

中之島シティ法律事務所 事務所報

N C L a w L e t t e r

第 7 号

vol.7

September. 2014



卷頭言.....	2
近況のご報告と米国特許法のご紹介.....	3
改正会社法.....	6
中之島シティ インフォメーション	8

皆様におかれましては、ますますご隆昌のことと存じます。本誌をお届けできる時点では、少し暑さが和らいでいることかと思います。

さて、私事ではございますが、平成16年10月に弁護士登録を行い、本年10月で10年を経過することになりました。10年前に登録した時点では、将来的には弁護士が余る時代になり、厳しい競争の中にさらされることを悟っていました。10年経過した今の時点では、当時はあまり使われていなかった「即独」「ノキ弁」ということばが当たり前に使われるようになる等、予想していたよりもさらに厳しい状況になっていると実感しています。今後も、更に研鑽を積み、専門性を高める努力を続ける必要があると実感しています。

この10年間で、私自身が直面したのは、子育てに関する社会環境の問題です。とくに、待機児童問題は、10年以上前から課題となっていましたが、現時点でも解決にほど遠い状況です。その他、小一の壁、小四の壁等も、共働き世帯が仕事を続けていく上で大きな壁となっていますが、根本的な解決はなされていません。他方で、大企業を中心に、女性が仕事を受けやすい環境を整備することや、女性の幹部登用に積極的な会社も見られてきているようだ、このような試みが、10年先の子育て環境を改善することにまでつながるのか、見守っていく必要があると思います。

10年先の未来を見通すことは困難ですが、日々の課題に取り組みながら、弁護士登録時の初心を忘れず、皆様のお役に立てるよう努力しなければならないと感じています。

今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

近況のご報告と 米国特許法のご紹介



弁護士 木村広行

1 近況のご報告

私は、昨年7月から、米国ワシントン州のシアトルにあるワシントン大学ロースクールの夏季プログラムである「2013 Patent and Intellectual Property Law Summer Institute」に参加し、その後は同大学ロースクールの知的財産法の修士課程(I.P. LL.M. コース)を履修し、本年6月に修了することができました。大学では他の留学生との交流を通じて楽しい時間を共有するとともに、貴重な人脈を得る機会にも恵まれ、課題に追われながらも、充実した1年間を過ごすことができたように思います。

ワシントン大学ロースクールでは、知財専門課程が用意されており、知財関連の講座が多数開講されています。その中で私は、米国知財法全般の基礎科目とともに、特に興味のあった特許法や、知財ライセンス契約などの知財関連の講座を中心に履修しつつ、契約法、不法行為法や民事訴訟法といった一般的な法律課目も履修しました。また、ワシントン大学ロースクールのLL.M. プログラムでは、研究論文の執筆が修了要件となっており、同ロースクールの竹中俊子教授にご指導いただき、特許権

侵害訴訟における損害額算定の日米の相違について執筆する機会を得ることができました。

このように、今回の留学では米国特許法を中心学んでおりましたので、本稿では、米国の特許権侵害訴訟について簡単にご紹介したいと思います。

2 米国特許権侵害訴訟

(1) 米国特許法

米国法は、アメリカ合衆国憲法を頂点とする連邦法と、それぞれの州が制定している州憲法を頂点とする州法が存在します。アメリカ合衆国憲法は、連邦に対し、限定列挙で権限を付与し、その範囲で連邦は州に優越し、付与されていない権限の一切については州及び人民に留保されています。そして、特許については、アメリカ合衆国憲法が連邦議会に明示的に権限を付与しており^{*1}、連邦議会によって米国特許法が制定されています^{*2}。

(2) 裁判所と事物管轄

連邦には、連邦地方裁判所、連邦控訴裁判所、及び連邦最高裁判所が設置され、各州にもそれぞれの裁判所体系が存在します。そして、連邦裁判所が事物管轄を有するのは、連邦法を原因とする訴訟、当事者が異なる州の市民である訴訟で訴額が一定額を超えるもの^{*3}、倒産事件^{*4}、特許権や著作権に関する訴訟^{*5}などとして限定されています。他方、州裁判所は、一般的な事物管轄を有していますので、連邦法を原因とする訴訟などであっても原則として州裁判所に提訴することができます。しかし、例外的に、特許権や著作権に関する訴訟、その他一定の倒産事件など、連邦裁判所に専属的管轄権が付与されている事件については、州裁判所で審理することはできません^{*6}。



シアトル：航空博物館

*1 U.S. Const. art. I, §8, cl. 8.

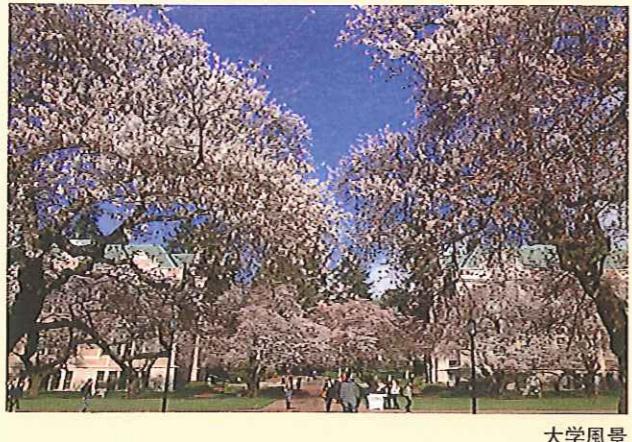
*2 35 U.S.C.

*3 U.S. Const. art. III, §2, cl. 1., 28 U.S.C. §1332.

*4 28 U.S.C. §1334.

*5 28 U.S.C. §1338.

*6 28 U.S.C. §1334, 28 U.S.C. §1338.



大学風景

したがって、特許権侵害訴訟の場合、連邦裁判所が専属的に事物管轄を有し、適用法は連邦議会に制定された米国特許法になるため、この点において特許法は他の法文野と比較すればシンプルといえるかもしれません。

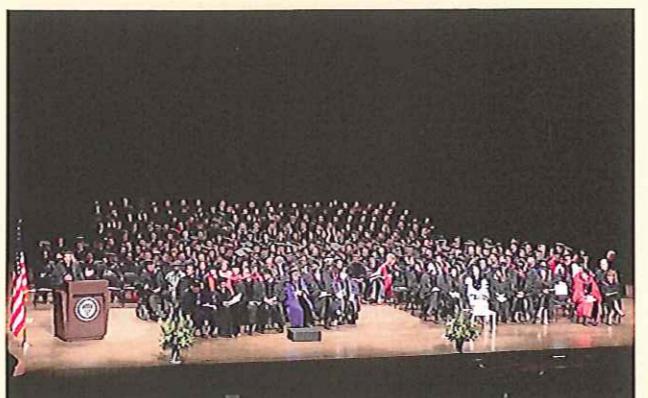
(3) 人的管轄

このように、特許権侵害訴訟の事物管轄は連邦裁判所に専属的に認められますが、米国ではさらに、人的管轄が問題になります。これは、米国の各地区に存在する連邦裁判所のうち、いずれの裁判所が当該当事者に対して管轄権を行使できるかという問題であり、日本法における土地管轄と類似した概念ということができます。この人的管轄の有無は、一般に被告が当該州において居住しているか、設立されたか、又は本社的機能を有する組織を有するか（一般的な管轄）、あるいは原告の請求が被告の当該州における活動に由来するか（特別的な管轄）等を考慮して決定されます。米国の特許訴訟においては、この人的管轄が極めて重要な意味を有します。これは単に米国が広く訴訟追行の利便性を追及する必要性が高いという理由にとどまらず、特許権侵害訴訟の結論が、裁判所の選択により左右される可能性があることが大きな理由になっています。例えば、2012年におけるテキサス州東部地区連邦地方裁判所は特許権者の勝訴率は7割を越えているようであり、審理期間も短くなっています。そのため、同裁判所は特許権侵害訴訟がもっとも多く訴え提起された裁判所となっています。また、被疑侵害者は、原告から特許侵害の警告を受けた場合、自ら原告となって確認判決（Declaratory Judgment）を求めることができます。その場合、被疑侵害者は、自己に好意的な陪審員が比較的多いと考えられる本社所在地などにある裁判所を選択するようです。このように特許権者の警告

を契機にして、被疑侵害者が管轄を選択する余地が生じるため、ケースによっては、特許権者は被疑侵害者に侵害警告をしたと評価されないよう慎重に交渉を進めることが重要になります。

(4) 特許侵害訴訟の審理

米国における訴訟も、日本と同様、原告が訴状を提出することから始まります。そして、訴状の写し等が被告に送達され、被告がこれに答弁をすることになります（訴答手続き）。その後、ディスカバリー手続きにより原則として当事者間において証拠開示がなされます。そして、証拠開示の後、通常、トライアル（事実審理）が実施されますが、当事者が主要な事実問題について事実的な争いがないことを示して申立てをすることで、裁判所がトライアルを実施せずに判決を下す場合もあります（Summary Judgment）。トライアルには、裁判官によるものと、陪審によるものとの二種類が存在します。米国における特許権侵害訴訟を含む民事訴訟においては、訴額が20ドルを超える事件について、陪審による裁判を受ける権利が憲法上保障されているため^{※7}（なお、米国では、歴史的経緯から、コモン・ロー上の救済である金銭賠償等と、エクイティ上の救済である差止請求等とが区別されており、陪審による裁判を受ける権利はコモン・ロー上の救済が対象になっております。）、当事者のいずれかが陪審による裁判を希望すれば、陪審によるトライアル手続きが進められることになり、そうでなければ裁判官によるトライアル（Bench Trial）が実施されます。陪審によるトライアルの場合は陪審による評決がなされ、通常、裁判官はその評決に基づいて判決を下すことになりますが、場合によっては評決を覆す判決に至る場合もあり得ます。



ロースクール卒業式



サンフランシスコにて

そして、特許権侵害訴訟においても上記の手続きに沿って審理が進められますが、他の一般的な訴訟と異なる手続きとして、マークマンヒアリングがあります。裁判官がクレーム解釈について判断するために実施される手続きであり、クレーム解釈が訴訟の結果を左右することも多いため、非常に重要な手続きになります。とともに、裁判所ごとに運用は異なり、一般的にはディスカバリーの終わりに実施されることが多いようです。

(5) 請求

特許権者の請求としては、日本と同様に損害賠償請求と侵害行為の差止請求があります。損害額の算定については、日本のように逸失利益についての推定規定ではなく、裁判例において認められてきた事実上逸失利益の額を推認するいくつかのルールが存在します。また、特許法上、合理的実施料が最低限の賠償額として保障されています。もっとも、米国における損害賠償額は日本と比較して一般的に高額です。これについては、さまざまな理由が考えられますが、そのうちの一つとして、故意による特許権侵害などの場合に認められる懲罰的賠償制度があげられます。これにより、裁判所は損害額を最高で3倍にまで増額することが可能とされています。また、そもそも、実施料相当額を算定する基礎となる実施料率自体が高く認定されやすく、2004年から2008年を対象とすると、日本において裁判所が認定した料率の平均値が4.1%であるのに対し、米国において裁判所が認定した平均値は10.3%であるという統計も存在します^{※8}。

次に、差止請求についてですが、従前は、米国も日本と同じように、特許権侵害が認定されるとほぼ自動的に差止請求が認められてきましたが、2006年のイーベイ事件最高裁判決^{※9}以降、原告が回復不能な損害を被る

こと、金銭賠償等では十分でないこと、原被告間のバランスを失しないこと、及び差止により公益が害されないことが認められた場合に限り、差止請求が認められることがあります。

(6) 事件の終結

米国における特許訴訟が最終的に判決にまで至るのは全体の事件の1割程度であるといわれており、大半が和解によって解決されているようです。その要因の一つは、弁護士費用等を含む訴訟費用が非常に高額になることが上げられます。仮に、地方裁判所における特許権侵害訴訟が和解に至らず、終局判決にまで至った場合、これに対する控訴は、連邦巡回区控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）の専属管轄とされていますので、全ての特許関連訴訟は同裁判所で審理され、同裁判所の判決に対する不服については、連邦最高裁の裁量により審理される場合があります。

(7) 最後に

紙面の都合上、ご紹介できた範囲は限られたものになっていますが、その範囲でも米国における特許権侵害訴訟は、陪審制度、ディスカバリー制度、裁判所による権利者勝訴率の相違、高額の賠償額、高額の訴訟費用など、日本と異なる側面が多く、いったん紛争に発展すると非常な負担を強いられることになりますので、米国における活動には十二分に注意する必要があります。特に、被疑侵害者とされた場合は、勝訴できるとしても、勝訴に至るまでの負担が非常に大きくなるため、訴訟では、費用対効果を考慮して防御活動をし、ある程度有利な状況に至った段階で和解することを念頭に置くことも有用であると考えられます。



ヨセミテ国立公園：テナヤ湖

※7 U.S. Const. amend. VII.

※8 「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～」（株式会社帝国データバンク、平

成22年3月）109～110頁

※9 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388. (U.S. 2006)

改正会社法



弁護士・公認不正検査士
阪口 誠

1 はじめに

改正会社法が本年6月20日に成立し、同月27日公布されました。施行日についてはまだ正式に決定しておりませんが、平成27年4月1日からといわれております。今回の改正には株主総会に関連する事項もありますので、3月決算の会社では来年6月総会に影響があります。

2 今回の改正点

今回は、大きく分けると「企業統治の在り方」や「親子会社に関する規律」等に関する規定が改正されました。

まず、「企業統治の在り方」に関する改正点としては、①監査等委員会設置会社制度の創設、②社外取締役及び社外監査役に関する改正、③会計監査人の選任・解任に関する改正、④資金調達場面における企業統治に関する改正があります。

次に「親子会社に関する規律」に関しては、①多重代表訴訟制度の新設を主とした株主代表訴訟に関する改正、②キャッシュ・アウト制度の新設、③重要な子会社株式の譲渡手続に関する改正、④全部取得条項付種類株式の取得における少数株主の保護規定の新設、⑦詐害的会社分割等における債権者保護制度の改正等々があります。

また、その他の改正としては、①株主総会決議の取消の原告適格に関する改正、②株主名簿等の閲覧・謄写に関する改正、③発行可能株式総数に関する改正等々があります。

ここで以上の改正点全てについて記述することは不可能なため、以下、「社外取締役及び社外監査役に関する改正」と「監査等委員会設置会社制度の創設」に関して簡単に説明させていただきます。

3 社外取締役及び社外監査役に関する改正

(1) 社外取締役選任の義務について

i 義務化の見送り

監査役会設置会社においては、監査役は3人以上で、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならないとされております（法335条3項）。今回の改正作業においては、社外監査役と同様に社外取締役の選任も法律上

義務化すべきでないかということが議論されましたが、結果的には義務化されませんでした。

ii 説明義務

以上のように法律上は、社外取締役選任の義務化は見送られましたが、事業年度の末日において監査役会設置会社（公開会社且つ大会社に限る。）であって、有価証券報告書提出会社が社外取締役を置いていない場合には、取締役は、定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならなくなりました（法327条の2）。

また、改正会社法の施行に合わせて法務省令も改正し、このような会社にあっては、各事業年度における各社の事情に応じて、相当でない理由を事業報告に記載しなければならなくなりますし、そのような会社が社外取締役の候補者を含まない取締役の選任議案を株主総会に提出するときは、株主総会参考書類において、相当でない理由を記載しなければならなくなるといわれております。そして、かかる会社は、監査役会設置会社として既に2名以上の社外監査役を選任しているわけですから、社外監査役を2名以上置いていることをもって「相当でない理由」とすることはできないというのが一般的な見解です。

iii 附則25条による見直し検討

更に、会社法改正手続の過程で、社外取締役選任の義務化が紛糾したことの打開策として附則25条が定められました。ここでは、政府は改正会社法施行後2年を経過した場合において、必要があると認めるときは、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとすると規定されており、再度、会社法において、義務付けるべきであるとの議論が増すことが予測されます。

iv 東京証券取引所の有価証券上場規程の改正

この度の改正手続の中で示された改正要綱において、「金融商品取引所の規則において、上場会社は取締役である独立役員を一人以上確保するよう努める旨の規律を設ける必要がある。」との附帯決議がなされ、それに基づき、東京証券取引所は、本年2月、有価証券上場規程を改正し、「上場内国株券の発行者は、取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう努めなければならない。」と改正しました。

v 社外取締役選任状況

以上のように、法律上は義務化されなかったものの、説明義務が規定されたことや東証の上場規程が改正されたこと、また特に海外機関投資家からの圧力等もあり、上場会社においては、社外取締役の選任が進んでおります。

東証の調査によると、市場第一部の上場会社では、昨年62.3%の会社が社外取締役を選任していたのが、本年6月16日現在では74.2%に上昇しております。またJPX日経インデックス400に限定すれば85.5%の会社が社外取締役を選任し、76.5%が独立社外取締役を選任しております。

vi 今後の動き

このように社外取締役選任については、もはや事実上義務化されたといつても過言ではない状況にあり、今後は、業界の素人であり、会社から入ってくる情報量も少ない社外取締役の機能をどのようにして発揮させるかといった点に重点が置かれていくものと思われます。社会の動きだからといった理由でやむなく社外取締役を選任するという消極的な選任ではなく、積極的に活用する方策が期待されるところであります。

(2) 社外性の要件に関する改正（法2条15及び16号）

これまででは、社外取締役を例に取ると、現在または過去において、当該株式会社または子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人（以下「業務執行取締役等」といいます。）である（あった）者が社外取締役になることはできないとされていました。

かかる規定に対しては、近親者や親会社の関係者は、会社の利益だけを考えて業務を遂行できないのではないかとの懸念があったことから、社外性の要件を厳しくし、親会社や兄弟会社の関係者やそれらの近親者も社外取締役に就任することができないとされました。

一方、過去に一度でも当該株式会社または子会社の業務執行取締役等に就任したら、いつまでも社外性の要件を充たさないというのでは行き過ぎであり、人材を確保することも困難になるという指摘から、10年間の期間が経過したときは、社外性の要件を充たすということにしました。

4 監査等委員会設置会社制度の創設

(1) 監査等委員会設置会社の位置付け

現行法では取締役会設置会社の場合、監査役（会）設置会社と委員会設置会社とがあります。しかし、委員会設置会社に対しては、指名委員会や報酬委員会の設置等に抵抗感を持つ会社が多いことなどから、その採用数は少なく、今回の改正法で監査役（会）設置会社と委員会設置会社の中間に位置する機関設計として、監査等委員会設置会社制度が新設されました。

(2) 監査等委員会設置会社の概要

株式会社は、定款の定めにより、監査等委員会を設置することができ（法326条2項）、この場合は取締役会を設置しなければならず（法327条1項3号）、反対に監査役を置くことはできません（法327条4項）。

また、監査等委員は取締役であり、それ以外の取締役と区別して株主総会で選任し（法329条2項）、員数は3名以上で、過半数は社外取締役でなければなりません（法331条6項）。また任期は2年で、短縮できないとされています（法332条4項）。

(3) 監査等委員会及び監査等委員の職務・権限

i 監査等委員も取締役である以上、取締役会の構成員として議決権を行使します（法362条）。

ii また、監査等委員会では、取締役の職務の執行の監査及び監査報告書の作成等（法399条の2第3項）、会社の業務及び財産の状況の調査権限（法399条の3）、違法行為差止請求権（法399条の6）等々、監査役（会）設置会社の監査役、指名委員会等設置会社の監査委員会と同様の権限や義務が認められています。

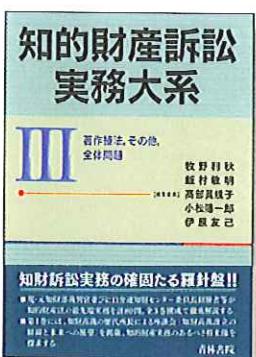
(4) 取締役会の職務・権限

監査等委員会設置会社の取締役会の職務としては、①経営の基本方針、法務省令で定める事項及び取締役等の業務の執行を適正に確保するための体制整備の決定、②取締役の職務執行の監督及び③代表取締役の選定及び解職であり、これらは必ず決定しなければならない事項です（法399条13第1ないし3項）。

また、それ以外の業務執行に関する事項については、取締役の過半数が社外取締役である場合や定款に定めがある場合には、代表取締役等に決定を委任することが認められます（同条4ないし6項）。

5 会社を経営されている方には、業界の素人が会社の経営に関与することに抵抗感をお持ちの場合もあると聞きます。確かに、社外の者がアドバイザーとしての機能を発揮することについて多くを期待することはできない場合もあるうかと思いますが、業績に対するプレッシャーのない第三者的立場の者から素直な意見や疑問点の指摘を受けることは、議論を深め透明性のある経営やコンプライアンス経営に寄与することもあるのではないかでしょうか（もちろん、多くの経営者がこれらを意識していないという趣旨ではございません。）。企業が持続的発展を遂げて行くには、業績とコンプライアンス経営が車の両輪のように機能し、全てのステークホルダーからの信頼を勝ち取る必要があると思います。かかる意味で積極的に社外取締役を活用したり、監査等委員会設置会社の採用を検討していかがでしょうか。

◆中之島シティ インフォメーション◆



- 当事務所が、「全国版 法律事務所ガイド 2014」(商事法務)に掲載されました。
- 当事務所弁護士、三山峻司が「知的財産訴訟実務大系」(牧野利秋=飯村敏明=高部眞規子=小松陽一郎=伊原友己編／青林書院 2014年6月発刊)の、「第2部 第5章【5-4】応用美術の著作物の保護」を執筆しました。
- 当事務所弁護士三山峻司が「営業表示・商号の保護を受けるための実務上の対応はどのようにあるべきか」(知財管理 Vol.64 No. 9 2014年9月号、一般社団法人日本知的財産協会)を執筆しました。
- 当事務所弁護士三山峻司と松田誠司が「ノックダウン生産につき特許権の直接侵害を認めた事例」(CIPIC ジャーナル Vol.220 2014年6月号、公益財団法人日本関税協会知的財産情報センター)を執筆しました。
- 当事務所弁護士松田誠司が「新時代の商標・意匠・不正競争防止法Q&A (第1回)」(知財ぷりづむ 2014年5月号、一般財団法人経済産業調査会)、平成26年5月24日付け毎日新聞(大阪版)「法律のツボ」をそれぞれ執筆しました。
- 当事務所弁護士 藤井宣行が税理士登録を、
当事務所弁護士 松田誠司が弁理士登録を致しました。

所属弁護士

弁護士・弁理士 三山 峻司
弁護士 湯浅 靖
弁護士 松下 聰
弁護士 清原 直己

弁護士・公認不正検査士 阪口 誠
弁護士 木村 広行
弁護士・弁理士 松田 誠司
弁護士 阪口 繁(相談役)

弁護士・税理士 藤井 宣行
弁護士 安田 幸司

中之島シティ法律事務所

〒530-0005
大阪市北区中之島2丁目2番2号 大阪中之島ビル9階
TEL 06-6203-2355 FAX 06-6203-2356
<http://www.nclaw.jp>
E-mail info@nclaw.jp

