

知的財産紛争に対する ADR の利用の可能性

特許第2委員会
第2小委員会*

抄 録 司法制度改革の一環として検討が進められている裁判外紛争処理制度（ADR）の有効性について、知的財産紛争への利用の可能性を探るべく、新仲裁法や政府 ADR 検討会での審議内容を検討し、考察した。

目 次

1. はじめに
2. 仲 裁
 - 2.1 新仲裁法
 - 2.2 知的財産紛争と仲裁
3. 調 停
 - 3.1 調停の特徴
 - 3.2 調停に対する法的効力の増強
 - 3.3 調停のまとめ
4. その他の ADR
5. ADR の利用の可能性
6. おわりに

1. はじめに

政府司法制度改革推進本部では、裁判手続の迅速化等を目的とした様々な政策が検討されているが、その中で裁判以外の選択肢として仲裁や調停等の ADR（Alternative Dispute Resolution：裁判外紛争処理制度）の利用を拡充すべきであるという司法制度改革審議会意見書が出されたのを受け、2002年より司法制度改革推進本部内において、仲裁検討会とADR検討会が設置されている。

この内、仲裁検討会は、当事者双方が紛争の解決を第三者である仲裁人に委ね、その判断に従うことにより争いを解決する制度である仲裁

の法整備を目的に、明治23年に制定された「公示催告手続及び仲裁手続ニ関スル法律（以下、旧仲裁法と言う）」を改正する仲裁法（以下、新仲裁法と言う）の法案を作成し、可決・成立するに至っている。

また、ADR検討会では、総合的なADR制度基盤の整備を目標に、ADRに対する国民の理解促進や、ADR機関等の義務、調停手続の法基盤等について検討が続けられている。なお、調停は第三者である調停人が当事者間の紛争解決に協力し、当事者双方が和解の成立に向けて努力する制度であり、裁判所が行う民事調停と民間型ADR機関が行う調停（以下、民間調停と言う）があるが、ADR検討会では、法基盤の無い民間調停を対象に議論が交わされている。

このような背景のもと、2002年度特許第2委員会第2小委員会では、日本企業の知財部門に対しADRに関する意識調査を行い、それに基づいて、理想的だとする知財ADRモデルを提案している¹⁾。意識調査の結果は、企業のADRに対する関心の薄さを露呈するものであった。この結果を踏まえて提案された知財ADRモデルは、運営母体を国営とすることにより、手続費用を

* 2003年度 The Second Subcommittee,
The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

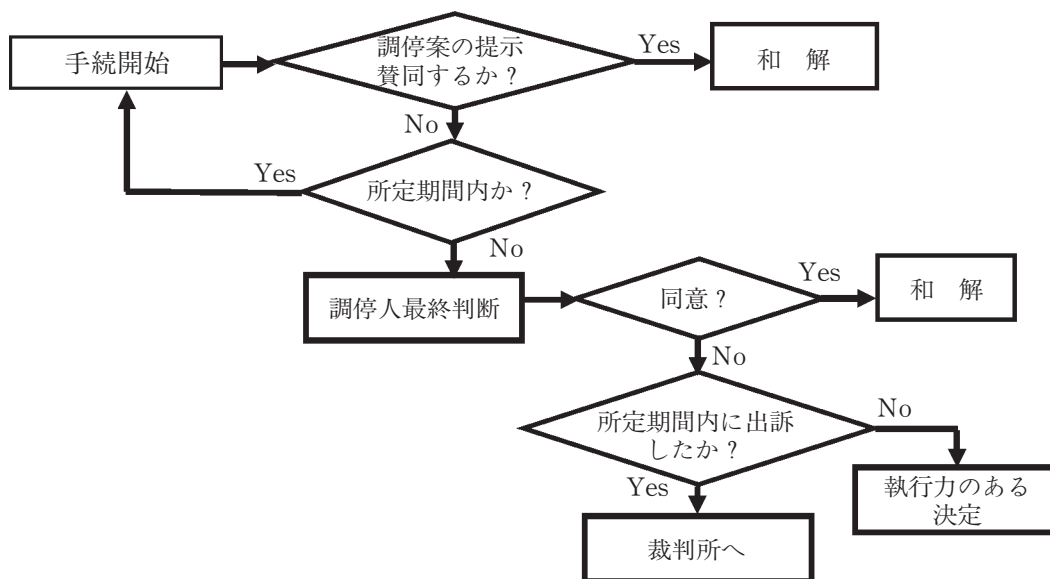


図1 ADRモデルフローチャート

安く抑えると共に、図1にフローチャートで示すような手続により、ADR手続に費やされる時間が長期化するのを防ぎ、更にADRの裁定結果に対して不服申立の道を開くというものであった。

しかしながら、このような裁定結果に不服を有する者が出訴可能で、かつ所定期間内に出訴しなかった場合には執行力のある決定とするという仲裁とも民事調停とも異なるADRモデルは対応する法律が無く、現行法制下で実現することは困難であると考えられる。

そこで本論文では、最新の法制度である新仲裁法の詳細について検討すると共に、現状法的なバックボーンが無い民間調停やその他のADRについて検討することにより、知的財産紛争（以下、「知財紛争」と言う）に適したADRの利用の可能性について考察した。

なお、本稿は、2003年度特許第2委員会第2小委員会の、上條治彦（小委員長：テルモ）、澤野 聡（小委員長補佐：本田技研工業）、井上茂（JFEスチール）、生越伸也（三菱ふそうトラック・バス）、田中 准（呉羽化学工業）、前川純一（富士ゼロックス）、村山 謙（コニカミノルタテクノロジーセンター）、湯山崇之（三菱電機）

が担当した。

2. 仲 裁

2.1 新仲裁法

(1) 背 景

わが国における仲裁に関する法律は、旧民事訴訟法制定当時には最後の部分（786条～805条）に規定されていた。1996年の民事訴訟法改正の際に公示催告手続部分と共に切り離されて独立したものの、実質的な改正は行われず、制定から110年余りが経過していた。一方、国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）が1985年に国際商事仲裁模範法（以下、「モデル法」と言う）を制定する等、最近諸外国での法整備が進んでいた。

わが国においても、前述のように仲裁検討会が設置され、新仲裁法案が作成された。新仲裁法案は2003年3月14日に第156回国会に提出され、同年7月25日参議院本会議にて可決・成立し、2004年3月1日に仲裁法（平成15年法律138号）として施行された。

(2) 特徴と課題

旧仲裁法が20ヶ条からなるのに対し、新仲裁

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

法では55ヶ条と大幅に規定が追加された。旧仲裁法においては、仲裁の効力や仲裁人の選任等について必要最小限の規定がされていたのみだったが、新仲裁法においては裁判所との関係や時効中断効、審理手続等の規定が新たに整備された。

仲裁とは、当事者が、私人である第三者を介して争いを判断させ、その判断に服することに合意し（「仲裁合意」と呼ぶ）、その合意に基づき紛争を解決する、法によって認められた制度として定義される²⁾。

仲裁適格については、原則として当事者が和解をすることができる民事上の紛争(13条1項)とされており、知財紛争については対特許庁の手続を除いたものが対象となる。従って、特許の有効性について争う無効審判のような形態はあり得ず、特許の有効性を問題にする場合には「特許は無効なのでイ号は侵害しないとの仲裁判断を求める」のような民事上の紛争の形に置き換える必要がある。

仲裁合意は、紛争を仲裁によって解決することに合意することを意味し、一旦合意に及べば、一方の当事者が途中で裁判での紛争解決を希望しても、他方の当事者の合意が得られない限り訴えは却下される(14条)。仲裁合意の方式については書面性を要求しているが、仲裁合意が電子メール等によってなされたときも書面によってなされたものとみなす(同条4項)等、最近の通信手段の発達を反映してモデル法よりも進んだ内容となっている。

また、仲裁判断は確定判決と同一の効果を有する(45条1項)とされ、仲裁判断に不満を持ったとしても、特殊な場合を除き(同条2項)訴訟で争うことはできない。また、その判断結果には執行力があり、裁判所に対し執行決定(仲裁判断に基づく民事執行を許す旨の決定)を求めることができる(46条1項)。

仲裁手続は、当事者間に別段の合意がない限

り、仲裁に付する通知が相手方に到達した時に、仲裁手続が開始される(29条1項)ことになる。仲裁手続における請求は、時効中断の効力を生ずる(29条2項)こととされた。条文に示されている「仲裁手続における請求」とは、当事者の少なくともどちらか一方が民事上の紛争について仲裁手続の開始を請求することと解されるが、どの段階を指すのかは必ずしも明確ではない。学説上も実体法上の請求権が特定された時点を開始時とする権利行使説と、仲裁手続を開始すれば実体法上の請求の特定は問わないとする権利確定説の対立があるようで、その点は条文上あえて明確にされていない³⁾。また、当該仲裁手続が仲裁判断によらずに終了したときは時効中断の効力は生じない(同項但書)ので、当事者双方がその終了に合意している場合(40条2項1～3号)はともかく、当事者の意思に拘りなく終了する場合(同項4号等)等も時効中断効が生じなくなってしまう。実際に仲裁手続を利用する立場からは、時効中断効は重要な判断要素の一つであり、今後の問題を残していると考えられる。

仲裁廷が必要と認めるものについて、仲裁廷又は当事者は、裁判所に証拠調べを申立てることができる(35条)。仲裁廷は第三者に義務を課す証拠調べや強制力を伴う証拠調べはできないので、このような証拠調べは裁判所が行うものとした。この際に、証拠調べが公開で行われるのか非公開なのかは条文上明確にされておらず、運用によっては仲裁手続が非公開で進められることの特長を減殺してしまうおそれもある。また、証拠調べ自体の公開・非公開に拘らず、利害関係を有するものは、裁判所が行う手続についてその内容を閲覧することができる(9条)ので、秘密保持に問題が生ずる可能性がある。仲裁手続全般として、民事訴訟法に規定される秘密保護のための閲覧等の制限(民訴法92条)やインカメラ手続(同223条3項)のような制度

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の導入も検討すべきであろう。

仲裁判断の取消（44条）については、手続的な瑕疵等（同条1項）の場合のみ裁判所で取消決定をすることができる。また、計算違いや誤記については、当事者の申立又は職権で仲裁廷が仲裁判断の訂正をすることができる（41条）。また、申立てたものの仲裁判断が示されなかった事項については、当事者は追加仲裁判断を求めることができる（43条）。この場合、例えば特許侵害の仲裁手続で特許の無効による非抵触を申立てていた一方の当事者が、特許の無効が判断されていないとして追加仲裁判断を求めた際に、特許の無効が認められてしまうと全体の結論が覆るような場合も想定できる。

2. 2 知的財産紛争と仲裁

(1) 国内企業間の紛争

国内企業間の紛争の場合、知財紛争における当事者の要求として、権利者の立場では、

a : 「イ号は特許を侵害しているから、損害賠償金を支払え」、

b : 「イ号販売を停止せよ(差止請求)」等の要求、

相手方の立場では、

c : 「イ号は当該特許を侵害しない」、

d : 「本特許は公知例Xにより無効であるため、権利者の要求には理由がない」

等の主張が夫々考えられる。

ここで、権利者側が、要求aやbの申立を仲裁に持ち込んだ場合、仲裁判断には確定判決と同様の効力が生じ、不服申立の道が閉ざされることから、要求aの損害賠償額が極めて高額であったり、要求bのような差止請求を含む場合は、相手方（被疑侵害者）としては安易に仲裁合意は受けられないと考えられる。

他方、被疑侵害者の立場においては、要求cの場合には判定請求、要求dの場合には特許無効審判という選択肢もある。判定請求や無効審

判は、当事者間に紛争があることを第三者へ公開してしまうことにはなるものの、無効審判はその結果に不服があれば審決取消訴訟、判定不服であれば侵害訴訟の訴えという道も残る。しかしながら仲裁廷を選択した場合、その結果には執行力が生じ、提訴もできないことから、一発勝負の感が強く、万が一を考えると企業としては知財紛争における仲裁の利用には消極的にならざるを得ない。

(2) 海外企業との紛争

海外企業との知財紛争の場合、権利者側からすると相手方の所在国又は侵害している国の裁判所に提訴しなければならないため、訴訟という選択肢は、特に前記の国が非英語圏等の場合にはハードルが高い。これに対して仲裁であれば、当事者が自由に仲裁機関を選ぶことができる。

また、訴訟においては勝訴判決を得たとしても、被告がこれを履行しない場合には公的機関を通じて強制的にこれを執行することが必要となるため、例えば日本において勝訴判決を得たとしても、被告の所在国やその財産が所在する国と日本との間に判決の承認・執行につき条約が存在しない場合には判決の執行が保証されず、勝訴判決をとったとしてもその内容を実現できない恐れが生じる。更に、侵害が多数国に渡る場合、一つの国で勝訴判決を得たとしても、他の侵害国では執行することができず、他の侵害国で更に訴訟を提起しなければならないという煩雑さが生じる。

これに対し仲裁においては、1958年の「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約（ニューヨーク条約）」が存在し、現在日本を含め120ヶ国以上が加盟国となっており、仲裁判断がなされた国以外の他の加盟国においても、当該国の裁判所に対し仲裁判断を示す書類を提出するといった簡易な手続で承認・執行することが可能

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

となる。

即ち、特に侵害が多数国にわたる場合、権利者側としては仲裁判断一つにより多数国での執行が可能となるというメリットがある。しかし相手方（被疑侵害者）とすれば、逆にこれはデメリットとなる場合もあり、仲裁合意を得ることの難しさが課題となると考えられる。

なお、知財紛争における仲裁機関の一つとして、WIPO調停・仲裁センターが利用できる。同センターはドメイン名の仲裁で有名だが特許権侵害事件等も扱う。

(3) ライセンス契約と仲裁

特に海外企業とのライセンス契約では「友好的に解決できない場合は、仲裁判断に委ね、その決定に両者合意する」旨、条文化されている場合が多い。このように契約の際に仲裁による紛争解決を盛り込んでいる理由としては、仲裁は非公開で行われるため、企業のトレードシークレットを第三者に公開しないで問題解決できる点、契約自体やその契約内容を秘密にしておける点、及び上述のニューヨーク条約の存在等が考えられる。更には、裁判が相手方の国で提起されたとき、仲裁約款を根拠として訴訟を却下させられる（妨訴抗弁）ことも大きな理由の一つとして挙げられる。また仲裁条項を盛り込んだ消極的理由として、裁判のデメリット（感情的忌避、長時間拘束される、費用問題）も考えられる。

一方、国内企業間同士の場合、契約書では「本契約に定めのない事項は、誠意をもって協議解決する」という規定で終わり、具体的解決方法まで明記していないことが多いのではないだろうか。国内企業間ではニューヨーク条約を考慮する必要はそれ程無いので仲裁にこだわる必要は無いが、トレードシークレットを公表しないという点で「ADRにより解決する」との規定を入れることを積極的に検討しても良いと考えら

れる。

3. 調 停

3. 1 調停の特徴

(1) 仲裁と調停

仲裁に並ぶ裁判外紛争解決方法として代表的なものに、調停がある。調停は、第三者機関の調停人が当事者間の紛争解決に協力して和解成立に努力する制度であり、第三者機関が介在して解決を図る点では仲裁と同じであるが、仲裁は当事者が仲裁人の判断に紛争解決を委ねる形を取ると同時に裁判を受ける権利を放棄する形を取っている、いわば拘束力を備えているのに対し、調停にはそのような拘束力が無い点で相違する。

つまり、仲裁が一旦その解決方法を選択（仲裁合意）すると再度別の解決方法に変更する事ができず、一回で自身が納得のいく仲裁判断を得なければならないという固定化したりリスクと隣り合わせの解決方法なのに対し、調停は合意が得られなければ裁判や仲裁といった、途中で別の解決方法に変更できる柔軟性に富んだ解決方法と言える。

(2) 当事者間交渉による解決方法と調停

知財紛争における多くは当事者間での和解に向けた話し合いを出発点としているものと思われる。柔軟性に富んだ解決が可能という点では、当事者間交渉も調停と同様である。勿論調停は、調停人という第三者仲介の元で解決を図る点で、より公正な解決が図れるというメリットは考えられる。しかし、通常の知財紛争の殆どは競合他社間での紛争であり、そのようなメリットを魅力とを感じるようなケース、例えば一方の当事者に業界の常識が通用せず、話し合いにならないようなケースはそれ程多くないであろう。

また、調停人には、公正中立な立場が必要で

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ある事は勿論、知財紛争という性質上、工業所有権法等の様々な法律的な観点に加え、侵害事件ではその係争対象となる技術的知識、更にライセンスの形態やその額については財務的知識等の幅広い専門性が要求される。

更に、調停には申立手数料や成立手数料等の費用や、所定の手続に則って行われるための手続的な手間等、当事者間交渉に対するデメリットも存在し、これらを考慮すると、大半の知財紛争当事者である一般企業にとっては、調停を紛争の解決方法の選択肢として敢えて選択する程、魅力的な要素を備えているものとは言い難いのが実情である。

3. 2 調停に対する法的効力の増強

(1) ADR 検討会

司法制度改革審議会意見書は、わが国のADRについて、様々な運営主体が存在するものの、現状においては一部の機関を除き必ずしも十分に機能していると言えず、ADRが裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、多様なADRがその特徴を活かしつつ充実・発展していくことを促進するため、総合的なADRの制度基盤を整備すべきであるとしている。これを受け前述のADR検討会は、ADRの現状とその問題点を検証し、ADRのあるべき姿を見据えた上で必要な制度上の整備に関して議論を行っている。またADRの制度基盤とは仲裁も含まれるが、仲裁については前述の通り新仲裁法として立法化されているため、ADR検討会では民間調停を主体に議論が進められている。

しかしながら、様々なADR機関が対象とする多種多様な紛争については、各々の分野の専門性、特殊性が必要であり、総合的な制度基盤は各々の紛争に対しては不十分なものとならざるを得ない。同様に、知財紛争においても、その性質に合った制度が必要と思われる。

そこで、次に知財紛争に適した調停とはどう

あるべきかを、ADR検討会で検討されている調停に対する効力増強に係る論点の中から、①裁判所との連携における証拠調べ、②時効中断効、③執行力に着目して検討する。

(2) 裁判所との連携による証拠調べ

裁判所による証拠調べには、調査の委託、証人尋問、当事者本人尋問、鑑定、検証がある。既に述べたように、仲裁では、新仲裁法の規定により、裁判所に対し証拠調べの実施を求める申立をすることができる。また民事調停規則では、調停委員が職権で事実の調査及び証拠調べをすることができ、裁判所への嘱託もできる。

これに対し、民間調停においては現状制度的なものは存在しない。ADR検討会では、裁判所に援助を求めるニーズはあるものの裁判所の証拠調べは厳格な制度であり、これを必要とするような困難な事件であれば訴訟で行うべき等、慎重な意見が多く出ており、ADRに共通的な制度基盤として本制度を設けることは必ずしも適当とは言えないとしている。

知財紛争で証拠調べが必要になるのは、知的財産権侵害に関わる証拠が被疑侵害者側にあり、権利者側が十分に把握する事が難しい場合である。証拠調べによって侵害の事実が明らかになる事で早期解決が図れる事が期待されるが、裁判所による証拠調べは民事訴訟法に基づき行われ、宣誓や偽証罪の制裁等厳格な手続があるため、両者合意が原則の調停においては、裁判所による強制的な証拠調べが行われるとなると証拠調べを受ける当事者が調停を降りてしまう等、調停が利用されなくなる恐れがある。

更に、知財紛争は企業間で起こる場合が多く、その場合には営業機密に関する証拠も対象になると考えられるが、調停において、例えばインカメラ手続を導入し調停人のみが知り得ることができても、証拠を確認できない側の当事者を納得させることは難しく、合意材料にはなり難

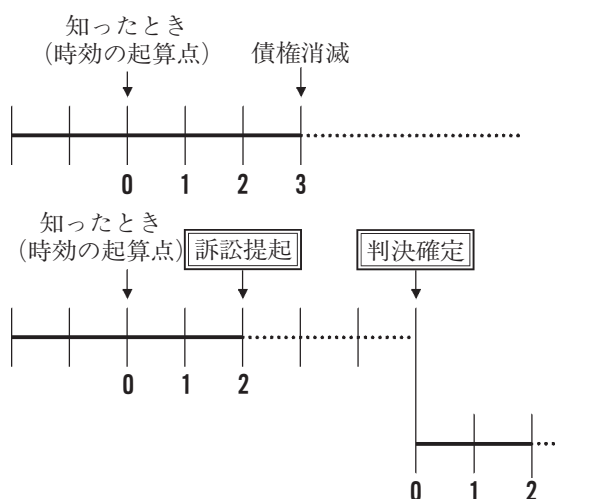
※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いと考えられる。

従って、知財紛争の場合に、現状では調停に対して裁判所による証拠調べを制度化することは有効でないと考える。

(3) 時効中断効

特許権侵害において権利者が侵害者に対して請求する損害賠償は不法行為法に基づくものであるため、その消滅時効は知ったときから3年である。この消滅時効は訴訟を提起すれば中断されるため、図2に示すように裁判所での訴訟中に時効を迎えるという事態は回避されるようになっている。



(注) 図中の数字は年を表す。

図2 時効消滅と時効中断による新たな時効

しかしながら、民間調停の場合は、このような規定がないため、仮に知ったときから調停を開始するまでに、当事者同士の交渉に1年半掛け、調停開始から1年半経過した時点で提訴も仲裁合意もしていなければ、3年より前の侵害行為に対する損害賠償は請求できなくなってしまう。実際に侵害訴訟において時効消滅に関しては裁判で争われたケースもあり⁴⁾、権利者が民間調停を利用する上での足枷となっている。そのため、民間調停についても時効中断効を付与すべきであると考ええる。

現行法下で制度化されている時効中断効の付与形態として代表的なものを図3に示す。

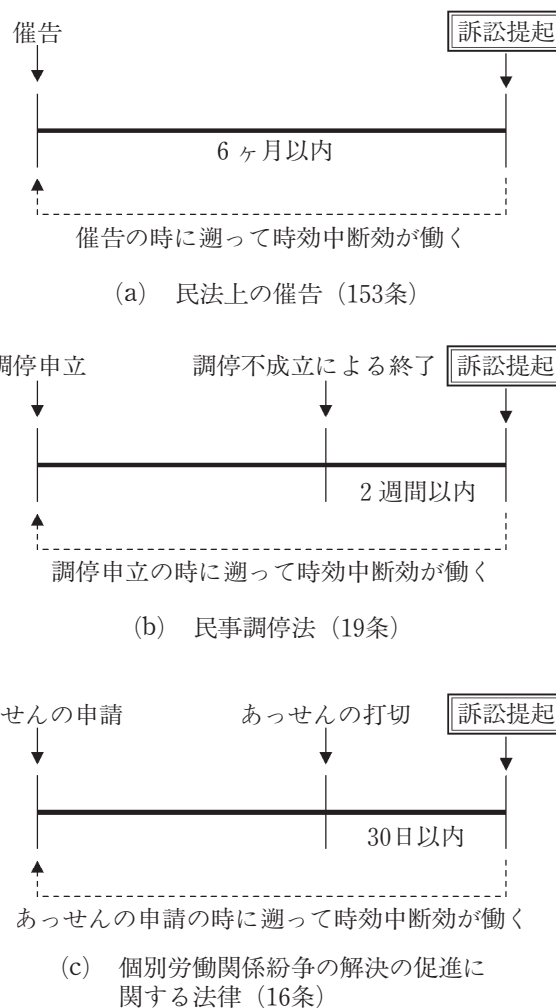


図3 時効中断効の付与形態

これらのように、遡及して初めから時効が中断しているものとする点や、調停終了後に時効中断の申立（訴訟提起）を行える点（(b)、(c)）は知財紛争に関する民間調停においても望ましいと思われる。但し、このような時効中断効を設けたからといって、解決までの期間が長引くようでは調停を利用するメリットが少なくなってしまう。そのため、調停人による調停進行能力や当事者の相互努力といった点が重要であって、時効中断はあくまで保険的な意味を持つものと捉えるべきであろう。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) 執行力

調停は通常、両当事者の和解と言う形で決着するものであるため、相手方は当然に和解内容を履行するものであると期待されているが、仮に履行されなかった場合、他方の当事者は履行を求める裁判を起さなければならない。このような場合に備え、調停の和解内容に対し執行力を付与することが考えられる。

ADR 検討会でも、執行力については履行の早期確実性という観点で付与すべきであるという付与積極論から、付与する場合でも強力な法的効力であり濫用の危険性があるので適格性の要件を定めるべきといった条件付き付与論、国家権力による執行に結び付けるのは ADR 基本理念に反する、制度を悪用される恐れがあるといった付与消極論に至るまで様々な意見が出され、議論が重ねられてきたが、「ADR 制度基盤の整備に対する意見募集」において、ADR 基本理念との関係で反対の意見が多く寄せられたようであり、結果として結論を出すことは見送られた。

ADR 検討会では、多種多様な紛争形態を議論の対象としているため、どうしても慎重論とならざるを得ない面がある。しかしながら、知財紛争に限定して考えると、紛争の大半は企業間の争いであることや、悪用等の心配は考えにくいことから、消極論は必ずしも当てはまらない。また、知財紛争の場合、金額が大きく、権利期間も長期にわたることから、将来にわたって正しく履行がなされるか不安な要素も考えられる。

このため、知財紛争に限定して執行力の有無を考えると、その必要性について不要との結論にはならないものとする。

一方、執行力を有するとなると、調停での和解は裁判上の和解と同様、後から不服申立等が認められない強固なものとなるため、一概にあらゆる ADR 機関に対して認めることは悪用や判断ミスの可能性も考えられ、危険であるとも言

える。そのため、ADR 検討会では、執行力の付与と並行して、執行力を有する ADR 機関に適格性の要件を定める認定制度についても検討が行われてきたが、ADR 機関の認定制度については、ADR 機関の設立を妨げる作用を起さかねないとして、ADR 基本理念に反するという意見もあり、結論が出ていない。また、知財紛争に関してはその専門性から多くの ADR 機関が乱立する事は考えにくいので、現時点では認定制度は不要と考えるが、将来的に多くの知財 ADR 機関が設立される事になった場合には、他の ADR 機関と同様な弊害が考えられるため検討は必要であろう。

但し認定の仕方については、ADR 機関の設立を妨げないように、認定対象外の（執行力を有さない）ADR 機関の存在を認めることや、調停法といった立法化により予め認定条件を定める等での対応が望ましいと考える。

3.3 調停のまとめ

当事者間の交渉では、企業同士であれば、両社の関係、特許の価値判断、ロイヤルティ以外の解決（例えばクロスライセンス）、ロイヤルティレート、社内説得、業界内での了解事項等様々な要素を考慮して行われる。現状の調停における調停人は、法的な知識は十分なものだと考えられるが、それだけで企業同士が納得できる紛争の解決を図ることができるとは限らない。

従って、民間 ADR 機関の利用が拡大するためには、民間である強みを生かし、企業間の交渉で考慮される点の知識や日進月歩の技術を理解できる技術知識を備え、両当事者が十分に納得できる解決内容を提案出来る人材を育成、採用していくことが必要である。

4. その他の ADR

本章では、仲裁・調停以外の ADR について検討する。企業に対するヒアリング調査結果によ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れば、ADRに対して「中立的な鑑定」を求めるニーズが存在する⁵⁾。中立的な鑑定には特許庁の判定制度（以下、「特許庁判定」と言う）が存在するが、判定結果が公開されてしまう点や、権利の有効性については判断できない等の欠点がある。そんな中、知財紛争を扱う民間ADR機関である日本知的財産仲裁センター（以下、「仲裁センター」と言う）が独自の判定業務（以下、「センター判定」と言う）を開始しているのを、それを紹介する。

センター判定とは、仲裁センターが独自に行う特許や実用新案、意匠の侵害性や有効性についての判定業務であり、仲裁センターがその活用の選択肢を広めるべく、2004年3月1日より採用した業務である。センター判定は損害論について判断せず、その判断結果には何ら法的効力が無い。また、一方の当事者のみによる単独判定と、双方の当事者の意見を基に判断する双

方判定が選択できる。

特許庁判定との相違点を表1に示す。特許庁判定と比較したセンター判定の特徴的な点は、①被疑侵害者側も相手方の答弁の機会がない単独の判定請求が可能、②判定結果が秘密にできる、③権利の有効性の判定も請求することができる、等である。

①の「相手方の答弁の機会がない単独の判定」は鑑定に近いものであるが、当事者と付き合いのない弁護士及び弁理士が判断することから、公正な判断が期待でき、料金が安価であることや弁護士及び弁理士の原則2名が判断すること等の点において鑑定に対してメリットを有する。

②の「判定結果が秘密にできる」もセンター判定の大きなメリットと言える。つまり特許庁判定の判定結果は審決公報に掲載され、公開されてしまうことから、第三者に公開することなく侵害判断を得ることはできない。センター判

表1 特許事件におけるセンター判定と特許庁判定の対比

	センター判定	特許庁判定
主 催 者	日本知的財産仲裁センター	特許庁
当 事 者	・申立人のみ（単独判定） ・申立人＋被申立人（双方判定）	請求人＋被請求人（特許権者の請求の場合は、特許権者のみが当事者の場合有り） ⁶⁾
対 象	・技術的範囲の判断 ・特許の有効性の判断	技術的範囲の判断
判断主体	弁護士1名、弁理士1名の原則2名 センターの仲裁人・調停人候補のリストから原則として仲裁センターが選任する。	3名の審判官
審理方式	原則口頭審理	原則書面審理
効 力	法的拘束力なし	法的拘束力なし
主催者の 守秘義務	判定された事実・判定内容はすべて非公開	判定された事実・判定内容はすべて公開
判定期間	3ヶ月以内を目標（単独判定） 4ヶ月以内を目標（双方判定）	6ヶ月（両当事者が内国人等の場合は最短で3ヶ月）を目標（2003年度平均処理期間：7.4ヶ月（4法全体）
費 用	（単独判定：一権利・一判定事項の場合） 基本申立手数料 31万5千円 口頭審理期日手数料 1回10万5千円 （双方判定：一権利・一判定事項の場合） 基本申立手数料 42万円、 対抗無効判定申立手数料 21万円 口頭審理期日手数料 各当事者1回10万5千円	請求手数料 4万円

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

定は単独判定においても双方判定においても判定結果は公開されないため、第三者に公開することなく公正な侵害判断を得ることができる。非公開で公正な侵害判断を求める方法としては仲裁や調停も同様だが、損害論までの決着を求めず、費用を低く押えたいというニーズもあると考えられ、ユーザーとしては選択肢が広がったと考えることができる。

③の「権利の有効性の判定」は、特許庁判定では行えない判定である。通常侵害か否かの争いにおいては権利の有効性の争いも伴うことが多いが、特許庁判定では権利の有効性を争うことはできず、別途無効審判を請求しなければならない。従って、対世的無効まで求める必要がない場合には、長期化する恐れがある無効審判よりも、センター判定が適していると考えられる。更に、仲裁センターという同一機関で技術的範囲の判定と権利の有効性の判定を一度に求めることもできる。

更に、センター判定を行う仲裁センターは「仲裁」「調停」も扱っているため、民間ADR機関として知的財産に関する紛争を一括して扱ってもらえる可能性があることもセンター判定のメリットと考えられる。

一方、センター判定の課題は、判定人の選任であると思われる。センター判定の判定人は仲裁センターにより仲裁人・調停人候補者名簿から原則弁護士、弁理士各1名が選任される。判定人としては申立案件の技術分野等に詳しい弁護士・弁理士が選任される可能性が高いため、所属事務所における代理人業務によってコンフリクトの問題が生じる可能性がある。通常は、判定人選任の際に指名された判定人が自ら回避を行うことから、このようなケースは未然に防がれると考えられるが、コンフリクトに該当するかが微妙なケースが生じる可能性もある。そこで、センター判定では、判定人の利害関係情報開示義務を規定し、それらの情報を受け、ユ

ーザーが判定人の忌避を申立てることができるとしている。従って、ユーザー自ら判定人の公正性チェックを行うことができ、判定人の公正性を担保することが可能であると思われる。

5. ADRの利用の可能性

以上考察したように、新仲裁法で規定される仲裁手続は、知財紛争解決の選択肢として今後利用が増えていくとは考えにくい。また、調停においても、ある程度の規模を有する企業同士の紛争においては、当事者間協議と比べて格別の優位性があるとは言いがたく、ADR検討会で検討されているような法的効力がどれほどの優位性となるかについても、既にこれらの条件を兼ね備えている民事調停の利用が進んでいない状況を見ると、疑問を感じざるを得ない。

仲裁・調停共に、現状一般的な知財紛争に積極的に使われていない理由には社会的なADRの認知不足があることは確かであり、政府ADR検討会も、ADR基本法として国及び地方公共団体の責務としてADRに関する国民の理解を深めるための施策を講ずるべきである旨の規定を置くことを検討している。今まで述べてきたように、知財紛争に限って言えば、ADRが利用されないのは必ずしも認知不足という理由だけではないが、ケースによっては当事者間交渉や裁判よりも選択肢として魅力的な場合もある。

表2に、知財紛争を解決する手段として、ADRを選択することを積極的に検討すべきであると考えられる事例を示す。表2に示すように、ADRが適していると考えられるケースとしては、権利者側にとっても被疑侵害者側にとっても受入可能な条件で最終的に和解が成立し得ると共に、当事者間交渉に不向きなケースと考えることができる。

ADRは両当事者の合意が得られなければ実施できないため、当事者双方にとってADRが有効でない限り、合意を得ることは困難であると予

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 ADRの利用を検討すべきケースの例

適したADR	権利者, ライセンサー側	被疑侵害者, ライセンシー側
仲 裁	①契約上の紛争 (対海外) ②非英語圏の海外企業との紛争 ③侵害国が複数にわたる場合	⑨契約上の紛争 (対海外)
調 停	④契約上の紛争 (対国内) ⑤特許有効性に自信がない場合 ⑥差止までは考えておらず, リーズナブルなロイヤルティでの解決を望んでいる場合 ⑦当事者の少なくとも一方が個人又は中小企業等, 当事者間交渉が不得手な場合	⑩契約上の紛争 (対国内) ⑪リーズナブルな額で済むのであれば, ロイヤルティを支払っても良いと考えている場合 ⑫当事者の少なくとも一方が個人又は中小企業等, 当事者間交渉が不得手な場合
センター判定	⑧有効性, 侵害性で交渉が行き詰まった場合	⑬有効性, 侵害性で交渉が行き詰まった場合

想される。そのため、相手方にもADRを選択することの利点を十分に説明し、理解を得る必要がある。特に表2における⑤⑥⑩のような場合には、「(ADRでの解決に合意してもらえれば、)あまりに高額な損害賠償は請求せず、差止もしない」ことや、「無効審判請求しない」こと等を前もって伝えておくことも有効ではないかと考えられる。

このように、知財紛争をADRにより解決することは必ずしもあらゆるケースに適したものではないが、適材適所で効果的に利用することによって有用なものとなると考えられるため、紛争時には有用性について積極的に検討する価値があるのではないかと考える。

6. おわりに

以上、知財紛争解決手段としてのADRに着目して検討してきたが、法制度基盤の整備やADR機関の努力をもってしても、企業間の知財紛争におけるADRの利用は急激には増加しないと思われる。その理由は、日本では現状企業間の知財紛争自体が多いとは言えず、企業内若しくは裁判所内で処理しきれない状態であると考えられるためである。但し、国家の知的財産戦略が打ち出され、知的財産情報開示や信託化等が検討されたり、発明の対価について発明者からの訴

訟提起がなされたり等、知財の価値、活用に対しての意識は大きく変わりつつあり、それに伴い今後、知財紛争も増加してくることが予想される。企業としてもケースによっては、当事者間交渉だけではなく、ADRの利用も対応策の一つに入れ検討することも必要となってくるであろう。

注 記

- 1) 「日本における将来の知的財産に係る調停・仲裁制度に関する一考察」知財管理, Vol.53, No.6
- 2) JCAA (社団法人 日本商事仲裁協会) ホームページ <http://www.jcaa.or.jp/>
- 3) 近藤, 片岡: NBL, No.769(2003.9.15)p.40
- 4) 小原 望「特許権侵害における消滅時効」知財管理, Vol.53, No.11
- 5) 相原伸一(知的財産研究所)「知財紛争の迅速かつ実効性ある解決に向けたADR整備に関する調査研究」特許ニュース 平成13年7月4日
- 6) 特許庁判定では被請求人が特定されていない事案も存在するが、敢えて請求却下とはしない運用がなされている。

参考文献

- (1) 首相官邸ホームページ
<http://www.kantei.go.jp/>

(原稿受領日 2004年3月31日)