

## 日本知的財産仲裁センターにおける 具体的取扱事例の検討

滝 井 朋 子\*

**抄 録** 日本知的財産仲裁センターも設立後満6年を迎えようとしている。そこで、当センターで取扱った具体的事例の一部を紹介して参考に供すると共に、これ等を検討することによって、当センターを知的財産紛争の解決のためによりよく活用していただくためには、どのような点に更に留意することが有益であるかという問題を反省も込めて考えてみた。

知的財産権関係の紛争解決の専門機関として一層の研鑽につとめ、ADR 機関としての十分な役割を果たしたいと念願している。

### 目 次

1. はじめに
  2. 事例1：サービスマークに関する調停申立事件
  3. 事例2：商標権侵害調停申立事件
  4. 事例3：意匠権侵害調停申立事件
  5. 事例4：共有特許権をめぐる調停申立事件
  6. 事例5：特許権侵害仲裁申立事件
  7. 当センターのよりよい活用のために
  8. おわりに
- 資 料

### 1. はじめに

日本知的財産仲裁センター（以下「センター」という）は、おかげ様で設立満6年を迎えようとしている。

そこで、本稿では、知的財産紛争解決のための専門機関として更に活用しやすいしくみにするためには、どのような点が改善されれば良いのかという点を中心として、具体的取扱事例に即した検討を加えてみたい。

もっとも、当センターで取扱う案件は、それが当センターに係属したという事実自体を含めて、一切秘密を守ることが義務づけられている。

このように、知的財産に関連した紛争が生じた場合に、その内容や解決に至るやりとりは勿論のこと、誰と誰との間にどのような内容の紛争が生じたのかということそのこと自体についても、秘密保持が約束されているということが、当センターの手續の最も重要な特徴の一つであると考えている。

そうであるとする、当センターの具体的取扱事例を紹介し、これを検討材料として当センターの手續の改善を目指そうとする本稿は、それ自体で既に当センターの存在意義と概念矛盾を生ずるようなところがあることになる。

そこで、本稿においては、当センター取扱いの具体的事例について、本質的問題部分は判読できるように、しかし、関係者や具体的な権利とその紛争の真実は、当事者以外の人には判明しないように、筆者の責任でボカシをかけ、また若干の脚色を加えることをお許し願いたい。

本稿は、当センターの運営委員会で承認されてセンターそのものの責任で発表されるものではないので、本稿から生ずる責任は全て筆者個

\* 日本知的財産仲裁センター長 弁護士 Tomoko TAKII

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

人にあり、また、ここで述べる意見も筆者個人のものであることを予め承願したい。

## 2. 事例1：サービスマークに関する調停申立事件

### 〔紛争の内容〕

申立人は、サービスマーク「A」（指定役務36類、建物の賃借の代理または媒介）の商標権者であり、相手方は、「A」という名称を付したマンションの分譲を行っている者である。相手方は一人ではなく複数人である。

申立当時、「A」マンションは、既に一部が分譲済みであったが、未分譲のもの、建築中のものもまだ存在している。

申立の内容は、①商標権「A」の使用差止、②対価の支払、③信用回復措置、の請求である。

相手方は、サービスマーク制度が導入された商標法改正時の附則に基づいて、基準日である平成4年9月30日以前から不正の目的でなく「A」を付したマンションの販売をし、これを継続して使用しているものであるから、その使用権限を有するものであると主張している。

### 〔当センターでの手続〕

- (1) 複数の相手方は、その中心的な一人に当センターの手続について代理権限を付与する。
- (2) 調停期日開催 7回

### 〔結果〕 調停成立（要旨次のとおり）

- (1) 相手方は、現在建設中のマンションについては「A」の使用を中止し、建物から「A」名を削除して、削除の事実を申立人に通知する。
- (2) 相手方は(1)のマンションを「A」以外の名称を用いて分譲賃貸するときには、その広告媒体に改称の事実を記載し、その広告媒体の写しを申立人に送付する。

- (3) 相手方は、今後は「A」名称を用いない。申立人は、(1)以外の既建設、既分譲のマンションについては、相手方が引き続き「A」を用いることに異議を述べない。
- (4) 相手方は申立人に対し和解金を支払う。
- (5) 相手方が当センター手続について他者の代理権限を有していることについては双方争わない。
- (6) 調停手数料は折半、各自費用は自弁。

### 〔検討〕

関係者数も多く、問題マンションの現状も、建設中・分譲中・分譲済みと、状態が多様であり、また、法律上の論点も簡単ではない事案と思われるので、調停期日回数の7回はやむを得なかったとも思われるが、当事者双方が、より一層早期の解決を希望して、それに見合った対応をしたとすれば、7回の期日を半減することができたのではないかという感想を持つ。

そうできていたとすれば、当事者としての利益は、調停期日手数料の数回分を免れることができたという小さな事柄だけではなく、これに数倍、数十倍する、経済信用的、営業戦略的なものが得られたのではなかったのだろうか。

調停は裁判とは異なって、双方が解決を目指して努力しているのだから、言い分は十分に出すべきではあるが、譲歩した行動をとると自分の方の法的立場が弱いと思われるのではないかなどという危惧はできるだけ早く捨てて、相手の立場にもある程度は配慮を加えながら、何よりも早期の解決に導く努力をすることが、結局はいずれの側の当事者にとっても有利であるということになるように思われる。当事者双方にそういう気運が生じたら、遠慮なく、調停人に手続進行の促進を申出ていただくと良いと思う。調停人は、拙速による全体のぶちこわしを招かないように、用心しながら手続を進めていることが多いのだからである。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本件では、複数の相手方は、申立人との関係では利害の実質は一致していると考えられるから、代表者を一人に絞ったことはこの観点からしても賢明であったと思われる。当事者が多数出席することになると全員に都合のよい期日を選択することさえもなかなか困難となり、結局は解決に至ることが遅れるからである。その代わりに、複数の相手方の間では、調停手続外での綿密な打合せをしておいて、調停手続の進行についての認識の齟齬を生じないように、十分に注意しておくことが大切であると思われる。

### 3. 事例2：商標権侵害調停申立事件

#### 〔紛争の内容〕

化粧品や医薬品などの販売に当たっては、メーカーから販売店に対して、売り場提案書という名の拡販のための文書が配布提示されることがある。殊に、新製品の発売の際には、その製品の効用、セールスポイント、ターゲットとなる顧客などに関する重要な情報源として、この売り場提案書が扱われることが少なくない。そしてその際には、具体的な売り場での陳列方法などが図解で示されていることも多い。

相手方はその新製品の発売に当たり、販売店に対して売り場提案書を配布提示するに際して、その新製品の推奨陳列法を写真をもって図解掲載したが、その写真の中の自社製品の下端陳列台に、申立人製品の商標付き商品を写し込んでいた。

申立人は、相手方の売り場提案書中の写真に写し込まれている自社製品には自社商標が付されているから、相手方の売り場提案書の配布は自社の商標権の侵害であると主張して、即刻の差止を請求して調停を申立てた。

相手方は、問題の申立人商標は申立人商品に付されているものであるから、商標権侵害の問題は生じないし、売り場提案書に他社商品の写真を掲載することは、業界の慣習であると主張

している。

#### 〔当センターでの手続〕

- (1) 調停期日開催 3回
- (2) 手続進行中に、申立人の不満の実質が自社商品を相手方商品よりも下段の陳列棚に掲載されている点にあること、相手方主張の慣習の有無については双方の意見に相違があること、が調停人に感知された。これを前提に調停案が提示されて双方これに同意し、調停が成立した。

#### 〔結果〕 調停成立（要旨次のとおり）

- (1) 相手方は当該の売り場提案書の配布を中止する。
- (2) 申立人は、相手方が売り場提案書中に、申立人商品を尊重して掲載する場合には、その掲載を認める。
- (3) (1)、(2)の合意は、申立人の商標権の侵害を意味するものではないことを、当事者双方は確認する。

#### 〔検討〕

本件は真に商標権侵害の事案であったか否かについては、見解の分かれるところであろうと思われるが、申立人に不満が存在すること、それを法律的に構成しようとするれば本申立のようにならざるを得ないかもしれないこと、は十分に感得することができる。相手方もまた、その点を感じることができたのであろう。そして、3回の調停期日の経過の中において、上記〔結果〕に記載した調停案を提示してその成立に持ち込んだ調停人も、練達の手腕といわなければならないと思われる。当事者双方と調停人の全員の協力努力の結果として本調停が成立し、申立人も釈然としなかった気持を解消でき、相手方も同業者としての義理を欠かずに済んだわけであろう。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

このように、純然たる法律理論に従えば解決が必ずしも容易とはいえないような事案も、調停によれば、関係者全員の努力と協力により、解決可能となることが少なくなく、また、当センターの調停手続によれば、同業者である当事者双方に紛争が存在したことも、他者には全く知られずに済むことになる。当センター調停ならではの解決見本のような事案であるといえるであろう。

#### 4. 事例3：意匠権侵害調停申立事件

##### 〔紛争の内容〕

申立人は、A製品の意匠権者であり、相手方が製造販売しているA'製品がこの意匠権を侵害しているとして、①A'製品の差止請求、②損害賠償請求、の調停申立をした。

相手方は、A'はAとはその意匠の支配的要素を異にしていて、類似しないと主張している。

##### 〔当センターでの手続〕

- (1) 調停期日開催 3回
- (2) 相手方が、A'がA意匠と類似していると認めたとした場合に、A'の在庫品の販売を申立人が認めることができるか、殊にそのダンピングの防止をどうするかが問題となった。

##### 〔結果〕 調停成立（要旨次のとおり）

- (1) 相手方はA'の製造を中止して、6ヶ月以内にそのデザインを変更した金型を製作する。
- (2) 申立人は、上記6ヶ月の間は相手方がA'の在庫品を販売することを認める。
- (3) その余の紛争事項は当事者双方で誠意をもって協議し、協議が整わないときは、再度当センターに調停申立をすることを相互に了承する。
- (4) 調停手数料は折半、各自費用は自弁。

##### 〔検討〕

調停期日開催は3回で済んでおり、能率の良い事件経過だと思われるが、懸案のダンピング防止の手当てと、デザイン変更の内容やその担保などの取決めがなされず、代わりに、誠意協議条項、再調停申立事項が入ったものと思われる。これで紛争が再度生ずることなく収まったのであれば良しとすべきであろうが、調停の終結としては、当面考えられる問題点だけは解決しておくべきものではないかと感じられ、その意味でこの結末はやや問題を残しているように思われる。

#### 5. 事例4：共有特許権をめぐる調停申立事件

##### 〔紛争の内容〕

申立人会社は、取引先の件外A社と共同で技術開発をし、共有の特許権を取得した。件外A社は、申立人会社と競業関係にある相手方会社とも取引を開始し、当該特許権を実施させている。

申立人会社としては、相手方会社の当該特許権実施は差止めたいが、当該特許権の共有者件外A社との紛争は取引先であるので避止したい希望を有していた。そのため、訴訟という手段はとらず、相手方会社に対し、①その特許権実施である技術の差止請求、②損害賠償請求、を求める当センターへの調停申立という道を選択した。

相手方の主張は、当該特許権については共有者である件外A社の承諾を得ている以上は権利侵害とはならない、というものであった。

##### 〔当センターでの手続〕

- (1) 調停期日開催 6回
- (2) 相手方は法的にみると実施権を有していないのであるという調停人の丁寧な説示によって、相手方はその事実をよく理解し、



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これに基づいてその実施数量の資料が提示された。しかし、その数量と金額は比較的小さかった。また、申立人は当該特許権持分を譲渡しても良い意向を示した。

そこで調停人は、申立人が当該共有持分権を有償で件外 A 社に譲渡すること、相手方は申立人に解決金を支払うこと、を骨子とする調停案を提示したところ、申立人・相手方共にこの案に同意した。そして調停手続外で件外 A 社を含めた三社で、この調停案に添った合意を成立させることができた。

#### 〔結果〕

- (1) 調停取下げ。
- (2) 件外 A 社を含めた三社間で（要旨）次の和解が成立した。
  - ① 申立人は当該特許の共有持分を件外 A 社に対し対価 x 円で譲渡する。
  - ② 相手方は申立人に対し解決金 y 円を支払う。

#### 〔検討〕

本件は調停人の熱心な説明と関係者の意欲の正確な汲み取り、そしてそれによる正しい誘導とによって、調停そのものは取下げられたが、実質的にみれば調停が成立した事案であると言って良いであろう。実質的に紛争の解決がはかれるのであれば、当センターをこのような形で活用することも、場合によっては賢い利用法であると思われる。

なお、こうした場合の当センターへの主たる手数料である成立手数料の扱い（後添資料 2 参照）については、現行規定上、支払いを求めうる明確な定めがない。現在この規定は見直し中であるが、当センターが自立して運営を続けていくためには、成立手数料は欠くことができない収入である事情に鑑み、この規定が整備され

る以前にも、実質的に見て調停成立といえる本件のような場合には、成立手数料相当額を、例えば調査料名目などで支払うようお願いしている。現在のところ、調停手続によって紛争解決の合意に至ることができて、その結果として、申立そのものが取下げられた本件のような場合には、双方当事者の気持ちの良い了解を得て、この支払いを受けているのが実状である。

## 6. 事例 5：特許権侵害仲裁申立事件

### 〔紛争の内容〕

申立人は、外国法人であって、極めて有用な遺伝子組換え体技術の世界的な特許権多数を保持している大企業である。

相手方は、外国の遺伝子組換え技術研究所と著名な日本企業との合弁会社であって、日本法人である。

申立人は、相手方の新製品製造行為第 1，第 2，第 3 の 3 行為について、申立人の有する日本特許 A，B の 2 件の、合計四つの請求項を侵害していると主張し、交渉を継続していたが、双方が合意できる最終解決に至ることができなかった。

そこで、申立人と相手方は、相手方の実施している上記の 3 行為が、それぞれ申立人の有する上記特許権の 4 請求項の各技術的範囲に属するか否かについての判断を当センターに求めることを骨子とし、その仲裁手続に関する主要事項や、この仲裁判断に従うその余の詳細な事項についての合意内容を定めた仲裁合意をした。

この合意に基づいて当センターに対し、仲裁の申立がなされたものである。

### 〔当センターでの手続〕

- (1) 審理期日開催 9 回
- (2) 上記の仲裁合意中の、仲裁判断を受ける前提として、中立的な第三者機関による相手方製品に関する実験検証をなすこと、そ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

のデータを仲裁廷へ提出することの定めに従って、当センターの仲裁手続の中でこれ等が提出され、また、技術説明会も実施された。

## 〔結果〕

相手方行為第1、第2、第3につき、それぞれ、申立人の特許権問題の4請求項に対する侵害の成否が逐一判断された。

その一部は侵害、その余は非侵害との結論であった。

## 〔検討〕

本件は、訴訟になればおそらく新聞紙上を賑わすことになったであろうと思われる大事件であったし、その争点も非常に重要かつ多数であったから、全く何の合意もなく訴訟となれば、長期間を要することは避けられない事案と考えられる。他方、本件で問題となった技術は、重要な部分においてノウハウ的な要素が強く、双方当事者にとってその内容は厳密に秘匿されなければならないものであった。

こうした状況下で、本申立がなされたものであるが、9回に及ぶ当事者双方の主張・立証の機会を経て、双方納得できる十分慎重な審理を尽くし、仲裁判断に至ったものである。

紛争解決のために仲裁制度を活用するためには、当事者双方の冷静な交渉によって最終争点を析出し、この点に絞って仲裁判断を求めることが極めて有益であり、本件はそのお手本のような事案ではなかったかと思われる。

審理は十分慎重になされ、仲裁判断も極めて丁寧なものであったが、訴訟係属に比べれば、格段の早期に、解決に至ったものと解される。

## 7. 当センターのよりよい活用のために

当センターにおける具体的取扱い事例の一部を紹介し、それぞれの事案に関する私見に基づ

く検討を加えた。そこで、これ等の事例と、更に、紹介できなかった他の事例、中でも調停不成立に終わった事例の問題点や反省点を加味して、当センターをより賢く活用していただくためのポイントを何点かまとめると次のようになるであろう。

### (1) 良い調停案の早期発見

調停手続を利用するのは、何よりも、法理論上、証拠上、または取引の立場上、十全とはいえない立場にある場合も含めて、早期の紛争解決を目指しているはずなのであるから、自らの立場を調停人に確実に伝えることは大切であるが、訴訟と異なってこれに固執し続けることなく（場合によっては、自らが相手の立場であったら…と仮定してみても）、解決に至ることのできるような調停案を調停人共々工夫し探索し、できるだけ早くこれを発見することが何よりも大切であろう。漫然と相手の歩み寄りを待っているような事案において、調停不成立の結果が目立つように思われる。

### (2) 調停の相手となる場合

調停申立の相手方になると、資料2中の「相手方への通知」と共に当センターから手続応諾の意思の確認が行われる。この場合には是非応諾していただきたい。いうまでもなくこの場合の応諾は、当センターの調停手続に乗ることを承諾するというだけの意味である。

調停が申立てられるということは、申立人と相手方との双方の間に必ず何らかの紛争があること、また、申立人は何とか話し合いで良い調停案を見つけて、その紛争を解決したいと熱望していること、の2点を明白に示しているのであるから、この好機を逃がすという手は絶対がない。応諾のうえ調停期日に出席し、いうべき主張は十分になしたうえで、調停人の専門知識を十分に活用利用して、解決に至りうる調停案

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を共に探し出して早期解決に至ることが、申立人と相手方との立場に関係なく、絶対的な得策であることは第三者の目から見れば明白であるように思われる。

なおその際に、調停人の立場からすると、あまりに前に出すぎて話全体をぶち壊してしまわないように…という配慮が常に念頭にあるものである。もっと積極的に解決案を出すことを双方当事者が望む場合には、そのように申し出ると調停人は自案を出しやすいと思われる。

### (3) 仲裁の場合

当センターの仲裁手続は、事例5で示したとおり、極めて利用価値の高い解決手段であると思う。これを賢く利用するためには、当事者の利害得失を十分に勘案した冷静な直接交渉によって、紛争の根本的解決のための論点を可能な限り析出し、合意できる点は細かく合意した上で、合意できない重要点のみを絞り込んで仲裁判断の対象とすることであろう。

仲裁手続は調停とは異なり、判断対象の審理は訴訟にも類するから、十分に納得できる主張、立証を尽くし、かつ、今般施行の運びとなった仲裁法上の手続をも十分に研究し、利用し、駆

使すべきものと思う。

## 8. おわりに

当センターで具体的に取扱った事例の中の若干を紹介し、筆者のコメントを〔検討〕として付け加えた。加えて、紹介できなかった事例、中でも調停不成立に終わった事例などの反省点も含めて、当センターを一層有益に活用していただくための意見を前記7.において付加記載した。

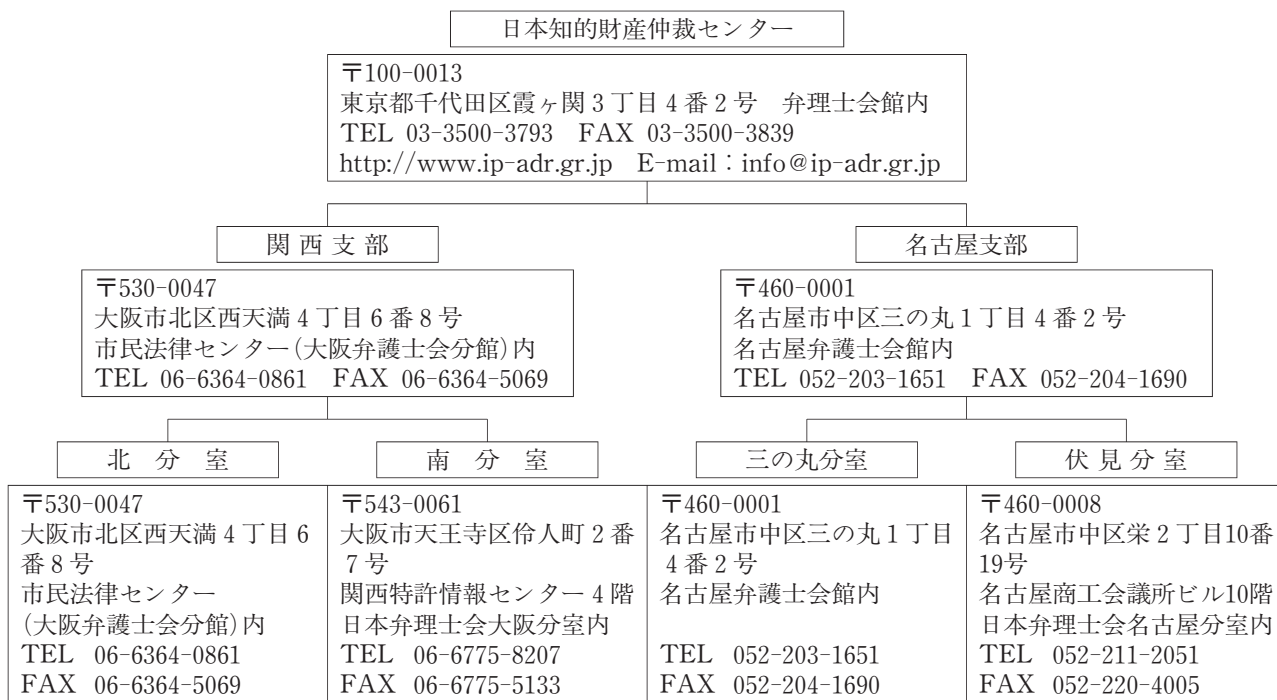
読者の方々も、ユーザーとして、更にもっと良い改善策に気づかれた場合には、そのご意見を後添した当センター宛てに、ファックス又はメールなどでお寄せ戴けると大変有益と思われる。ご協力を切望したい。

この他にも興味深い事案がいくつかあるので、更に要望があれば本稿の続編、または本稿とは異なった形で、機会を改めてこれ等を紹介することもできると思われる。

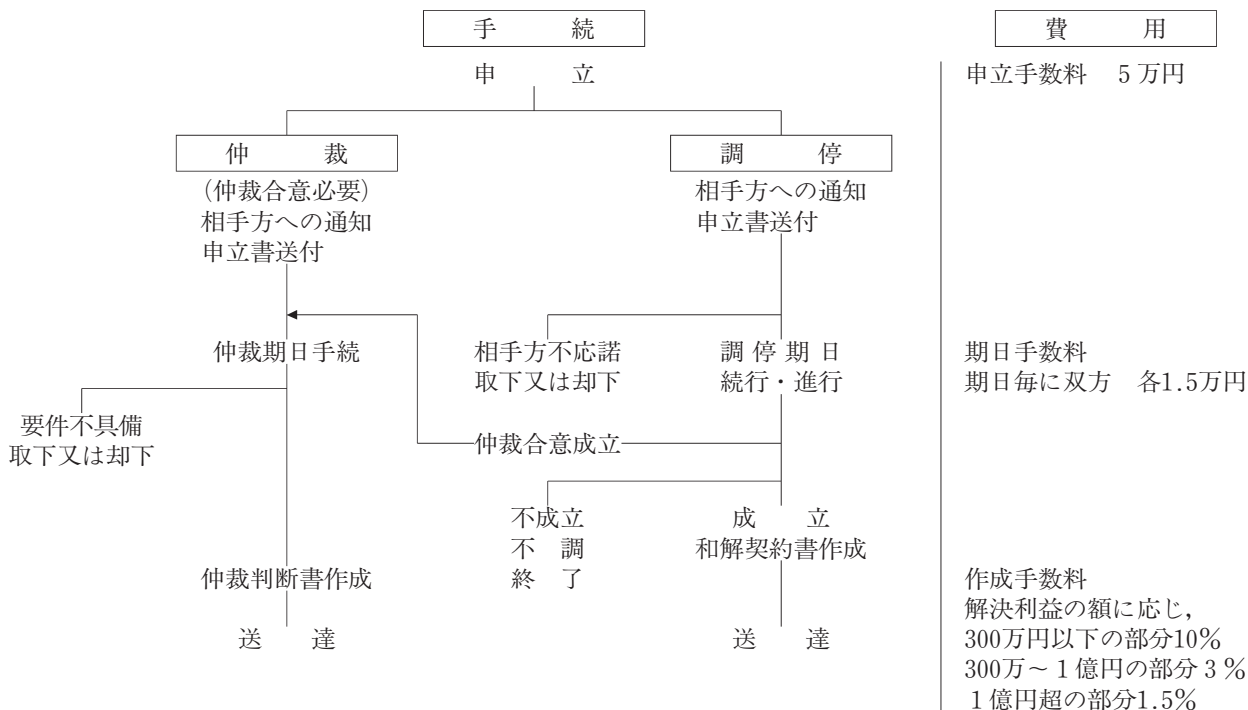
本稿が、種々の知的財産紛争解決の一助となってくれば、大変うれしい。なお、当センターを利用いただく際の便宜のために、手続受付機関と、手続の流れ略図・費用一覧を、資料1、資料2として次頁に添付した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

資料1：当センターの受付機関



資料2：当センターにおける手続の流れ略図・費用一覧



(原稿受領日 2004年2月17日)