合、公正の立証義務を親会社に負わせる案や、親会社株主に忠実義務や賠償責任を負わせる案と規制不要とする経産省が対立した。また、新たな支配株主が現れた場合の株式買取請求権は、認めるべきとする経産省と企業買収の阻害要因になると反対する経団連の意見が対立した。■キャッシュアウトに関する見直しについては、多数決で株主の地位が奪われることについての問題、対価の適正について議論が行われ、少数株主の権利行使が可能な仕組みを作るべきとの意見が有力だった。■組織再編における少数株主救済手段としての株式買取請求制度について、株主が組織再編の中止を請求できる差止請求権を現在の略式組織再編限定から広げることについて、裁判所に受け持たせる制度を作らせても、短期間での実質的な審理は不可能だとの有力な意見が出された。■組織再編の手続について、会社分割の際の吸収分割承継会社又は新設分割設立会社に承継されない債務の債権者をどう保護するかについて議論された。詐害的な会社分割について、民法上の詐害行為取消権との整理が必要なためだ。会社法制に関するその他の検討事項では、■株式の取得等に関する金融商品取引法上の規制に違反した者の議決権について、金商法の制裁だけでは実効的ではなく、規制違反の株式の議決権行使を否定する、当該株式の処分を

命令する方法などが検討された。■役員解任の訴えの要件である株主総会での解任議案の否決を見直すことについて、裁判所に持ち込まれる会社訴訟の大部分は中小企業の相続争いで全人格的なものであることが多く、さらに裁判所に同種訴訟が集中する懸念が示された。■株主名簿の閲覧等の請求について、「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき」拒絶できる規定の見直しについて、学者からは「日本の会社法が委任状勧誘制度に敵対的だというメッセージを世界中に送っている。廃止すべき」との強い意見が出て、「資本政策は企業戦略であり、拒絶理由の見直しには反対」とする経団連と鋭く対立した。

〈Westlaw Japan〉活用による 全社法務リスクの低減

ウエストロー・ジャパン 市瀬時人

〈Westlaw Japan〉は法令、判例、判例解説誌や文献情報など、法情報のすべてをインターネットにて提供する法情報総合オンラインサービスである。■法令については、日本国内で施行され実務上有用とされる約9000法令を、改正の履歴を蓄積するデータベースに格納しており、施行日を指定することにより現在・過去・未来の法令の姿を再現することができる。■また、判例は重複カウントしないで22万件の収録を誇り、特に実務上重要性を持つ判例については、その要旨を分類・整理して検索できることが特長だ。さらに、特許庁や公正取引委員会の審決にもリンクするなど、国内最大級のデータベースを提供している。■法令や

判例を読みこなすのに重要なコンテンツとして、書籍や雑誌などの二次情報がある。〈Westlaw Japan〉には判例タイムズ、ジュリスト、法学教室、判例百選など、多数の書籍・雑誌が掲載されており、検索はもちろんのこと該当する判例とも相互にリンクしているのが大きな特徴だ。■これまでは弁護士、裁判官、中央省庁、地方自治体などのプロフェッショナル達が利用してきたこの便利なツールを、ぜひ企業法務部の方々にも体感してもらいたい。特に今回紹介したいのは、企業の全社法務リスクの低減のために、法改正の動向をメールにて通知するサービス「法令アラート」だ。■企業の内部統制活動における構成要素は一般に、①統制環境、②リスク評価、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング、と段階的に分けて考えることができるが、⑤モニタリングの際には法改正動向の把握が必須となる。■これまでの法改正情報の収集は、官報や監督官庁のHP、関連書籍・雑誌、業界情報誌を調べるなど、能動的に入手するしかなかった。しかし、〈Westlaw Japan〉の「法令アラート」を利用することで、自社にかかわる法改正の情報だけを受動的にメールで受け取ることができる。■たとえば、「会社法」を法令アラートに登録すると、会社法の改正法の公布、施行のタイミングでメールが届く。自ら様々な媒体を探さなくても、必要な情報が必要な時に必要な人にだけプッシュされてくるので、業務効率もアップし、マイナーな業法などの確認漏れもなくなる。■運用イメージとしては、①法務部であらかじめ自社に関わる法令を登録する(一般に上場企業で400~500法令といわれている)、②法令別にメールの配信先を指定する、③改正法の公布・施行時にメールが届く。無料トライアルも実施しているので、この機会に気軽に体感していただきたい。



大江橋法律事務所/ウエストロー・ジャパン 共催セミナー 『コーポレート・ガバナンスと知財リスクマネジメント』

日本の特許紛争の解決制度 重富貴光 弁護士

日本における特許紛争については、訴訟、特許庁の無効審判、税関の輸入差止と、実務上3つの紛争解決手段がある。まず、これらを概観しよう。侵害訴訟では、侵害に基づく差止請求、侵害製品の廃棄請求、損害賠償請求を行うことができ、一審は東京・大阪地裁の知財部、二審は東京の知財高裁の管轄、そして上告審は最高裁で審理される。一審の審理期間はだいたい1年ぐらいたとえておくのがよさそうだ。特許庁の無効審判では、審判体により密度の濃い議論が行われる。審決はだいたい7ヶ月強ほどで行われ、訂正審判も2ヶ月と、処理の速さが特徴だ。審決取消訴訟は知財高裁の担当である。税関に輸入差止を求める方法は水際作戦といえ、被疑侵害者が製品を輸入している場合に限って採りうる手段である。税関に対する輸入差止申立て手続においては、迅速な審理が期待できる。申立て準備としては、まず侵害の事実を疎明するための準備を行った後に申立に進む。被疑侵害者側には申立て後10日以内に意見提出が求められる。申立て後、専門委員による意見照会手続がある。ここでは、大学教授、弁護士、弁理士から成る専門委員が意見聴取を行い、侵害論、無効論、訂正論を審議し、専門委員の意見を踏まえて税関が申立て受理、不受理、保留の決定を行う。特許紛争処理に際しては、上記の3つの紛争処理機関をどのように使いこなすかがポイントだ。裁判所については、近時、早期かつ一回的解決を重視する傾向にある。当事者としては、自己に有利な裁判所の心証形成を得られるよう、特許庁の審判

や税関を有効に活用する観点を考慮に入れるべきである。また、侵害論など基本的な主張や構成は、まとめて先に出しておくべきで、後から追加で出そうとすると却下される危険があるので注意が必要だ。最近の特許権紛争をめぐる紛争処理機関の対応は、特許の有効性が特許権者にとって有利に判断される流れが出来つつある。特に知財高裁の新運用は要注目である。特許庁の審決では、進歩性を否定するための論理づけを十分に構築することが必要で、特に発明の課題を解決するための示唆等が先行技術文献になれば有効審決がなされる可能性が高くなっている。有効審決の維持率は上昇しており、他方で無効審決の破棄率は大きく下がっている。

特許法改正の内容 茂木鉄平 弁護士

平成22年12月に産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会は、「特許制度に関する法制度的な課題について」と題する報告書案を公表し、パブコメを募集した。パブコメの結果を受け、同小委員会は正式な報告書を取りまとめた。同報告書で課題とされた事項のうちどの範囲が平成23年度特許法改正に反映されるかは未定であるが、いくつかの事項については今年の通常国会で成立の見通しとなっている。改正がなされる見込みの事項は、登録対抗制度の見直し、冒認出願救済措置の整備、発明を自ら主体的に出願前に公表した場合の例外規定の適用の拡大、特許料金の見直し、特許権侵害訴訟の判決確定後の無効審判確定による再審の制限、無効審判の確定審決の第三者効廃止、無

効審判における許否判断及び審決の確定に関する制度整備等である。一方、紛争の多い職務発明訴訟について従業員側から要望が強く出ていた、特許を利用した企業の収益についての証拠収集手続や秘密保護手続の整備については見送られた。登録対抗制度については、現状では特許が譲渡された場合、ライセンシーは通常実施権が未登録だと譲受人に対抗できないとされているところ、登録なしで当然譲受人に対抗できる「当然対抗制度」への変更が予定されている。実務的要請が強く、要件なしの当然対抗は民法の原則に照らして異例だが、米国・ドイツでは当然対抗制度が認められており、日本でもデューデリ実務で対応できる等との判断により、法改正の方向が決まったものである。当然対抗は仮通常実施権にも適用され、サブライセンスにも範囲が及び、破産の場合は当然対抗により管財人の契約解除権が制限される。また、制度実施前に許諾されていた通常実施権についても適用され、通常実施権の登録制度は廃止される。ライセンシーは、特許譲渡前にライセンスの許諾を受けていたことを証明するため、確定日付をとるなど工夫する必要があることになる。留意点としては、「対抗できる」の意味が報告書では定義されておらず、ライセンス契約に定められた様々な条件のうち、どの範囲が特許譲受人と従来のライセンシーの間で有効に存続することになるのかがはっきりしないということが指摘できる。冒認出願に対する救済措置も整備される。発明者もしくは発明者から特許を受ける権利の譲渡を受けたもの以外の者による出願、または特許を受ける権利が共有であるのに、単独で出願された出願が冒認出願であり、いずれも現行法で拒絶理由、無効理由である。現状では出願の公開から6ヶ月以内



大江橋法律事務所/ウエストロー・ジャパン 共催セミナー 『コーポレート・ガバナンスと知財リスクマネジメント』

ならば権利者が自ら出願することが可能だが、これを徒過すると特許を無効にして事後的に冒認出願した者に損害賠償請求をするしかなかった。改正後は、特許権設定登録後に権利者への移転請求が可能となる。この場合、共同発明者の片方が冒認出願した場合にはどの範囲で権利の移転を求められるのかという問題が残る。冒認特許の譲受人やライセンシーの保護を考える必要があるが、冒認について善意で事業の実施や準備をしていた者は、発明および事業の目的の範囲で通常実施権を取得するものとしている。

国際知財紛争の 処理実務について

平野恵稔 弁護士

アメリカの訴訟で留意しなければならないのは、日本で考えるような「国際民事訴訟法」がなく、米国内の管轄のルールである「ロングアーム」(被告がその州に在住していなくても、ミニマムの関連があれば管轄が広く認められる)であるということだ。各州ごとが独立した法域となっているからだ。だから、訴訟において「アメリカ合衆国と日本」という対立軸は存在しない。どこの裁判所の管轄になるかで裁判の結果が左右されることもある。また、手続の進行がとても早い裁判所もある。訴状も日本の常識と違ってとても短い。事実は書かれていないが、請求の根拠になりうる法的構成がたくさん書かれているのが特徴だ。これらは、次に行われる原告側と被告側が証拠開示をし合うディスカバリ手続で絞り込まれていく。ディスカバリ手続には3種あるが、実務で特に問題なのが

Production of Documents(文書提出)だろう。きわめて広い証拠提出義務があるのが特徴だ。「○○に関連のある文書」という指定なので、関連性があると認められる企業内の文書はすべて提出しなければならない。日本の民事訴訟法で認められている営業秘密は、提出を拒む理由にならないので注意が必要だ。守らなかったと見なされると法廷侮辱として民事・刑事双方の責任が追及される可能性があり、敗訴判決、訴訟費用負担、罰金など非常に制裁の範囲は広い。特に2006年改正で導入されたe-ディスカバリによって、電子メールなどのデータもディスカバリの対象になり、企業の負担は大きくなっている。何を開示の対象にするかは一次的には双方の弁護士の協議により決まり、手続には裁判官は関与しない。費用対効果でどこまでやるべきかを見極め相手方と同意する必要がある。このような裁判前の手続があるので、実際にトライアル(陪審)まで進む事例は数パーセント程度だ。ディスカバリの段階で有利・不利が見えてくるし、手続の継続は相当の費用がかかるので、和解が有利と判断できることが多いからだ。また裁判が長期化すると、陪審員の質が限られてしまうのでなるべく避けたい。知財の場合、控訴すると高裁で専門裁判官が審理するが、破棄率は高いとはいえない。さまざまな一審判決を統一する役割もあるので、場合によっては有利だ。興味深いことに、専門の裁判官による判断だが、最高裁がそれを支持するとは必ずしもいえず、最近も重要な最高裁の破棄裁判がある。訴訟以外のものとして、ITC(国際貿易委員会)による輸入禁止措置がある。特許権侵害を理由にするもので、行政法判事による専門的審判が行われ、迅速で費用の節約になる。民事ではパテント

ローラーによる差止が制限されたので、一時期彼らによる申立が多く行われていたが、最近は認められない例も出ているようだ。

リーガル・リサーチに 求められるスピード感

ウエストロー・ジャパン 上田茂斉

国際知財紛争における効率的なリーガル・リサーチと実務上の注意点についてお話したい。リーガル・リサーチの実務で求められるのはスピード感だ。これには2つの側面があり、ひとつには、データベースがどのくらいの頻度で更新されているのか、ベンダー(提供者)がどれだけのスピードで提供できるかという側面。この点、〈Westlaw International〉は情報入手のスピードを速くする工夫を常に重ねており、たとえば連邦最高裁判決が出てから30分以内には掲載されて検索が可能になるなど、ユーザーが要求する情報精査のスピードに対応した施策を次々に打ち出している。いまひとつの重要な側面は、「調べた情報を精査するスピード」だ。国際知財紛争をめぐるリーガル・リサーチにおいて一番の悩みどころは、「検索すれば出てくるのだけれど、それが正しいのか、必要な資料なのかどうか」判断することだろう。引き出してきた資料が正しいものかどうかかわからず、裏付けに手間取ってしまうものだ。「出てきた結果の裏付けを、どれだけ省力化するか」が、リサーチの速さと質を左右する。弊社の母体は法律出版社であるため、それぞれの資料の出所ははっきりしており、過剰な裏付けを要しない。「正しい資料を、漏れなく」探してることがリーガル・リサーチの要諦だ。効率的なリーガル・リサ



大江橋法律事務所/ウエストロー・ジャパン 共催セミナー 『コーポレート・ガバナンスと知財リスクマネジメント』

一斉のために、〈Westlaw〉はさまざまな工夫を凝らしている。

特許情報、紛争情報を立体的に たどれる〈Westlaw〉のDB

「特許そのものを調べる」ことと「訴訟になっているか否か」が、知財紛争におけるリサーチのポイントだが、重富弁護士が解説されたように、日本の特許紛争は判例・審決など、管轄が異なる手続を別々に調べなければならず、手間がかかる。ある特許について存在する審決と判決が、不服申立などで一連のものなのか、それとも別々なのかも判断する必要がある。〈Westlaw Japan〉のデータベースは、データを立体的に構成しており、「関連審決」で検索結果同士を連続させて見ることができる。逆向きのリンクもついており、審決から判決をたどることも可能である。〈Westlaw International〉上には裁判・審決などの法律系の情報以外にも特許情報そのものも掲載され、譲渡関係をトレースすることもできる。〈Westlaw International〉では、判決情報とは別に、ドケットと称する訴訟の経緯が収録されており、たとえば判例だけを調査していたのではわからない、和解となった事例についても、一定の追跡を行うことができる。

知財紛争リサーチは 企業名がポイント

たとえばパテントトロールに関するリサーチをする際に、一番気をつけなければならないのは企業名だ。その際も、企業名が現地でどう登録されているかを調べなければ漏れが出てしまう。登録されている法人名が、途中からブランド名に変わったりすることもよくある。たとえば中国との知財紛争調査では〈Westlaw China〉で調べることができる。この場合もカタカナ名称に漢字が当てられている場合、日本でいう「当て字」であったり、さらに異体字が使われることもあり、注意が必要である。〈Westlaw China〉では主要コンテンツは中国語と英語の2カ国語対応なので、英語で検索するのも大変有効だ。調べた資料がその趣旨に沿って「正しいのか」を判断するには、各国の制度の知識を持つことが必要だ。また、米国の場合には、平野弁護士が米国の民事訴訟制度について解説されたように、連邦制を採用しているため、連邦の制度に加え、50州すべて違う法制度であることが建前だ。日本とアメリカの民事訴訟制度の違いについて正しい知識がなければ、訴訟手続で大変不利な立場に立たされ、大きな損失につながりかねない。たとえば、同じく、さきほど紹介された「ロングアーム」と称される法制度を利用することは、原告にとって、どの州の裁判所に提訴すれば有利な判決が得られるかという重要な法廷戦術であり、それに対抗するには、州ごとに異

なる民事手続を横断的に調査する必要がある。まず問題になるのは、条文に用いられる言い回しが各州で違ってくるということだ。〈Westlaw International〉では〈50 State Survey〉という、各州の条文が比較できるデータベースを搭載し、一覧して比較することができる。キーワードで検索すると、各州で何条にその条文があるかを見渡すことが可能である。紛争の対象は新興国にも広がっている。中国法、インド法など、いままでなじみのなかった法分野でのリサーチが必要になっている。〈Westlaw〉では、〈Westlaw Japan〉をはじめ、〈Westlaw International (米・英)〉、〈Westlaw China〉、〈Westlaw India〉(今春提供開始予定)のデータベースを整備し、さらなるグローバルサービスを展開している。